

# Contratto e impresa / Europa

## 1

anno decimo

a cura di

**F. Galgano e M. Bin**

Diritto civile europeo: problemi generali;  
*acquis communautaire*

Impresa: principio di "precauzione"; prospetti informativi;  
*sicar* lussemburghese; nuova normativa francese

Concorrenza: la nuova procedura comunitaria; *gambling*

Proprietà industriale: *domain name*; *industrial design*

Contratti: vendita di beni di consumo in Francia;  
contratti su internet

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Diritto comunitario: mediazione e conciliazione;  
medicinali generici

Indicatori a radiofrequenza

La legge comunitaria (2004)

2005

CEDAM

## **I *domain name* nella giurisprudenza delle corti... fra diritto e tecnologia**

SOMMARIO: 1. - Profili commerciali e civili delle controversie sui nomi a dominio 2. - Il funzionamento del *Domain Name System* e la qualificazione giuridica del nome a dominio 3. - Rapporti e conflitti fra nomi a dominio e segni distintivi sotto la vigenza della legge marchi 4. - Le norme sui nomi a dominio del nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale 5. - L'utilizzo del nome altrui come *domain name*.

1. - In relazione ad Internet è stata a lungo utilizzata la metafora della frontiera: terra di confine, ultimo spazio da conquistare e colonizzare. Così, in questo linguaggio figurato - per certi versi erroneo -, anche il giurista ed il legislatore, assieme all'informatico, al curioso, all'uomo d'affari e ad una congerie di altri soggetti mossi da diversi interessi, sono partiti «alla conquista» delle nuove lande del digitale. Come in tutte le colonizzazioni della storia, anche in questo caso i pionieri sono stati di varia estrazione e di differente formazione, accomunati dal desiderio di misurarsi con nuove realtà, pronti a confrontare diverse esperienze (culturali in questo caso) e saperi che altrove, lungo i percorsi più usuali per il giurista, sovente non sono posti in commistione.

Le brevi osservazioni che qui seguono sono dunque elaborate nello spirito ora indicato, a cavallo fra il diritto industriale dei segni distintivi ed il diritto civile delle persone, accomunate dall'orizzonte unitario di Internet, forse un orizzonte non più assolutamente nuovo, né totalmente inesplorato, ma certo ancora ricco di incognite e foriero di interrogativi.

Quello dei nomi a dominio è da sempre uno degli aspetti che ha suscitato maggior interesse per tutti coloro che sono andati alla ricerca delle regole destinate a sovrintendere all'uso di Internet <sup>(1)</sup>. L'analisi di tale ambito è stata tuttavia fortemente condizionata dalla progressiva e, infine, dilagante commercializzazione della rete Internet, per cui i profili destinati

---

<sup>(1)</sup> In merito a tale «ricerca» vanno ribadite le perplessità, più ampiamente manifestate altrove (cfr. MANTELERO, *Attività di impresa in Internet e tutela della persona*, Padova, 2004, p. 9 ss.), circa l'elaborazione di un *cyberlaw* inteso quale insieme di regole a sé stanti, volte a disciplinare con soluzioni *ad hoc* una realtà «virtuale», ritenuta concettualmente e fisicamente distinta e non correlata a quella reale in cui viviamo.

ad una maggior emersione sono risultati quelli direttamente connessi all'attività d'impresa ed in specie al rapporto fra tutela dei segni distintivi e legittimo impiego dei *domain name*. Di vasta eco nella fase iniziale della diffusione della Rete, ma poi relegato in secondo piano, è stato invece il differente fenomeno della registrazione di nomi a dominio coincidenti con l'altrui nome di persona <sup>(2)</sup>, laddove la presenza di interessi economici è più rara, limitata sostanzialmente alle ipotesi di lesione del *right of publicity* <sup>(3)</sup>.

Per sintetizzare questi diversi aspetti della disciplina giuridica dei nomi a dominio ed i divergenti orientamenti maturati a riguardo possono essere richiamate, a titolo emblematico, le pronunce sui noti casi *Sabena* <sup>(4)</sup>, *Pagine Blu* <sup>(5)</sup>, *Playboy* <sup>(6)</sup> ed *Armani* <sup>(7)</sup> che, in una visione diacronica,

---

<sup>(2)</sup> In particolare ebbe notevole risonanza l'operazione speculativa posta in essere fra la fine del 1999 e l'inizio dell'anno successivo dall'imprenditore Grauso, che fece incetta di domini coincidenti con nomi e cognomi di cittadini italiani; cfr. MOCCIA, *Grauso e l'incetta di domini: una storia già scritta*, sul sito [www.peacelink.it](http://www.peacelink.it), 21 febbraio 2000 (consultato nel dicembre 2003).

<sup>(3)</sup> A riguardo fra i contributi dottrinali in materia si vedano: TONI, *Il «Right of Publicity» nell'esperienza nordamericana*, in *Contr. impr.*, 1996, p. 82 ss.; VERCELLONE, *Diritti della personalità e 'rights of publicity'*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 1166 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. informaz. informatica*, 1993, p. 545 ss.; BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, in *Dir. informaz. informatica*, 1992, p. 580 ss.; RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, p. 19 ss.; ORESTANO, *Immagine, persona e relazioni di mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, p. 913 ss.; SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. informaz. informatica*, 1988, p. 1 ss.; PONZANELLI, *La povertà dei «sospia» e la ricchezza delle «celebrità»: il «right of publicity» nell'esperienza italiana*, in *Dir. informaz. informatica*, 1988, p. 126 ss. Con riferimento alla cultura giuridica nordamericana nel cui ambito inizialmente si è affermato il *right of publicity* cfr. NIMMER, *The Right of Publicity*, in *19 Law & Contemp. Probms.*, 1954, p. 215 ss.

<sup>(4)</sup> Cfr. Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, in *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 672 ss. ed in *Dir. ind.*, 2000, p. 331 ss., secondo cui la funzione del *Domain Name System* è 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».

<sup>(5)</sup> Cfr. Trib. Ivrea, 19 luglio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 9 ss. ed in *Dir. ind.*, 2001, p. 177 ss., in cui, nel valutare la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, il nome a dominio viene assimilato all'insegna.

<sup>(6)</sup> Cfr. Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, in *Dir. informaz. informatica*, 2002, p. 1005 ss. e in *Arch. civ.*, 2002, p. 706 ss., in cui è stata ravvisata l'illiceità dell'impiego non autorizzato di un noto marchio come *domain name* di un sito web offerente servizi affini a quelli erogati dal titolare del marchio.

<sup>(7)</sup> Cfr. Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, in *Dir. informaz. informatica*, 2003, p. 837 ss., rela-

mostrano da un lato le incertezze circa la **qualificazione del nome a dominio** e dall'altro le diverse dinamiche di interazione fra tale elemento strutturale della comunicazione *on-line* ed i marchi d'impresa. **Superate infatti, almeno nell'orientamento maggioritario, le incertezze iniziali sulla qualificazione giuridica del nome a dominio impiegato per contraddistinguere un sito web a carattere commerciale, sono emersi ulteriori interrogativi indotti dal ricorso ad un corpus normativo, quello inerente la tutela dei segni distintivi e la concorrenza sleale, pensato per un contesto ove la percezione della realtà e della territorialità è differente rispetto a quella propria delle comunicazioni informatiche. In particolare l'espansione dello sfruttamento commerciale della Rete ha comportato la diffusione di pratiche «parassitarie» poste in essere da parte di alcuni imprenditori ai danni di altri, mediante la registrazione di nomi a dominio coincidenti con il marchio di quest'ultimi, come stigmatizzato nel caso *Playboy*. La diffusa tendenza delle imprese ad impiegare la Rete quale mezzo per pubblicizzare la propria attività ha poi creato conflitti fra titolari di segni distintivi identici che, pacificamente coesistenti nel mondo reale, vengono a sovrapporsi in quello «virtuale».**

I casi a cui si è ora fatto riferimento si pongono **tuttavia in una medesima prospettiva che vede il *prius* nel mondo reale, con l'insieme dei segni distintivi in esso già presenti, ed il *posterius* in quello «virtuale», dove vengono creati nuovi segni (i *domain name* appunto) che con i primi interferiscono o di cui costituiscono la trasposizione. Merita tuttavia altrettanta attenzione quella che sembra essere una tendenza più recente: l'opposta situazione in cui è la realtà digitale a venire anteposta a quella materiale ed è il *domain name* ad abbisognare di tutela rispetto all'impiego di denominazioni simili, sia *on-line* (attraverso l'adozione di *domain name* confondibili) che *off-line* (con la registrazione dello stesso come marchio da parte di terzi).**

Traendo spunto dalla copiosa giurisprudenza in materia e **constatando l'attualità degli interrogativi correlati alla disciplina giuridica dei nomi a dominio, pare dunque opportuno muovere alcune riflessioni a riguardo, indotti in tal senso anche dalle modifiche che da ultimo hanno interessato sia il sistema italiano di *governance* della rete Internet che la disciplina della proprietà industriale.**

---

tivo all'utilizzo come nome a dominio di un marchio rinomato da parte del titolare di una ditta contenente un omonimo patronimico.

2. – Il rilievo assunto dai nomi a dominio ed il contenzioso sorto in relazione al loro impiego sono strettamente legati alle peculiarità strutturali di Internet. L'«architettura» di tale sistema si basa infatti sull'interconnessione fra una pluralità di calcolatori posti in comunicazione tra loro attraverso diverse modalità di trasmissione di dati; perché tale «dialogo a distanza» possa avvenire occorre però che i dati che percorrono la Rete possano essere contraddistinti da un indirizzo di provenienza ed uno di destinazione. A tal fine sopperiscono quelli che tecnicamente vengono chiamati indirizzi IP: serie numeriche identificative degli elaboratori connessi alla Rete, che possono avere natura dinamica, variabili durante il collegamento <sup>(8)</sup> onde favorire l'anonimato dell'utente <sup>(9)</sup>, oppure statica, identificando così in maniera stabile gli *host computer* a cui gli utenti possono accedere per fruire di specifici servizi.

Proprio la necessità di ricordare gli indirizzi degli *host* ha spinto sin dagli albori della Rete ad abbinare una denominazione alfanumerica (nome a dominio o *domain name*) a quella numerica a dodici cifre dell'IP <sup>(10)</sup>, creando un legame biunivoco fra *domain name* e corrispondente numero IP.

Nella fase iniziale dello sviluppo di Internet, l'ARPA <sup>(11)</sup>, onde agevo-

---

<sup>(8)</sup> In questo caso sarà il *provider* che fornisce la connettività a reindirizzare automaticamente i pacchetti di dati.

<sup>(9)</sup> Il termine utente è da preferirsi al neologismo «internauta» ed al figurato «navigatore»; cfr. altresì art. 1, c. 1, lett. pp), d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

<sup>(10)</sup> Il ricorso alla denominazione alfanumerica ha incredibilmente agevolato gli utenti, in quanto i vari titolari dei siti *web* hanno ovviamente prediletto i nomi più attinenti al contenuto informativo ed ai servizi dagli stessi offerti, favorendo così la memorizzazione degli indirizzi Internet.

<sup>(11)</sup> L'ARPA (*Advanced Research Projects Agency*), agenzia del Pentagono, nel 1969 sviluppò un progetto, denominato ARPANET, consistente in una rete in grado di collegare alcuni elaboratori utilizzati dai ricercatori informatici del governo, di cui, per «mutazioni» successive, l'attuale rete Internet rappresenta, al momento, l'ultima tappa evolutiva. Nel 1973 la rete era composta solamente di venticinque *computer* connessi tra loro attraverso una struttura decentrata e non gerarchizzata, ma in seguito la rete venne ampliata ed utilizzata per scopi civili, consentendo a chiunque di connettersi. Nel 1993, con la creazione del *World Wide Web*, ossia un sistema in grado di legare fra loro una molteplicità di documenti attraverso vari rimandi intertestuali, si è poi avuto un ulteriore consistente miglioramento del funzionamento di Internet, che ne ha consentito la rapida diffusione su grande scala. Tra i tanti contributi sulle origini di Internet si vedano: RHEINGOLD, *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*, New York, 1993, p. 7 ss., HAFNER-MARKOFF, *Cyberpunk, Outlaws and Hackers on the Computer Frontier*, 1991, *passim*, nonché WISE, *Multimedia. A critical introduction*, London-New York, 2000, p. 15 ss. e p. 126. Per ulteriori considerazioni cfr. anche GATES, *La strada che porta al domani*, Milano, 1996, *passim* e NEGROPONTE, *Being Digital*, New York, 1995, *passim*.

lare le ricerche *on-line*, decise di caratterizzare i nomi utilizzati per individuare i gruppi di oggetti presenti in Rete, attraverso specifiche terminazioni (dette *Top Level Domain* o domini di primo livello, il cui acronimo è TLD) <sup>(12)</sup>, differenziate per categorie in ragione dei contenuti offerti. Furono così definiti sette TLD generici coincidenti con le terminazioni «.com», «.gov», «.int», «.mil», «.net», «.org», «.arpa» <sup>(13)</sup>.

Con la crescita continua di Internet e con la sua espansione al di fuori dei confini degli Stati Uniti, sono stati poi creati nuovi domini di primo livello, corrispondenti alle sigle delle differenti nazioni (detti *country code Top Level Domain* o ccTLD, tra cui figura il dominio «it» relativo ai siti *web* registrati in Italia), ed è stato ampliato il novero di quelli generici già esistenti <sup>(14)</sup>.

Occorre risalire agli albori della creazione di quella che sarebbe poi divenuta la rete Internet per comprendere correttamente la natura, oltre che la struttura, del *Domain Name System*. Fu infatti per iniziativa di Jon Postel, presso l'Università della California di Los Angeles, che venne creata una prima lista degli *host name*, con i relativi indirizzi e l'elenco dei contenuti corrispondenti, al fine di rendere possibile un accesso mirato ai documenti presenti nella rete di ricerca dell'ARPA. In seguito, con l'espandersi della Rete, l'assegnazione e la gestione degli indirizzi IP assunse maggiori proporzioni e venne demandata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ad apposite organizzazioni non governative: all'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) <sup>(15)</sup> in un primo momento

---

<sup>(12)</sup> Il nome a dominio è stato dunque strutturato come una sequenza alfanumerica suddivisibile in più parti, ognuna corrispondente ad un sottoinsieme uniforme dal punto di vista dei contenuti, via via più specifico man mano che si passa dal dominio di primo livello a quelli di livello successivo.

<sup>(13)</sup> Tali domini contraddistinguevano rispettivamente i siti commerciali, quelli governativi USA, quelli facenti capo ad organizzazioni istituite sulla base di trattati internazionali, quelli utilizzati dalle autorità militari statunitensi, quelli destinati alle attività di rete, quelli riferiti da organizzazioni senza fini di lucro e, infine, quelli relativi alla gestione delle infrastrutture della rete Internet.

<sup>(14)</sup> In specie, nel 2000, sono stati aggiunti sette nuovi domini: «.info» (per i siti che offrono informazioni generali), «.biz» (per quelli concernenti attività economiche), «.pro» (per i professionisti), «.name» (per le registrazioni di nomi a dominio coincidenti con il proprio nome), «.coop» (per le società cooperative), «.museum» (per i musei) e «.aero» (per le industrie aeronautiche).

<sup>(15)</sup> Più precisamente la IANA consiste in una funzione (quella appunto di assegnazione dei numeri d'identificazione in Internet) affidata dal Dipartimento della difesa statunitense (in specie dal DARPA, *Defense Advanced Research Projects Agency*, gestore dell'ARPANET di cui *supra* nota 11) all'Information Sciences Institute della University of Sou-

ed in seguito all'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) <sup>(16)</sup>.

In Italia il ruolo di registrazione dei nomi a dominio sotto il TLD «it» è stato affidato, nel 1987, dalla IANA all'Istituto CNUCE del CNR, tuttavia, successivamente, si è assistito ad uno sdoppiamento delle strutture di controllo sul sistema dei nomi a dominio, venendo in essere rispettivamente la *Naming Authority* e la *Registration Authority*, competenti l'una per la formulazione delle regole di assegnazione e gestione dei *domain name*, e l'altra per le procedure di registrazione degli stessi <sup>(17)</sup>. La diarchia

---

thern California, sotto la guida di Jon Postel. Prima del passaggio di competenze all'ICANN, nonostante la formale esistenza della IANA, di fatto fu Postel a continuare la propria opera, in accordo con il governo statunitense.

<sup>(16)</sup> Sulla complessa struttura e sui rapporti esistenti fra i differenti soggetti che concorrono nella gestione e nella regolamentazione della rete Internet, cfr. PASCUZZI, *Da IANA a ICANN*, in *Foro it.*, 1999, IV, c. 415 ss. e SARTI, *I soggetti di Internet*, in *AIDA*, 1996, p. 5 ss. Inizialmente il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti affidò l'assegnazione e la gestione degli indirizzi IP all'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) che, in seguito alle criticità emerse con l'espansione di Internet negli stati industrializzati diversi dagli USA, delegò tale compito a specifiche organizzazioni locali: il *Réseaux IP Européens* (per l'Europa, il Medio Oriente ed alcuni stati dell'Africa e dell'Asia, a cui nel 2003 è stato affiancato l'*AfriNIC-Regional Internet Registry for African region*, trasferendo ad esso le competenze relative al continente africano), l'*Asian Pacific Network Information Center* (per l'Estremo Oriente) e l'*American Registry for Internet Numbers* (per l'America settentrionale, centrale e meridionale, a cui nel 2001 è stato affiancato il *Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry*, trasferendo ad esso le competenze relative a Messico, America centrale e meridionale). A loro volta poi il *Réseaux IP Européens* e l'*Asian Pacific Network Information Center* delegarono a singoli gestori nazionali la registrazione dei nomi a dominio. In capo alla IANA rimase dunque solamente il ruolo di supervisione e, soprattutto, il compito di attribuire agli organismi territoriali i blocchi di indirizzi IP che quest'ultimi potevano assegnare ai *provider/maintainer*, da cui erano poi distribuiti ai singoli utenti che ne facevano richiesta. In questa fase i *country code Top Level Domain* erano dunque amministrati da organizzazioni nazionali, pubbliche o private, sulla base di specifici accordi con la IANA, mentre i *Top Level Domain* generici erano affidati alla gestione dell'*American National Science Foundation*, che, a sua volta, aveva contrattualmente attribuito le competenze in materia alla *Network Solutions Inc.* ed al colosso delle telecomunicazioni AT&T. Sul finire del secolo scorso il governo statunitense ha poi deciso di rinunciare al proprio ruolo di amministrazione di Internet e, in tale ottica, nel 1998 è stato creato un ente *no-profit* (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), a cui sono state conferite tutte le competenze precedentemente attribuite alla IANA, ottenendo il risultato di «privatizzare» la Rete.

<sup>(17)</sup> Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso l'ISO ha infatti richiesto ai Paesi aderenti l'attuazione della norma ISO 6523 in materia di reti telematiche ed a tal fine, nel 1994, è stata affidata all'UNINFO, ente facente parte dell'UNI, la creazione di un gruppo di lavoro per l'applicazione della normativa ISO 6523 in Italia. In seguito, nel 1995, per volon-

che per anni ha retto il sistema di *governance* dei nomi a dominio sotto il TLD «it» pare essere cessata con il 2004, anno in cui si è assistito al sostanziale venir meno del ruolo della *Naming Authority*, adesso assunto dalla *Registration Authority*, ribattezzata Registro del ccTLD «it» e qualificata come «struttura tecnica di servizio» (denominata «Registrazione e gestione nomi a dominio») dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR<sup>(18)</sup>. È stato infatti il Registro a definire il nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio<sup>(19)</sup>, in vigore dal 2 agosto 2004<sup>(20)</sup>, con cui proprio al Registro stesso vengono affidate le competenze inerenti le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio, prima in capo alla *Naming Authority*. Al Registro è affiancata una neocostituita Commissione per le regole e procedure tecniche del Registro del ccTLD «it» (Commissione Regole) che, oltre ad aver dato il suo previo parere all'approvazione delle nuove regole<sup>(21)</sup>, ha competenza esclusiva per la formulazione delle regole e procedure tecniche per l'assegnazione e gestione dei nomi a dominio<sup>(22)</sup>. Anche tale commissione è formalmente emanazione dell'IIT-CNR, in quanto la nomina dei suoi membri è riservata al

---

tà comune dell'UNINFO e della Commissione TLC del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni l'attività di gestione dei nomi a dominio sotto il TLD «it» è stata scissa in due diversi organismi: la *Naming Authority*, competente per la formulazione delle regole di assegnazione e gestione dei *domain name*, e la *Registration Authority*, incaricata di provvedere alla procedura di registrazione degli stessi. La prima è stata costituita nel 1998, con la formale approvazione dello statuto, in seguito all'evoluzione strutturale di un gruppo di lavoro appositamente creato nel 1994 (gruppo ITA-PE) su sollecitazione dell'UNINFO; il ruolo di *Registration Authority* è invece rimasto in capo alle strutture del CNR, nell'ambito dell'Istituto CNUCE, poi Istituto di Applicazioni Telematiche (IAT-CNR) ed ora Istituto di Informatica e Telematica (IIT-CNR).

<sup>(18)</sup> Cfr. art. 1 dei Compiti e modalità di funzionamento della Commissione per le regole e procedure tecniche costituita nell'ambito dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR per attività di Registro del *country code Top Level Domain* «it», conformemente a quanto stabilito nel *Request For Comment* (RFC) 1591, ICP-1 e ICP-2 (di seguito Compiti e modalità di funzionamento della Commissione Regole). Il documento è consultabile sul sito del Registro [www.nic.it](http://www.nic.it) (visionato in data 5 agosto 2004).

<sup>(19)</sup> Cfr. art. 1, c. 3, del vigente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio.

<sup>(20)</sup> Vedi comunicazione del 16 luglio 2004 del Presidente della Commissione Regole e del Direttore del Registro del ccTLD «it», consultabile sul sito del Registro [www.nic.it](http://www.nic.it) (visionato in data 3 agosto 2004).

<sup>(21)</sup> Vedi comunicazione del 16 luglio 2004 del Presidente della Commissione Regole e del Direttore del Registro del ccTLD «it», *cit.*

<sup>(22)</sup> Cfr. art. 2 dei Compiti e modalità di funzionamento della Commissione Regole.



Direttore di tale istituto <sup>(23)</sup>. Si può dunque ritenere, in conclusione, che la gestione dei nomi a dominio in Italia è stata sostanzialmente ricondotta nell'ambito del CNR <sup>(24)</sup>, tanto più che all'Istituto di Informatica e Telematica competono altresì le modificazioni ed integrazioni delle nuove regole di *naming* <sup>(25)</sup>, sebbene previo parere della Commissione Regole <sup>(26)</sup>. Della *Naming Authority*, venuta meno l'efficacia del *Memorandum of Understanding* (MoU) tra *Naming Authority* e *Registration Authority* che regolava le rispettive competenze <sup>(27)</sup>, attualmente resta ormai solo una

---

<sup>(23)</sup> Così art. 3, c. 6, dei Compiti e modalità di funzionamento della Commissione Regole. Va altresì precisato che il medesimo articolo, al secondo comma, prevede inoltre che dei nove membri componenti la Commissione, due siano direttamente nominati dall'IIT-CNR, mentre i restanti vengano designati dalla *Local Internet Community* (sei) e dal *Consortium GARR* (uno). È prevista poi la possibilità di integrare la Commissione mediante la designazione di ulteriori cinque componenti quali «esponenti governativi o di organismi pubblici indicati dai Ministeri e dalle Autorità competenti».

<sup>(24)</sup> L'art. 7 dei Compiti e modalità di funzionamento della Commissione Regole individua infatti il «responsabile del Registro» nella persona del direttore dell'IIT-CNR.

<sup>(25)</sup> L'indicazione sul punto, contenuta nel documento recante il nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD «it», non è tuttavia cristallina. Essa infatti non è posta all'interno dell'articolato costituente il Regolamento, bensì in una sorta di «prologo» al medesimo, in cui viene altresì definito il termine di efficacia temporale del Regolamento.

<sup>(26)</sup> Sulla funzione consultiva della Commissione Regole cfr. la premessa al nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD «it» e gli artt. 1, c. 2, e 2 dei Compiti e modalità di funzionamento della Commissione Regole.

<sup>(27)</sup> Il testo del *Memorandum* è consultabile nella sezione «archivio storico» del sito del Registro [www.nic.it](http://www.nic.it) (visionato in data 23 agosto 2004). Esso era stato approvato come parte integrante delle regole di *naming* dal Comitato Esecutivo in data 27 ottobre 2003. Il *Memorandum* prevedeva che la *Naming Authority* fosse «l'organismo preposto alla formulazione delle regole di *naming* e responsabile delle stesse», le quali impegnavano la *Registration Authority*, oltre che i *maintainer* e gli assegnatari dei nomi a dominio, mentre la *Registration Authority* veniva definita come «l'organismo che cura il registro ed il mantenimento dei DNS operando in conformità con le regole di *naming*».

In tale documento si stabiliva che la validità del *Memorandum of Understanding* fosse «limitata al periodo necessario alla NA per convocare una assemblea in grado di esprimere membri del policy board eletti in rappresentanza della LIC [*Local Internet Community*] ed in ogni caso entro e non oltre il 31/1/2004». Successivamente l'Assemblea annuale della *Naming Authority*, riunitasi nel dicembre 2003, ha deciso di non rinnovare il proprio Comitato Esecutivo, a cui compete la fissazione delle regole di *naming* ai sensi dell'art. 14, c. 1, dello Statuto della *Naming Authority*, pronunciandosi a favore della creazione del *policy board*, che ha successivamente assunto il nome di Commissione Regole.

struttura priva di poteri del cui scioglimento si sta discutendo fra i componenti della stessa <sup>(28)</sup>.

Descritto il funzionamento del *Domain Name System*, può ora essere affrontata con maggior compiutezza l'indagine sulla natura del nomi a dominio, preliminare all'analisi delle controversie ad essi inerenti.

Ripercorrendo a ritroso l'*excursus* storico sin qui brevemente accennato emerge chiaramente come l'essenza strutturale del *domain name* consista nell'«identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc.) presenti sulla rete», secondo quanto sempre affermato nelle varie versioni delle regole di *naming* <sup>(29)</sup>. Occorre dunque puntualizzare come non possa essere fornita *a priori* una qualificazione giuridica del nome a dominio, bensì tale risultato si consegua solamente guardando alle funzioni in concreto assunte dallo stesso accanto a quella tecnico-informatica di indirizzamento dei dati che gli è propria <sup>(30)</sup>.

<sup>(28)</sup> Cfr. il dibattito fra i membri della *Naming Authority* in corso sulla lista di discussione ITAPE@NA.NIC.IT, accessibile dalla sezione «archivio storico» del sito [www.nic.it](http://www.nic.it).

<sup>(29)</sup> Da un raffronto fra tutte le versioni delle regole di *naming* approvate risulta infatti che già nelle bozze della prima versione (bozze ver. 0.1, ver. 0.2, ver. 0.3, ver. 0.4, ver. 0.5 e ver. 0.6), nonché nelle Regole di *Naming-Versione-1.0* e, conformemente, nelle successive versioni 1.1, 1.2 e 1.5, al punto B.0.6 dell'articolato si affermava che «il nome a domini costituisce una entità per identificare univocamente dei gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc. ...) presenti sulla rete, descrivendo in modo il più possibile intuitivo la natura e/o la collocazione degli oggetti di rete stessi». Nelle versioni citate il punto B.0.6 era poi accompagnato da una nota del seguente tenore testuale: «in altri termini, «un nome a domini è un nome a domini e nulla altro». Ogni ulteriore attribuzione di significato ad un nome a domini è questione al di fuori delle competenze della RA Italiana, che si limiterà a segnalare i possibili casi di ambiguità e/o possibile confusione secondo le procedure descritte nella sezione D.1». La nota ed il riferimento al carattere intuitivamente descrittivo del *domain name* sono state poi soppresse nelle successive versioni, per il resto sostanzialmente invariate (è scomparso il termine «entità») sino a quella vigente anteriormente all'agosto 2004 (cfr. punto B.0.6 delle versioni 2.0 e 2.1, nonché art. 3 delle versioni 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9). Non è dato conoscere la ragione della soppressione di alcuna indicazione volta a definire il *domain name* nel nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio, né si può con certezza ritenere che essa sia ascrivibile proprio all'affermarsi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che hanno riconosciuto la natura di segno distintivo al nome a dominio, tuttavia la conformità del dato testuale riscontrata nelle versioni susseguites negli otto anni (dal 1996 all'agosto 2004) che separano la prima bozza delle regole di *naming* dal testo attuale fa seriamente dubitare che la natura intrinseca del *domain name* possa essere mutata, divenendo qualcosa di diverso da un elemento informatico identificativo degli oggetti digitali presenti in rete.

<sup>(30)</sup> Cfr. Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*, ove si mette in luce «l'estrema varietà delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo strumento in esame; tale

È per le ragioni esposte che non ha potuto trovare accoglimento la *ratio decidendi* della pronuncia sul caso *Sabena*, in cui, con eccessivo rigore nel valutare il dato strutturale, si rilevava come 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»<sup>(31)</sup>, negando qualsiasi impiego in senso distintivo del *domain name*, e fondando tale assunto su un'interpretazione restrittiva delle regole di *naming*<sup>(32)</sup>.

---

enorme varietà, peraltro, deve solo portare ad escludere che al nome a dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione». Cfr. altresì Trib. Modena, ord., 23 agosto 2000, in *Vita not.*, 2001, p. 674 ss. ed in *Arch. civ.*, 2001, p. 895 ss.

<sup>(31)</sup> Cfr. *supra* nota 4. Ad analoghe conclusioni era giunto, in precedenza, Trib. Bari, 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2316 ss. ed in *AIDA*, 1998, p. 515 e nello stesso senso si è espresso successivamente Trib. Firenze, sez. distaccata di Empoli, ord., 23 novembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 1902 ss. ed in *Dir. informaz. informatica*, 2001, p. 509 ss. Cfr. a riguardo le note critiche espresse da GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, Milano, 2001, p. 14, ed ID., *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 1997, p. 342 ss., ANTONINI, *La tutela giuridica del nome di dominio*, in *Dir. informaz. informatica*, 2001, p. 815 e SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 714 ss. L'indirizzo seguito dalla pronuncia fiorentina è stato inoltre apertamente disatteso dal medesimo Tribunale di Firenze e da diverse pronunce successive. Cfr. Trib. Firenze, ord., 28 maggio 2001, in *Dir. ind.*, 2002, p. 54 ss. in cui si afferma che il *domain name* non può essere considerato un mero indirizzo telematico svolgendo «al contempo oltre alla funzione specifica nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet, anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale». Si veda anche in tal senso Trib. Cagliari, ord., 23 dicembre 2000, in *Discipl. comm.*, 2001, p. 788 ss. ed in *Interlex* ([www.interlex.it](http://www.interlex.it), consultato il 10 ottobre 2003), per il quale il *domain name* è «sicuramente un indirizzo elettronico, ma non solo questo», assurgendo «ad elemento distintivo atipico dell'imprenditore che opera nella rete, in quanto rappresenta la strada per realizzare una connessione con una pagina web, la quale a sua volta è un ambiente in cui il possibile consumatore incontra la domanda accedendo ai servizi che l'imprenditore immette nella rete». Cfr. altresì Trib. Monza, sez. di Desio, ord., 14 maggio 2001, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1625 ss. e Trib. Firenze, ord., 7 giugno 2001, in *Dir. ind.*, 2001, p. 3 ss. ed in *Dir. e pratica soc.*, 2001, p. 80 ss., nonché da ultimo Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*

<sup>(32)</sup> Nella pronuncia richiamata nel testo si osserva, in maniera retorica: «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 a 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». In realtà, **sebbene** come già dimostrato le regole di *naming* abbiano definito sostanzialmente il *domain name* come un identificativo informatico di determinati elementi presenti in Rete, le

Nel qualificare il nome a dominio occorrerà dunque evitare di decontestualizzare il medesimo rispetto al suo ambito di utilizzo ed alla funzione assunta in concreto <sup>(33)</sup>.

Sono così distinguibili, ad una prima valutazione, due diverse connotazioni suscettibili di essere assunte dal *domain name* <sup>(34)</sup>: quella di segno

---

medesime regole paiono tuttavia scritte nella consapevolezza che il *domain name*, in quanto denominazione scelta discrezionalmente dall'interessato, può anche assumere ulteriori valenze di carattere distintivo. Prescindendo da tale valutazione non troverebbero infatti ragione alcuna le disposizioni dettate dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio in materia di revoca e sospensione del *domain name* (artt. 11, 11.1, 11.2, 11.3, 12, 12.1, 12.2, 12.3), ove accanto alla revoca per rinuncia (11.1) ed alla revoca, o sospensione, d'ufficio (11.2 e 12.3), fondate su decisione unilaterale del soggetto interessato o su carenze di carattere tecnico attinenti la registrazione e l'utilizzo della *domain name* quale risorsa informatica, sono altresì enunciate le ipotesi di revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale (11.3) e di sospensione per ordine dell'autorità (12.1) o su richiesta dell'assegnatario a cui sia contestato giudizialmente l'uso del nome a dominio (12.2). Proprio la previsione di quest'ultime ipotesi, tutte riguardanti la contestazione della legittimità dell'uso del nome a dominio da parte di terzi, non trova spiegazione se non nell'implicita consapevolezza del possibile verificarsi di episodi di registrazione di altrui segni distintivi o del nome altrui da parte di soggetti non aventi diritto. Il prospettarsi di tali eventualità è evidente già nel testo della bozza della prima versione delle regole di *namings*, ove nella nota relativa al punto B.0.12 si legge che «sarà compito della entità richiedente il nome a domini accertarsi del diritto all'uso in campi differenti del marchio o nome registrato stessi. La RA [Registration Authority] Italiana si limiterà a segnalare, come stabilito nella sezione D.1 gli eventuali possibili casi di ambiguità alle parti». Al riguardo si osservi altresì come l'art. 13.1 dell'attuale Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio preveda, alla stregua dei precedenti, che «l'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo lo schema predisposto dal Registro stesso», nella quale il richiedente la registrazione dichiara «di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi», nonché «di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall'utilizzo del nome a dominio»; cfr. il testo dei modelli di lettera di Assunzione di Responsabilità predisposti dall'IIT-CNR disponibili sul sito del Registro (consultato da ultimo il 6.01.05).

<sup>(33)</sup> Deve inoltre osservarsi come il *domain name* non venga assegnato in maniera automatica alla stregua dell'indirizzo IP, ma sia frutto di una scelta discrezionale del richiedente, e, in quanto tale, sindacabile se volta a pregiudicare i diritti dei terzi. Cfr. in merito Trib. Firenze, 28 maggio 2001, *cit.* e Trib. Modena, ord., 1° agosto 2000, in *Giur. merito*, 2001, p. 329 ss.

<sup>(34)</sup> Osserva Trib. Modena, ord., 27 luglio 2000, in *Giur. merito*, 2001, p. 329 ss., come la definizione della natura del nome a dominio non sia tale da poter «ricevere una risposta univoca, sempre uguale. Il nome del sito, infatti, a secondo delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico, oppure, in relazione al con

distintivo <sup>(35)</sup>, in presenza di un impiego commerciale connesso all'attività d'impresa realizzata mediante il sito web corrispondente <sup>(36)</sup>, e quella di indirizzo telematico, in tutte le ipotesi riconducibili ad uno sfruttamento del sito per fini comunicativi personali e non lucrativi.

Rinviano ulteriori considerazioni in merito alla qualificazione del *domain name* alle pagine successive, occorre qui osservare come la riconduzione del nome a dominio nell'alveo dei segni distintivi dell'attività d'impresa <sup>(37)</sup> abbia ingenerato diversi orientamenti giurisprudenziali, a seconda che il nome a dominio sia stato assimilato all'insegna <sup>(38)</sup> o ritenuto un

---

tenuto ed alla configurazione dello stesso, potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi». Per conclusioni analoghe si veda altresì Trib. Modena, 23 agosto 2000, *cit.*

<sup>(35)</sup> Cfr. Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*, secondo cui al *domain name* «in quanto strumento che concorre all'identificazione di un sito e, quindi, dei beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è contestabile che... vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla stregua di un mero indirizzo che consente tecnicamente all'utente l'accesso al sito contrassegnato, bensì anche di segno distintivo, perché volto ad attirare l'attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito». Così anche Trib. Firenze, 7 giugno 2001, *cit.*, per il quale il *domain name* «è e resta un indirizzo; sul piano giuridico, peraltro, viene ad assumere una valenza distintiva, in virtù dell'uso e della funzione commerciale assunta in Internet, in relazione al commercio elettronico ed alla pubblicità sui siti», nonché Trib. Modena, 1° agosto 2000, *cit.*, secondo cui «non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del *domain name* alla categoria dei segni distintivi», e Trib. Modena, ord., 28 luglio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 689 ss.

<sup>(36)</sup> Si osserva in Trib. Cagliari, 23 dicembre 2000, *cit.*, come Internet sia «un immenso mercato virtuale in cui è possibile mettere a disposizione della massa degli utenti i propri beni e servizi, e proprio con riguardo a quest'ultima applicazione del sistema diviene cruciale la regolamentazione dell'accesso del consumatore alla offerta». Considerazioni analoghe si leggono anche in Trib. Monza, sez. di Desio, 14 maggio 2001, *cit.*

<sup>(37)</sup> Cfr. in tal senso GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 23; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 2001, p. 96 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, p. 126 ss. e p. 221 ss.; PALAZZOLO, *Sui diversi profili della lesione di un nome di dominio e sulla relativa quantificazione del danno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 15; SEBASTIO, *L'utilizzo del domain name su un sito Internet con possibile pregiudizio del titolare del marchio concorrente (possibili connessioni con la normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato e della pubblicità ingannevole e comparativa)*, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 1108; MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, 1996, p. 237.

<sup>(38)</sup> Cfr. a riguardo: Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*; Trib. Monza, sez. di Desio, 14 maggio 2001, *cit.*; Trib. Modena, 1° agosto 2000, *cit.*; Trib. Ivrea, 19 luglio 2000, *cit.*; Trib. Reggio Emilia, ord., 30 maggio 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 96 ss.; Trib. Bologna, ord., 20 marzo 2000, in *AIDA*, 2001, p. 412 ss.; Trib. Milano, ord., 9 giugno 1997, in *Dir. informaz. informatica*, 1997, p. 955 ss.; in *Foro it.*, 1998, I, c. 923 ss. (pubblicata con data 10 giugno) ed in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 697 ss. (pubblicata con data 3 giugno). Si veda inoltre anche Trib. Ca

segno atipico <sup>(39)</sup>. L'adesione all'una piuttosto che all'altra interpretazione, come si vedrà, non ha tuttavia inciso in maniera sostanziale sulla disamina delle interferenze fra il *domain name* e gli altri segni <sup>(40)</sup>, in ragione dell'applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi <sup>(41)</sup>.

3. - Al fine di delineare compiutamente la tipologia delle interazioni con i diritti altrui che possono derivare dalla registrazione dei nomi a dominio occorre sinteticamente enunciare i principi che sovrintendono all'assegnazione di quest'ultimi. In proposito due sono i profili caratterizzanti: l'attribuzione dei nomi a dominio in base al solo criterio temporale della priorità della richiesta (o, se si preferisce, della regola *first come, first*

---

gliari, ord., 16 aprile 2000, in *Interlex* (www.interlex.it, consultato il 10 ottobre 2003), ove l'accostamento ad uno specifico segno distintivo (forse l'insegna) pare più sfumato. Nello stesso senso cfr. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei «nomi a dominio»*, Milano, 2002, p. 66 ss., nonché PEYRON, *Nomi a dominio - domain name - e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, c. 700 ss.; *contra* cfr. GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, Milano, 2001, p. 22.

<sup>(39)</sup> Cfr. espressamente in tal senso: Trib. Napoli, 13 marzo 2003, in *Foro it.*, 2003, I, c. 3185 ss.; Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*; Trib. Cagliari, 23 dicembre 2000, *cit.* In dottrina si vedano: GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 23; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna*, *cit.*, p. 193 ed ID., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 224, il quale, ritenuto il *domain name* alla stregua di un segno distintivo atipico non esclude altresì la possibilità di un «accostamento» dello stesso all'insegna, al fine di individuarne la disciplina giuridica più appropriata; PALAZZOLO, *Sui diversi profili della lesione di un nome di dominio e sulla relativa quantificazione del danno*, *cit.*, p. 15; MAGNI-SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. informaz. informatica*, 1997, p. 67.

<sup>(40)</sup> Si osserva a riguardo in Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*: «la questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più avveduta ha avuto modo di sottolineare che - a prescindere dall'etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno - esso, in quanto utilizzato nel commercio e nell'esercizio di una attività di impresa, se costituisce contraffazione degli altrui segni distintivi, viola la normativa a tutela di questi ultimi, nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale». Riferimenti indistinti all'appartenenza del *domain name* alla categoria dei segni distintivi si leggono in Trib. Monza, ord., 26 maggio 2001, in *Dir. ind.*, 2002, p. 249 ss.

<sup>(41)</sup> Cfr. ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2001, p. 161; MONDINI, *Marchio e nome di dominio*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 175; FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, in *AIDA*, 1998, p. 593 e MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, *cit.*, p. 237. In generale sul principio di unitarietà dei segni distintivi si vedano: ABRIANI, *I segni distintivi*, *cit.*, p. 8 ss.; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 90 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, *cit.*, p. 88 ss.

*served*)<sup>(42)</sup> e l'assenza di alcun controllo di merito sulla legittimità del richiedente ad utilizzare la denominazione proposta come *domain name*<sup>(43)</sup>.

Entrambi i criteri operativi si basano su ragioni squisitamente tecniche, che risiedono rispettivamente nella necessità di assicurare una corrispondenza biunivoca fra ciascun nome a dominio e gli «oggetti digitali» ad esso correlati<sup>(44)</sup> e nell'impossibilità di rilevare l'eventuale conflitto fra il *domain name* di cui si richiede la registrazione ed i diritti di terzi<sup>(45)</sup>. La congiunta applicazione di tali regole di *naming* è tuttavia alla base di tutte le interferenze fra nomi a dominio e segni distintivi, creando di fatto un'e-

---

(42) La regola ha la sua espressione formale, con riguardo alle registrazioni sotto il TLD «it», nell'art. 3 del vigente Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio e negli artt. 2.2.1 e 2.4 delle Procedure Tecniche di Registrazione.

(43) In base alle vigenti Procedure Tecniche di Registrazione (versione 4.0), a seguito della richiesta di assegnazione di un nuovo *domain name*, il Registro provvede solamente ad effettuare le verifiche formali e tecniche sulla domanda di registrazione (cfr. artt. 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, 2.4 delle Procedure Tecniche di Registrazione) ed a controllare che il nome a dominio richiesto non costituisca un duplicato di quelli già esistenti nel Registro dei Nomi Assegnati o di quelli la cui procedura di registrazione è attiva (artt. 2.2.1 e 2.4); in caso di esito positivo rispetto a quest'ultimo riscontro «la richiesta di registrazione viene automaticamente respinta», trovando così applicazione la regola *first come, first served*.

(44) Il criterio della priorità temporale garantisce tale corrispondenza in caso di domande plurime provenienti da soggetti distinti. Al riguardo è stato osservato da SARTI, *Assegnazione dei nomi di dominio e ordinamento statale*, in *AIDA*, 2000, p. 726, che tale soluzione non è la sola immaginabile per risolvere i conflitti fra pretese contrastanti, ma «appare riflettere unicamente esigenze di speditezza nel procedimento di assegnazione». Tenuto conto delle origini storiche del *Domain Name System*, sembra tuttavia potersi dire che forse la scelta risponde ad un'impostazione iniziale in cui, in una Rete ancora immune dallo sfruttamento commerciale, non si ponevano problemi di conflitti fra *domain name* e diritti dei terzi ed era naturale una progressiva registrazione dei nomi a dominio in base alla priorità temporale delle richieste.

(45) I potenziali conflitti con altrui posizioni giuridiche tutelate risultano innumerevoli, potendo far domanda di assegnazione di un nome a dominio sotto il TLD «it» qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, «appartenente ad un paese membro dell'Unione Europea» (art. 4 del vigente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio); in tal maniera un controllo preventivo da parte del Registro risulta oggettivamente **inesigibile**. Cfr. in tal senso MAGNI-SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, cit., p. 67, secondo cui la dimensione planetaria di Internet «**renderebbe puramente velleitaria l'aspirazione ad una verifica preventiva della legittimità della richiesta di assegnazione del nome**». In maniera conforme sembra essersi orientata la **giurisprudenza** che ha ritenuto la *Registration Authority* responsabile per aver concesso la **registrazione** di un nome a dominio coincidente con il marchio altrui solo in presenza di **colpa grave**, stante la celebrità del marchio e la palese mancanza di legittimazione all'uso **dello stesso** in capo al soggetto istante; cfr. a riguardo Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit.

scclusiva in capo a chi per primo registra un determinato nome, anche a discapito dell'avente diritto. Da qui gli interrogativi sorti circa la natura e l'efficacia delle stesse regole di *naming*.

A riguardo è ormai opinione consolidata in giurisprudenza che dette disposizioni non possano essere considerate dotate di valore normativo, trattandosi di vincoli aventi carattere meramente contrattuale e, come tali, assoggettati alle disposizioni di legge poste a tutela dei segni distintivi e del nome <sup>(46)</sup>.

Le regole di *naming* risultano infatti vincolanti per i *provider/maintainer* e per gli assegnatari dei nomi a dominio in quanto espressamente richiamate nei formulari dei contratti stipulati, rispettivamente, dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR con i *maintainer* <sup>(47)</sup> e da quest'ultimi con i singoli utenti <sup>(48)</sup>. L'accettazione e la forza cogente delle regole fissate dal Registro trovano dunque il loro fondamento in un obbligo contrattuale assunto dai diversi soggetti che danno vita alla Rete.

L'attuale nuova struttura assunta dal *Domain Name System* italiano, in cui il potere di elaborare le regole di *naming* è stato trasferito all'IIT-CNR, mediante la «struttura tecnica di servizio» del Registro e la Commissione

---

<sup>(46)</sup> Così in Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*, si legge: «va anzitutto affermato che le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a dominio, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno»; cfr. altresì Trib. Napoli, 13 marzo 2003, *cit.*, secondo cui la natura di dette regole «non può essere quindi che meramente privatistica: possono essere considerate condizioni generali di contratto», nonché Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, per il quale «la regola First come non ha forza normativa, ma natura al più solo privatistica, e non potrà mai essere opposta ai terzi» e Trib. Firenze, 28 maggio 2001, *cit.*, secondo cui «le regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale». Per analoghe conclusioni cfr. altresì: Trib. Modena, 27 luglio 2000, *cit.*; Trib. Cagliari, 16 aprile 2000, *cit.*; Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, in *Dir. informaz. informatica*, 1997, p. 961 ss., *Dir. ind.*, 1998, p. 138 ss., *Foro it.*, 1998, I, c. 923 ss. ed *Arch. civ.*, 1998, p. 952 ss., ed in maniera conforme Trib. Modena, 28 luglio 2000, *cit.* In dottrina si vedano: SARTI, *I soggetti di Internet*, *cit.*, p. 17 ss.; FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, *cit.*, p. 592. e GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 18.

<sup>(47)</sup> Per *provider/maintainer*, ai sensi dell'art. 1.1 della vigente versione delle Procedure Tecniche di Registrazione si intende colui che ha stipulato un contratto con l'IIT-CNR, nelle funzioni di Registro del ccTLD «it» per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD «it».

<sup>(48)</sup> Le presenti osservazioni si riferiscono agli attuali modelli contrattuali predisposti dall'IIT-CNR, disponibili al 6 gennaio 2005 sul sito del Registro.



Regole formalmente nominata dal Direttore dell'IIT-CNR<sup>(49)</sup>, non pare mutare la natura privatistica di tali regole. Se infatti il CNR, di cui l'Istituto di Informatica e Telematica fa parte<sup>(50)</sup>, è un ente pubblico parastatale, tuttavia manca in capo allo stesso alcun conferimento di poteri concernenti il controllo e la regolamentazione dei nomi a dominio<sup>(51)</sup>, traendo la legittimazione in materia solamente dalla delega ricevuta dall'ICANN<sup>(52)</sup>. In tal ottica dunque le regole di *naming* mantengono la loro connotazione privatistica e costituiscono una forma di autoregolamentazione, di matrice contrattuale, alla cui osservanza si sono impegnati i soggetti coinvolti nel sistema dei *domain name*<sup>(53)</sup>. In base a tale qualificazione va condiviso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui dette

<sup>(49)</sup> Cfr. art. 1, c. 3, del vigente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD «it» (di cui le Procedure Tecniche di Registrazione costituiscono l'allegato A), secondo cui «il presente Regolamento in base al quale opera il "registro del ccTLD 'it' (di seguito Registro)" è definito dal Registro stesso previo parere della Commissione Regole del registro del ccTLD "it"».

<sup>(50)</sup> Con riguardo alla natura dell'IIT-CNR il Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, ha rilevato altresì come tale istituto sia organo del CNR «non dotato di personalità giuridica».

<sup>(51)</sup> A diverse conclusioni non pare condurre l'entrata in vigore del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259, con cui è stato approvato il Codice delle comunicazioni elettroniche, ove si prevede espressamente che il Ministero delle comunicazioni «vigila» sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento, nonché, insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al fine di assicurare l'interoperatività completa e globale dei servizi, agisce «in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica» (cfr. art. 15, cc. 1 e 6).

<sup>(52)</sup> Cfr. POSTEL, *RFC 1591 - Domain Name System Structure and Delegation*, consultabile al sito <http://faqs.org> (visitato il 25 agosto 2004). Si veda inoltre la lettera dell'attuale direttore dell'IIT-CNR diffusa sulla lista di discussione ITA-PE@NIC.IT, il 21 settembre 2001 e pubblicata sul sito web [www.interlex.it](http://www.interlex.it) (consultato in data 27 agosto 2004).

<sup>(53)</sup> Non paiono qui condivisibili le diverse opinioni espresse da SAMMARCO, *Il regime giuridico dei 'nomi a dominio'*, Milano, 2002, p. 31 ss., il quale ritiene che «la *Registration Authority*, pur in mancanza di un atto formale di concessione, abbia, di fatto, assunto un ruolo pubblicistico in quanto espletante un servizio definibile pubblico». Cfr. nello stesso senso PUSATERI, *Natura giuridica dei provvedimenti concessori della Registration Authority italiana*, in ZICCARDI-VITIELLO (a cura di), *La tutela giuridica del nome a dominio*, Modena, 2000, p. 35, mentre in senso contrario VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, Padova, 2001, p. 19 e 26. Si veda in specie SARTI, *I soggetti di Internet*, *cit.*, p. 17, secondo cui le attività dei soggetti di Internet «hanno natura privatistica e rientrano nella categoria degli atti di esecuzione dei rapporti associativi. Ciò vale anche quando la comunità di Internet si avvale della collaborazione di strutture pubbliche, come avviene ad esempio in Italia dove l'amministrazione dei nomi di dominio è curata dal personale del CNR: fermo restando che in tali casi l'attività di diritto privato realizza comunque anche finalità istituzionali di ri

regole non possono derogare a disposizioni di legge né comportare una limitazione dei diritti e delle privative riconosciuti dall'ordinamento<sup>(54)</sup>. Le ipotesi di interferenza fra nomi a dominio e segni distintivi andranno dunque risolte facendo riferimento alle disposizioni legislative inerenti la disciplina di quest'ultimi e la concorrenza sleale<sup>(55)</sup>.

Anticipando la trattazione dei profili attinenti la concorrenza<sup>(56)</sup>, per poi lasciar più ampio spazio all'esame degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali maturati sotto la vigenza della legge marchi (di seguito semplicemente l.m.), occorre in primo luogo constatare come, in conformità con il prevalente orientamento<sup>(57)</sup>, anche con riguardo alla materia in esame le corti abbiano ammesso, in presenza degli idonei presupposti, il cu-

---

cerca dell'ente». Cfr. altresì SARTI, *Assegnazione dei nomi di dominio e ordinamento statale*, cit., p. 726 e MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., p. 233, per il quale le entità preposte all'assegnazione dei nomi a dominio non sono riconducibili alla pubblica amministrazione. Questo orientamento interpretativo è stato inoltre condiviso dalla giurisprudenza, come dimostra la pronuncia Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit., in cui si afferma che la *Registration Authority* «non opera alla stregua di norme di diritto pubblico (benché si tratti di un organo del CNR, e persegua finalità di interesse generale), ed è anzi un soggetto privo di qualsiasi connotato pubblico». Così anche Trib. Napoli, 13 marzo 2003, cit., e Trib. Genova, 17 luglio 1999, in *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 341 ss. ed in *Dir. e prat. soc.*, 1999, p. 73 ss., secondo cui 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 cui sono affidati compiti «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 di rete al fine di stabilire e fare osservare talune regole fondamentali nell'assegnazione e nella gestione dei cosiddetti "nomi a dominio"».

<sup>(54)</sup> Cfr. in tal senso, fra le diverse pronunce, Trib. Modena, 23 agosto 2000, cit., e Trib. Pescara ord., 9 gennaio 1997, in *Dir. informaz. informatica*, 1997, p. 952 ss.

<sup>(55)</sup> Le corti hanno invece escluso la possibilità di ravvisare atti di concorrenza sleale ove le azioni di *domain grabbing* non si siano accompagnate all'esercizio di un'attività imprenditoriale concorrente; cfr. in tal senso Trib. Cagliari, 23 dicembre 2000, cit. Con riguardo a tale presupposto di applicabilità della norma si vedano in dottrina ABRIANI-COTTINO, *La concorrenza sleale*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2001, p. 286 ss. e GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. civ. comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 2001, p. 18 ss.

<sup>(56)</sup> In materia di concorrenza sleale, con specifico riferimento ai *domain name*, cfr. PALAZZOLO, *Sui diversi profili della lesione di un nome di dominio e sulla relativa quantificazione del danno*, cit., p. 11 ss. e ANTONINI, *La tutela giuridica del nome di dominio*, cit., p. 821 ss.

<sup>(57)</sup> Cfr. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., p. 6 ss.; ABRIANI-COTTINO, *La concorrenza sleale*, cit., p. 296; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, p. 39. Con riguardo agli orientamenti giurisprudenziali cfr. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., p.

mulo delle tutele offerte dagli artt. 2598 e seguenti del codice civile e dal r.d. 21 giugno 1942, n. 929 <sup>(58)</sup>.

Diverse sono state le qualificazioni date dalle corti agli atti di concorrenza sleale posti in essere attraverso l'utilizzo del *domain name*: sebbene in molte sentenze venga richiamata la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. <sup>(59)</sup>, non sono mancati espressi riferimenti alla concorrenza confusoria <sup>(60)</sup> ed all'appropriazione di pregi <sup>(61)</sup>.

Il danno derivante da tali condotte è stato individuato, al di là dei limiti tradizionali, anche nella restrizione dell'accesso ai sistemi informatici e nella loro contestuale utilizzazione da parte dell'impresa concorrente, con conseguente impossibilità di contraddistinguere il proprio sito web utilizzando il *domain name* da altri anticipatamente registrato <sup>(62)</sup>.

Un particolare profilo attinente le modalità operative dell'*e-commerce*, meritevole di specifica attenzione, è poi emerso in relazione alla possibi-

89 ss. e, fra le diverse pronunce, si vedano: Cass., 13 dicembre 1999, n. 13916, in *Dir. ind.*, 2001, p. 160 ss. ed in *Giur. dir. ind.*, 1999, p. 140 ss.; Cass., 28 luglio 1989, n. 3530, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 618 ss.; Cass., 18 ottobre 1985, n. 5131, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 139 ss. ed in *Giur. dir. ind.*, 1985, p. 99 ss.; Cass., 20 ottobre 1982, n. 5462, in *Foro it.*, 1983, I, c. 1979 ss. ed in *Giur. dir. ind.*, 1982, 63; App. Milano, 1° dicembre 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, p. 113 ss.; Trib. Vicenza 29 giugno 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2000, p. 1012 ss.; Trib. Torino 31 marzo 1992, in *Giur. dir. ind.*, 1992, p. 537 ss.; Trib. Roma 29 marzo 1990, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 454 ss.; Trib. Ferrara 13 febbraio 1990, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 354 ss.; Trib. Roma 23 gennaio 1989, in *Giur. dir. ind.*, 1989, p. 216 ss.; Trib. Vicenza 19 maggio 1987, in *Giur. dir. ind.*, 1987, p. 557 ss.; App. Roma 13 aprile 1987, in *Temi romana*, 1987, p. 90 ss.

<sup>(58)</sup> Cfr. in tal senso: Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, *cit.*; Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*; Trib. Firenze, 28 maggio 2001, *cit.*; Trib. Cagliari, 23 dicembre 2000, *cit.*; Trib. Modena, 23 agosto 2000, *cit.*; Trib. Cagliari, 16 aprile 2000, *cit.*; Trib. Genova, 17 luglio 1999, *cit.*

<sup>(59)</sup> Cfr. Trib. Firenze, 28 maggio 2001, *cit.*, Trib. Viterbo, ord., 24 gennaio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2334 ss., in *Corr. giur.*, 2000, p. 1367 ss. ed in *Arch. civ.*, 2000, p. 333 ss. e Trib. Genova, 17 luglio 1999, *cit.*

<sup>(60)</sup> Cfr. in merito: Trib. Firenze, 28 maggio 2001, *cit.*; Trib. Napoli, ord., 27 maggio 2000, in *AIDA*, 2001, p. 464 ss.; Trib. Genova, 17 luglio 1999, *cit.*; Trib. Genova, ord., 12 ottobre 1999, in *Interlex* ([www.interlex.it](http://www.interlex.it), consultato il 10 ottobre 2003); Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3061 ss.

<sup>(61)</sup> Cfr. gli ampi rilievi inerenti l'utilizzo del *domain name* per finalità di concorrenza sleale espressi in Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, ove si afferma che, nel caso di impiego dell'altrui marchio rinomato come nome a dominio per offrire servizi affini, « non viene in considerazione tanto l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria, sostanzialmente assorbita dalla previsione di cui alla legge marchi, quanto l'appropriazione dei pregi e dei prodotti della società attrice ».

<sup>(62)</sup> Così Trib. Genova, 17 luglio 1999, *cit.*, ove si sottolinea l'« effetto paralizzante o im-

**peditivo** della registrazione da parte del legittimo titolare del marchio », tale da dar luogo ad una « occupazione » indebita del nome a dominio; nello stesso senso cfr. anche Trib. Firen-

lità di ravvisare un'attività di concorrenza sleale anche nel competere sul mercato pubblicitario costituito dai c.d. *banner* (63). Mediante l'impiego quale *domain name* dell'altrui marchio, specie se rinomato, si riesce infatti a dare visibilità o quanto meno accrescere la notorietà di siti che altrimenti sarebbero scarsamente consultati (64), ottenendo così una maggior diffusività dei messaggi commerciali, con pari incremento di raccolta pubblicitaria, ai danni del titolare del segno distintivo (65).

Riguardo ai rapporti fra *domain name* e marchio (66), occorre invece premettere come siano riscontrabili diverse tipologie di interferenze meritevoli di distinte considerazioni, a seconda che il *domain name* venga a coincidere con un preesistente marchio altrui, anche di fatto, ovvero, in maniera speculare, che sia il nome a dominio a dover essere tutelato rispetto alla successiva registrazione dello stesso come marchio da parte di un terzo non assegnatario. Interrogativi prima sconosciuti sono stati posti in entrambi i casi dalla realtà delle reti informatiche, a cominciare dalla stessa valutazione degli elementi definatori della fattispecie normativa.

Acclarata la natura di segno distintivo del nome a dominio, le corti hanno infatti cercato di chiarire che cosa si intendesse nel contesto digitale per «uso» dell'altrui marchio ai sensi degli artt. 1 e 1-bis della l.m. Sul punto gli orientamenti della giurisprudenza in materia di contraffazione, con riguardo alla realtà *off-line*, hanno manifestato una netta propensione a ritenere che la semplice registrazione di un marchio confondibile con un altro preesistente, ove non accompagnata dall'effettivo uso, non dia luogo a contraffazione (67). Da qui l'interrogativo circa il momento in cui la con-

---

ze, 28 maggio 2001, *cit.* Si veda inoltre PALAZZOLO, *Sui diversi profili della lesione di un nome di dominio e sulla relativa quantificazione del danno*, *cit.*, p. 13.

(63) I *banner* consistono in messaggi pubblicitari che appaiono all'atto di connettersi ad una pagina web e possono persistere o succedersi durante la connessione medesima.

(64) Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del Convegno Milano 16-17 giugno 2000*, Milano, 2001, p. 42.

(65) Cfr. in tal senso Trib. Viterbo, ord., 24 gennaio 2000, *cit.* e Trib. Genova, 12 ottobre 1999, *cit.* Sul valore attrattivo del marchio rinomato cfr. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, *cit.*, p. 84 ss. e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, *cit.*, p. 139 ss.

(66) Che l'impiego in Internet del marchio, come *domain name*, costituisca una prerogativa riconosciuta in via esclusiva al titolare del marchio non pare oggetto di dubbio, anche in ragione del disposto dell'art. 1, c. 2, l.m. (cfr. ora art. 20, c. 2, Codice dei diritti di proprietà industriale) relativamente all'uso del segno in ambito pubblicitario. Cfr. LAGHEZZA, *Nomi di dominio in Internet e nomi di regioni italiane*, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3706 e FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, *cit.*, p. 593.

(67) Cfr. in tal senso Trib. Bologna, 25 maggio 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1994, p. 327 ss.;

traffazione mediante l'impiego del *domain name* si verifichi: se già al momento della registrazione presso il Registro, indipendentemente dalla successiva attivazione del sito web corrispondente, o se solamente in seguito all'immissione di contenuti in tale spazio «virtuale».

L'orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ha optato per la prima soluzione, dando risalto alla peculiarità della realtà di Internet, tale da non consentire una meccanica trasposizione di disposizioni normative pensate per la realtà *off-line* prescindendo da un doveroso adeguamento<sup>(68)</sup>. Che in Rete la semplice registrazione del nome a dominio costituisca già un «uso» dello stesso è poi dimostrato dall'incidenza che un simile atto ha sul titolare del marchio contraffatto, impedendogli di servirsi dei propri segni distintivi per presentarsi in Internet, con conseguente minor «visibilità» e rilevante danno per l'attività d'impresa<sup>(69)</sup>.

Particolari considerazioni meritano inoltre le modalità con cui si realizzano nell'attività *on-line* i fenomeni di confusione fra segni uguali o si-

---

Trib. Roma, 1° aprile 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1993, p. 525 ss.; App. Catania, 14 novembre 1991, in *Giur. dir. ind.*, 1991, p. 754 ss.; Trib. Milano, 31 maggio 1990, in *Giur. dir. ind.*, 1990, p. 579 ss.; Trib. Milano, 3 maggio 1984, in *Giur. dir. ind.*, 1984, p. 456 ss.; Trib. Roma, 11 marzo 1982, in *Giur. dir. ind.*, 1982, p. 414 ss.

<sup>(68)</sup> Cfr. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 100, secondo cui «l'esclusiva assoluta che il protocollo di comunicazione che governa il sistema *internet* attribuisce a colui che per primo ha registrato un *domain name* determina una immediata interferenza fra marchio e *domain name*, che prescinde dall'uso e quindi dai criteri di specialità e di territorialità»; secondo l'Autore «si tratterebbe dunque di una ipotesi nella quale il marchio viene tutelato nella sua funzione strumentale, al di là di ogni rischio di confusione». L'effetto preclusivo derivante dalla registrazione del nome a dominio e la conseguente rilevanza di quest'ultima ai fini della valutazione dell'«uso» del *domain name* ai sensi degli artt. 1 e 1-bis della legge marchi sono sottolineati anche da ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., p. 161 ss. Si veda inoltre GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 61 ss., il quale pare invece ridurre il rilievo attribuito alla registrazione ai soli casi riconducibili all'art. 1, c. 1, lett. c), l.m. In giurisprudenza cfr. Trib. Parma, 26 febbraio 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350 ss., Trib. Cagliari, 16 aprile 2000, cit. e Trib. Genova, 17 luglio 1999, cit.; si veda inoltre anche la differente ipotesi di cui Trib. Modena, 1° agosto 2000, cit., ove alla registrazione del *domain name* è seguita l'attivazione di un sito web, ma senza l'inserimento di contenuto alcuno (nella specie all'apertura appariva la scritta «directory listing denied») ed il tribunale ha ritenuto che la semplice «apertura» del sito costituisse in sé un uso illecito dell'altrui marchio. A riguardo cfr. Trib. Firenze, 7 giugno 2001, cit.

<sup>(69)</sup> Osserva a riguardo Trib. Genova, 17 luglio 1999, cit.: «la conseguenza più grave della abusiva registrazione del nome a dominio «Altavista.it» consiste infatti nell'impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come «domain name» presso la Registration Authority». A riguardo cfr. anche GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 48 ss.

mili, in ragione della frattura temporale che si crea tra la visibilità del segno e quella del prodotto o servizio correlato, l'una connessa al *domain name* e l'altra legata invece all'apertura della pagina web relativa, avvantaggiando chi illecitamente adotti come nome a dominio l'altrui marchio noto per attrarre gli utenti verso il proprio sito web <sup>(70)</sup>.

Può così accadere che gli atti di concorrenza sleale, come la contraffazione del marchio, non siano finalizzati solamente all'appropriazione di pregi ed alla confusione, bensì anche a servirsi in maniera strumentale della capacità attrattiva del segno per offrire beni succedanei rispetto a quelli contraddistinti dall'altrui marchio, solitamente rinomato, utilizzato come *domain name*. Quest'ultimo comportamento genera dunque un effetto di «agganciamento» <sup>(71)</sup>, che sfrutta in maniera parassitaria l'immagine e la notorietà del marchio imitato <sup>(72)</sup>. Tale effetto è poi acuito dalle modalità mediante le quali i contenuti vengono comunemente ricercati sul web <sup>(73)</sup>, servendosi dei c.d. «motori di ricerca» che, attraverso analisi

---

<sup>(70)</sup> Si osserva in tal senso in Trib. Modena, 23 agosto 2000, *cit.*: «l'utente una volta avvedutosi dell'errore ha facoltà di disconnettersi dal sito e rivolgersi altrove, nondimeno parte resistente avrà fruito di una massa di contatti nel proprio sito della quale altrimenti non avrebbe potuto giovare». Cfr. altresì Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, *cit.* In relazione alle peculiarità che assume il giudizio di contraffazione nel contesto di Internet si veda Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.* Sulla funzione attrattiva del marchio cfr. ABRIANI, *I segni distintivi*, *cit.*, p. 25 ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, *cit.*, pp. 22 ss. e 84 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, *cit.*, p. 27 ss.; CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in GHIDINI (a cura di) *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, p. 8 ss.; FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Dir. ind.*, 1994, p. 325 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 25 ss.

<sup>(71)</sup> Cfr. Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, in cui si osserva: «l'associazione tra i marchi influenza il pubblico nelle sue scelte, inducendolo ad acquistare prodotti (o servizi) il cui marchio evoca quello antecedente, imitato; ciò in quanto il pubblico è indotto a trasferire almeno una parte dell'«immagine» positiva che ha della prima «marca» al prodotto o al servizio contraddistinto dal marchio contraffatto».

<sup>(72)</sup> Cfr. Trib. Genova, 12 ottobre 1999, *cit.*, ed in dottrina GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 51 ss. In tal contesto a nulla valgono eventuali *disclaimer* in quanto «a tutto concedere, infatti, questi *disclaimers* potrebbero essere in grado di evitare un pericolo di confusione, ma non certo di far venire meno l'agganciamento parassitario al marchio imitato», così GALLI, *op. cit.*, p. 61 ss.; su quest'ultimo punto cfr. altresì Trib. Genova, 17 luglio 1999, *cit.*

<sup>(73)</sup> Cfr. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, *cit.*, p. 728, il quale fa riferimento ad un concetto di «agganciamento» diverso da quello tradizionale, che egli definisce «una sorta di parassitismo comunicazionale», proprio della realtà delle reti telematiche e conseguente «dalla esplorazione reticolare, anziché lineare, propria dell'universo telematico» (corsi-vo dell'Autore citato).

logico-testuali, rintracciano ed elencano tutti i siti di potenziale interesse sulla base di parole chiave fornite dall'utente. Rispetto a simili tecniche d'indagine il vantaggio conseguente all'utilizzo di un marchio rinomato o affine a quello di un'impresa concorrente è dato dalla possibilità che il sito venga segnalato proprio a soggetti interessati all'acquisto di beni o all'erogazione di servizi analoghi, cui offrire prodotti succedanei (appetibili in virtù del minor prezzo, della diversa localizzazione sul territorio dei punti di vendita o della peculiarità di alcuni servizi), «catturando» l'altrui clientela <sup>(74)</sup>.

Da ultimo devono poi considerarsi le ipotesi nelle quali manchi alcuna connessione fra l'attività imprenditoriale posta in essere dal contraffattore ed il marchio contraffatto <sup>(75)</sup>, il che avviene necessariamente in relazione a marchi rinomati di cui vengono sfruttate le capacità attrattive, auspicando che fra i tanti utenti che si collegheranno al sito ve ne siano alcuni che provino interesse per i contenuti offerti <sup>(76)</sup>.

Descritti così sommariamente alcuni degli aspetti generali che rendono peculiare lo studio della tutela dei segni distintivi nel contesto delle reti informatiche con riferimento ai *domain name*, occorre ora esaminare brevemente le diverse tipologie di interferenze che possono verificarsi fra «uso» del nome a dominio e prerogative connesse al marchio d'impresa.

Considerando in primo luogo l'ipotesi di *domain name* coincidenti con l'altrui marchio rinomato, va constatato come a tale qualità del segno non possa essere automaticamente correlata un'esclusiva assoluta circa

---

<sup>(74)</sup> Cfr. Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, secondo cui «il pregiudizio per il titolare del marchio imitato non sta tanto nel fatto che rischia di essere confuso con altri: il rischio è il contatto, nel senso che altri può profittare della domanda dei consumatori/navigatori che, cercando prodotti di un certo genere o marca, approdino a servizi e offerte più o meno succedanee, che lo distolgano dall'obiettivo primario». Cfr. altresì Trib. Perugia, 5 ottobre 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2000, p. 1183 ss.

<sup>(75)</sup> Al riguardo si può ricordare, a titolo d'esempio, il caso su cui si è pronunciato Trib. Modena, 27 luglio 2000, *cit.*, ove il marchio rinomato «Miss Italia» veniva utilizzato come *domain name* per attirare gli utenti di Internet verso il sito della Brico Elettronica s.r.l., operante nel campo dei refrigeratori per computer.

<sup>(76)</sup> In questi casi, stante la diversa natura dei prodotti offerti, non potranno trovare applicazione le disposizioni in materia di concorrenza sleale. Va rilevato in proposito come non siano mancate neppure ipotesi in cui l'altrui marchio sia stato impiegato come *domain name* non solo per commercializzare prodotti od erogare servizi di genere differente, ma addirittura per soddisfare bisogni opposti come nel noto caso statunitense *Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Ltd*, 40 U.S.P.Q. 2d 1479 (US District Court, W.D. Washington, 9 febbraio 1996). In relazione a quest'ultima vicenda cfr. le osservazioni espresse in GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 47.

l'impiego dello stesso in Internet. Con questa asserzione si vuole aderire all'orientamento dottrinale secondo cui quella dei marchi rinomati non è una categoria monolitica, bensì presenta al suo interno diverse gradazioni, che vanno dal marchio universalmente celebre a quello rinomato solo all'interno di una specifica nicchia di mercato (77). Se con riguardo alla prima tipologia è indubbia l'impossibilità di escludere la contraffazione da parte di chi impieghi il medesimo segno distintivo, non così accade nel secondo caso ove è ipotizzabile una coesistenza dei marchi identici o simili quando, agli occhi del consumatore, l'immagine acquisita da un segno non sia suscettibile di riverberarsi o di venire traslata sui beni contrassegnati dall'altro (78). In questi casi tuttavia la natura del web comporta nuovamente aspetti critici derivanti dalla già sottolineata sfasatura temporale esistente fra il momento della scelta del nome a dominio (attraverso la digitazione dell'URL (79) nella barra degli indirizzi del *browser* (80), ovvero la selezione della stessa fra quelle elencate dal motore di ricerca) e quello della visione di contenuti web correlati. Marchio e oggetto vengono così ad essere separati durante la ricerca in maniera tale che nella fase iniziale della consultazione la capacità distintiva fra marchi rinomati simili o identici, di cui si è detto, può venire meno. Non pare tuttavia che, stante la diversità evidenziata fra detti marchi, possa ritenersi pregiudizievole la registrazione di uno di essi come *domain name*: i difformi interessi collegati ai beni contraddistinti dal segno permettono infatti all'utente di rendersi immediatamente conto dell'errore all'atto dell'accesso al sito web (81), né a parità di legittimazione nell'impiego del marchio sembra potersi privilegiare l'uno o l'altro soggetto imprenditoriale nello sfruttamento del segno *on-line* (82).

---

(77) Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., p. 140 e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, p. 209.

(78) Cfr. RICOLFI, *ult. op. cit.*, p. 140.

(79) L'URL (acronimo di *Uniform Resource Locator*) è l'indirizzo proprio di ogni risorsa presente in Rete.

(80) Vengono così genericamente definiti i *software* utilizzati per l'accesso e la consultazione di materiali presenti in Internet.

(81) Argomentazioni in senso contrario si possono desumere dagli scritti di quegli Autori che negano una qualsiasi efficacia distintiva al contenuto delle pagine web, attribuendo primario rilievo alla confusione in cui cade inizialmente l'utente al momento della digitazione o della selezione del *domain name*. Cfr. a riguardo LIGUORI, *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, in *Dir. informaz. informatica*, 1997, p. 966 e *contra* GALI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 40.

(82) Cfr. però SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 99.



A maggior ragione si potrà addivenire ad analoghe conclusioni in presenza di marchi non rinomati operanti in diversi settori merceologici, ove anche in Rete troverà piena applicazione il principio di specialità <sup>(83)</sup>.

Per quanto concerne la registrazione del nome a dominio, in entrambi i casi considerati si deve ritenere che, stante l'eguale intensità di protezione riconosciuta ai segni distintivi fra loro interferenti, non possa che trovare applicazione la regola *first come, first served*, non in ragione di un valore normativo riconosciuto alle disposizioni di *namings*, bensì in quanto espressione del principio generale di diritto sintetizzato dal broccardo *prior in tempore potior in iure* <sup>(84)</sup>. Su chi risulti intempestivo nella registrazione del marchio quale nome a dominio incomberà dunque l'onere di distinguere il proprio *domain name* onde ottenerne la registrazione <sup>(85)</sup>.

Similmente pare dover essere disciplinato il caso in cui non si assista ad una trasposizione nel web di interferenze già presenti nella realtà *off-line*, bensì vi sia una coincidenza fra *domain name* ed altrui marchio registrato, stante l'impiego in differenti settori merceologici dei due segni. In tal caso infatti l'uso del nome a dominio, in quanto segno atipico ed in assenza di un rischio di confusione, non pare suscettibile di arrecare pregiudizio al titolare del marchio <sup>(86)</sup>. Non così potrà ragionarsi ove vi sia inve-

---

<sup>(83)</sup> Cfr. ROSSOTTO-SINDICO, *Marchi e nomi di dominio: possibili rimedi contro i pirati cibernetici*, in *Dir. ind.*, 2000, p. 132.

<sup>(84)</sup> La natura di risorsa scarsa propria dei *domain name* comporta infatti la necessaria definizione di soddisfacenti criteri attributivi. Per tale ragione appare logico privilegiare, fra più soggetti che vantano pretese ugualmente legittime, quelli che manifestano interesse a sfruttare tale risorsa, rispetto a quelli che, invece, rimangono inerti. La validità e la preferenza per questo criterio di attribuzione sono inoltre riscontrabili in diverse norme del diritto vigente, non a caso inerenti il riconoscimento della titolarità di situazioni giuridiche atinenti le *res*, in ipotesi di pretese provenienti da soggetti diversi. Così in materia di cessione del credito prevale il cessionario che per primo abbia notificato la medesima al debitore ceduto, come nell'ipotesi di doppia alienazione di beni immobili prevale colui che per primo trascrive e, secondo la stessa legge marchi, acquisisce la privativa sul segno chi per primo provvede alla registrazione dello stesso. È sulla base di tali argomentazioni ed in tal contesto che la regola *first come, first served* può essere considerata un'attualizzazione ed un'attuazione dell'antico broccardo *prior in tempore potior in iure*, dove lo *ius* è oggi il diritto dell'informatica, risultando così coerente e conciliabile con le regole giuridiche vigenti.

<sup>(85)</sup> Cfr. FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, cit., p. 596 e GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 37.

<sup>(86)</sup> Al riguardo si veda Trib. Pescara, 9 gennaio 1997, cit. Cfr. però FAZZINI, *op. cit.*, p. 596, secondo cui «non è da reputare sufficiente la registrazione del domain name presso una diversa Registration Authority».

ce identità o affinità <sup>(87)</sup> fra i prodotti o servizi pubblicizzati od offerti sul web e quelli contrassegnati dal marchio registrato <sup>(88)</sup>. In questa ipotesi infatti l'esclusiva correlata al marchio comporta una preclusione all'utilizzo del nome a dominio, salva l'adozione di opportune forme di differenziazione tali da evitare ogni rischio di confusione. Né, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante <sup>(89)</sup>, quando il marchio altrui risulti già registrato come nome a dominio dal titolare dello stesso può ritenersi sufficiente ai fini della differenziazione la registrazione del *domain name* omonimo sotto un TLD differente, essendo identificato il «cuore» del segno nel nome a dominio di secondo livello e negata ogni valenza distintiva al TLD, neppure se accompagnato da specifici *disclaimer* presenti nel sito corrispondente <sup>(90)</sup>.

Nonostante l'impostazione contraria della giurisprudenza <sup>(91)</sup>, parrebbe invece potersi riconoscere capacità distintiva al TLD nei casi in cui sorga un'interferenza fra un *domain name*, coincidente o meno con un marchio registrato in Italia dal titolare del nome a dominio, ed un marchio al-

---

<sup>(87)</sup> È stato al riguardo osservato come anche il concetto stesso di affinità sia destinato a risentire dell'influenza derivante dalla peculiarità del funzionamento della rete Internet, ampliando il proprio significato onde ricomprendere non solo le connessioni fra prodotti e servizi derivanti dalle associazioni logiche poste in essere dall'utente, ma anche quelle che sono suggerite dai sistemi di ricerca, logico-informatici, di cui quest'ultimo si avvale *on-line*. Al riguardo osserva SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, cit., p. 727, come i concetti tradizionali di confondibilità ed affinità siano stati elaborati «pensando ad un consumatore che cerca guardando» e non ad un consumatore che cerca congetturando come avviene quando, consultato un motore di ricerca, «il «navigatore» si troverà di fronte a liste più o meno lunghe di URL (*Uniform Resource Locators*) e da quel poco di indicazioni che accompagnano ciascun «indirizzo» si proverà a congetturare la pertinenza del contenuto». Con riguardo all'incidenza dell'utilizzo dei motori di ricerca nei casi di impiego di espressioni generiche come *domain name*, cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., p. 244. Sull'affinità fra prodotti nell'ambito di Internet cfr. GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 35 ss.

<sup>(88)</sup> Con riguardo alle ipotesi di *linking* (connessioni fra siti web), cfr. Trib. Milano 3 giugno 1997, cit., ed in merito a tale pronuncia RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., p. 185 e SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, cit., p. 729. Su tale aspetto cfr. anche ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., p. 164.

<sup>(89)</sup> In merito si vedano: Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit.; Trib. Firenze, 7 giugno 2001, cit.; Trib. Monza, sez. di Desio, 14 maggio 2001, cit.; Trib. Modena, 1° agosto 2000, cit.; Trib. Milano, ord., 3 febbraio 2000, in *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 493 ss.

<sup>(90)</sup> Cfr. Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000, cit.

<sup>(91)</sup> In termini generali sull'irrelevanza del TLD quale elemento distintivo cfr. *supra* nota 89.

trui non registrato in Italia, né altrimenti ivi tutelato <sup>(92)</sup>. In simili situazioni, ove si palesano i punti di frizione esistenti fra le forme di tutela correlate a privative locali e l'aterritorialità che contraddistingue la Rete <sup>(93)</sup>, si dovrebbe ritenere ammissibile la registrazione del nome a dominio sotto un TLD che non coincida con quello della nazione in cui opera l'impresa concorrente <sup>(94)</sup>. Pur essendo pacifica la mancanza di una connessione fra TLD e nazionalità del titolare del *domain name* <sup>(95)</sup> è infatti vero che il consumatore è portato a ricercare il sito web di una data impresa immaginando che esso si trovi registrato sotto il TLD della nazione in cui essa opera <sup>(96)</sup>. A ciò si aggiunga che, onde escludere con maggior certez-

---

<sup>(92)</sup> Cfr. GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, cit., p. 38. Per analoghe conclusioni nell'opposto caso in cui un *domain name* venga registrato sotto il TLD nazionale straniero corrispondente a quello di uno stato in cui il titolare del marchio italiano non goda di alcun diritto di esclusiva cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., pp. 246-247; si veda inoltre Trib. Roma, 9 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333 ss., *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 360 ss. e *Giur. it.*, 2000, p. 1677 ss.

<sup>(93)</sup> Cfr. su tale aspetto: RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., p. 141; SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, cit., p. 720 e p. 723 ss.; ID., *La proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, p. 640; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 99.

<sup>(94)</sup> Considerazioni diverse possono invece riguardare la commercializzazione dei beni *on-line*, su cui cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., p. 247; RICOLFI, *ult. op. cit.*, p. 155; E. TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra domain grabbing, linking, framing e meta-tag*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 183; T. TOSI, *La tutela della proprietà industriale*, in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 2001, p. 240.

<sup>(95)</sup> Cfr. art. 4 del vigente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio.

<sup>(96)</sup> Un'interpretazione in senso contrario pare non condivisibile sotto un duplice profilo. In primo luogo un soggetto operante in un qualsiasi stato del mondo che decida di utilizzare il proprio marchio registrato come *domain name* sarebbe costretto a verificare l'inesistenza di marchi identici registrati altrove. Secondariamente, posto che le regole tecniche di Internet rendono impossibile la coesistenza di nomi a dominio identici sotto lo stesso TLD, non pare ragionevole ampliare ulteriormente tale limitazione negando ogni possibilità di registrare un nome a dominio coincidente con il proprio marchio ove un marchio analogo sia già stato registrato sotto un diverso TLD; in questa maniera infatti la registrazione del marchio in ambito nazionale finirebbe per dar vita, in Internet, ad un'esclusiva mondiale (essendo per definizione qualunque nome a dominio «visibile» da qualsiasi punto della Rete). Entrambe le conseguenze paiono incongrue e non funzionali rispetto all'evoluzione del commercio elettronico, risultando indubbiamente sproporzionate in relazione all'eventualità del tutto ipotetica in cui venga posto in essere un comportamento concorrenziale mediante la registrazione all'estero di un marchio coincidente con quello altrui al solo scopo di registrare poi l'omonimo *domain name*. In merito cfr. FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, cit., p. 594.

za ogni conflitto fra i due segni, potrebbero essere adottati specifici accorgimenti nell'elaborazioni delle pagine web (uso di una lingua diversa rispetto a quella impiegata dal sito omonimo, indicazione della sede e della nazionalità del titolare nell'*home page*, inserimento di appositi *disclaimer*, eventuali restrizioni su base nazionale all'attività di *e-commerce* <sup>(97)</sup>).

Da ultimo va considerato come il nome a dominio possa entrare in conflitto con un marchio di fatto preesistente. Al riguardo, stante la natura di segno distintivo del *domain name*, occorrerà risolvere il contrasto sulla base della valutazione dell'ambito del preuso caratterizzante il marchio di fatto <sup>(98)</sup>. Ove infatti il preuso sia tale da assicurare al segno una notorietà non puramente locale si deve ritenere che esso possa essere validamente opposto alla successiva registrazione del medesimo segno come *domain name* ai sensi e nei limiti del disposto di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. <sup>(99)</sup>.

Merita attenzione anche l'opposta situazione in cui venga registrato un marchio identico o simile ad un *domain name* già esistente, al fine di sfruttarne l'eventuale notorietà acquisita nell'ambito di Internet, per realizzare un'attività commerciale avente per oggetto prodotti o servizi affini o identici a quelli erogati via web <sup>(100)</sup>. In tal caso, in ragione della diffusività che il *domain name* consegue mediante la presenza in Rete, sembrerebbe carente il requisito della novità del marchio, salva ovviamente l'ipotesi in cui alla registrazione del nome a dominio non sia conseguita l'inattività del sito web o il mancato inserimento in esso di contenuti <sup>(101)</sup>.

4. - Rispetto al quadro giuridico sin qui descritto, venutosi a delineare negli anni a seguito delle diverse pronunce delle corti e dei vari interventi della dottrina, occorre ora interrogarsi circa i riflessi che su di esso può avere l'entrata in vigore del nuovo Codice dei diritti di proprietà indu-

---

<sup>(97)</sup> Cfr. Trib. Roma, 9 marzo 2000, *cit.*

<sup>(98)</sup> Cfr. Trib. Napoli, 26 marzo 2004, in *Giur. it.*, 2004, I, p. 1547 ss.

<sup>(99)</sup> Cfr. Trib. Perugia, 5 ottobre 2000, *cit.*

<sup>(100)</sup> In tali ipotesi secondo SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, *cit.*, p. 734 il titolare del *domain name* può fondare la propria tutela sul disposto dell'art. 21, c. 3, l.m. contro l'adozione dello stesso segno, o di un segno simile, come marchio; la tutela del nome a dominio sarebbe dunque assicurata in tale frangente solo a condizione che lo stesso sia dotato di notorietà. Si veda inoltre ROSSOTTO-SINDICO, *Marchi e nomi di dominio: possibili rimedi contro i pirati cibernetici*, *cit.*, p. 132.

<sup>(101)</sup> Cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, *cit.*, p. 242 ss.; PEYRON, nota a Trib. Cagliari, ord., 30 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2000, p. 1672; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, *cit.*, p. 108; GALLI, *I domain name nella giurisprudenza*, *cit.*, p. 21.

striale, il cui *iter* legislativo ha avuto compimento proprio nel corso della stesura del presente contributo <sup>(102)</sup>.

Primo aspetto che merita attenzione è la percezione mostrata da parte del legislatore con riguardo alla funzione assunta dai nomi a dominio all'interno dell'ambito dei segni distintivi dell'attività d'impresa: il codice, pur non fornendone alcuna definizione, regola infatti espressamente il «nome a dominio aziendale» <sup>(103)</sup>. La limitazione della disciplina al solo uso «aziendale» del *domain name* conferma dunque l'impossibilità di qualificare aprioristicamente il nome a dominio quale marchio, prescindendo dalla specifica funzione caratterizzante il suo impiego nella singola fattispecie concreta <sup>(104)</sup>.

La qualificazione adottata dal legislatore porta inoltre ad escludere che la titolarità in capo all'imprenditore di un segno distintivo comporti in via preventiva un'esclusiva in suo favore sulla registrazione del medesimo quale nome a dominio a discapito di soggetti che legittimamente e per fini non commerciali vogliono impiegare la medesima denominazione. Nel concorso fra utilizzo del nome a dominio per scopi distintivi dell'attività d'impresa e l'impiego dello stesso per altre ragioni permane dunque vigente la regola dell'assegnazione secondo il criterio temporale della priorità della richiesta <sup>(105)</sup>.

Dal testo del codice vengono poi rimossi dubbi su alcuni aspetti che, come sopra esposto, erano suscettibili di differenti valutazioni. In specie, con riguardo all'effetto preclusivo alla registrazione del marchio derivante dalla preesistenza di un *domain name* identico o simile, di cui si è detto, il testo dell'art. 12, c. 1, lett. c), del codice pare avallare l'interpretazione ostativa, stabilendo espressamente che mancano del requisito della novità i segni che alla data del deposito della domanda «siano identici o simili a un segno già noto come... nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico».

---

<sup>(102)</sup> Il testo definitivo del Decreto Legislativo inerente al Codice dei diritti di proprietà industriale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 186 del 23 dicembre 2004, e successivamente emanato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, suppl. ord. n. 28. I primi commenti sulla nuova normativa si leggono in *Dir. ind.*, 2005, p. 5 ss.; per una più ampia disamina si rinvia a SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, *passim*.

<sup>(103)</sup> Cfr. artt. 12, c. 1, lett. c), 22, 118, c. 6, e 133 del Codice dei diritti di proprietà industriale.

<sup>(104)</sup> Cfr. *supra* par. 2, in conclusione.

<sup>(105)</sup> Cfr. più approfonditamente sul punto il paragrafo successivo.

Sembra trovare altresì conferma l'interpretazione, sostenuta sotto la normativa previgente, secondo cui la contraffazione si verifica per il semplice effetto dell'avvenuta registrazione presso il Registro, a prescindere dall'effettiva attivazione del sito web. L'art. 22, c. 1, del decreto legislativo, nello statuire che «è vietato adottare come... nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio», se da ciò possa derivare confusione, incentra infatti la disposizione sull'atto dell'«adozione» del *domain name*, che necessariamente coincide con il momento in cui si procede alla registrazione dello stesso.

Specifiche disposizioni riguardano poi i mezzi di tutela di cui può giovare il soggetto leso nell'ipotesi di impiego da parte di terzi di un *domain name* coincidente con il proprio segno distintivo. In merito occorre precisare come le corti, anteriormente all'entrata in vigore del codice, nella maggior parte dei casi sottoposti alla loro attenzione siano state chiamate a decidere relativamente alla concessione di provvedimenti inibitori d'urgenza<sup>(106)</sup> e come proprio in relazione a tali decisioni siano emerse alcune specifiche problematiche correlate alla natura del *Domain Name System*.

Aspetto controverso riguardava la legittimazione passiva nei casi di richiesta di provvedimenti interinali volti ad impedire il protrarsi dell'utilizzo di un dato nome a dominio, poiché il soggetto che più agevolmente avrebbe potuto porre in essere la revoca dell'attribuzione del *domain name* e la riassegnazione dello stesso al titolare del diritto al nome risultava essere diverso dall'autore dell'illecito. La lesione dell'altrui diritto proveniva infatti da chi aveva domandato la registrazione, mentre spettava alla *Registration Authority* italiana (ora al Registro) il compito di tenere il Registro dei Nomi Assegnati. Da tale dualismo derivava che, in base alle norme statuali, a fronte dell'inibitoria disposta dal giudice, consistente nell'ordine di provvedere alla cancellazione del *domain name*<sup>(107)</sup>, il Registro non era tenuto ad attivarsi in tal senso ove l'autore dell'illecito non lo avesse richiesto.

---

<sup>(106)</sup> Cfr. Trib. Firenze, ord., 28 maggio 2001, *cit.*; Trib. Modena, ord., 1° agosto 2000, *cit.*; Trib. Roma, ord., 9 marzo 2000, *cit.*

<sup>(107)</sup> In talune pronunce, infatti, accanto alla generica inibitoria all'uso del nome a dominio da parte del soggetto non avente diritto, è stato altresì espressamente ordinato alla parte soccombente di provvedere a far cancellare il proprio *domain name* dal registro tenuto dalla *Registration Authority*. Cfr. in tal senso Trib. Genova, ord., 17 luglio 1999, *cit.*, nonché Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*, Trib. Firenze, ord., 28 maggio 2001, in *Dir. ind.*, 2002, p. 54 ss., e Trib. Modena, ord., 23 agosto 2000, *cit.* In diverse pronunce si riscontra invece una generica inibitoria all'utilizzo del nome a dominio, senza alcun riferimento alle procedure di cancellazione. Cfr. a riguardo Trib. Milano, ord., 3 febbraio 2000, in *Nuova giur. civ.*

Il suddetto limite poteva tuttavia essere superato ricorrendo al disposto dalle Regole di *namings*, che, agli artt. 11.3, c. 1, e 12 prevedono esplicitamente la revoca <sup>(108)</sup> e la sospensione <sup>(109)</sup> dell'assegnazione del nome a dominio rispettivamente in presenza di un giudicato o di una decisione pronunciata in sede cautelare sull'illegittimità dell'uso del nome a dominio. In entrambe le ipotesi però la cancellazione o la sospensione non costituiscono effetto immediato della pronuncia giudiziale, bensì necessitano dell'attivazione della specifica procedura presso il Registro da parte del soggetto interessato <sup>(110)</sup>. Le nuove disposizioni del Codice dei diritti di proprietà industriale sembrano invece aver rimosso, almeno in parte, questo procedimento bifasico necessario per ottenere in concreto il trasferimento del *domain name*. Mentre infatti l'art. 118, c. 6, nel prevedere il potere di revoca e di trasferimento del nome a dominio all'avente diritto non fa riferimento all'autorità giudiziaria, bensì all'«autorità di registrazio-

---

*comm.*, 2000, I, p. 535 ss. ed in *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 493 ss.; Trib. Viterbo, ord., 24 gennaio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2334 ss., in *Corr. giur.*, 2000, p. 1367 ss., in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 535 ss. ed in *Arch. civ.*, 2000, p. 333 ss.; Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3061 ss.; Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, *cit.*; Trib. Milano, ord., 3 giugno 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, c. 697 ss.

<sup>(108)</sup> Ai sensi dell'art. 11.3, c. 1, delle Regole di *namings* «il Registro revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso». Il medesimo comma prevede altresì che «un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato», mentre il comma successivo stabilisce che un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente «è immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza».

<sup>(109)</sup> Ai sensi dell'art. 12 delle Regole di *namings*, il Registro può infatti sospendere l'assegnazione di un nome a dominio «per ordine dell'autorità». Più specificatamente l'art. 12.1 prevede che «il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria notificato nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicato dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso»; il nome a dominio sospeso viene poi ripristinato a favore dell'originario assegnatario «solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto»; il *domain name* verrà invece definitivamente revocato qualora sopravvenga una sentenza passata in giudicato, o una decisione arbitrale, che confermi la sospensiva o dichiari l'illegittimità dell'uso del nome a dominio da parte dell'assegnatario.

<sup>(110)</sup> Alcune corti avevano tuttavia ritenuto che, ove la *Registration Authority* era parte processuale nella controversia avente ad oggetto il nome a dominio, fosse possibile ingiun-

ne», lasciando dunque apparentemente invariato lo *status quo ante* <sup>(111)</sup>, con riguardo alla tutela in sede cautelare l'art. 133 stabilisce invece che l'autorità giudiziaria possa disporre sia l'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale, sia il «trasferimento provvisorio» dello stesso all'avente diritto, salva l'eventuale prestazione di idonea cauzione.

5. - Per completare la disamina dei profili giuridici correlati all'utilizzo dei nomi a dominio, merita da ultimo analizzare le più rare ipotesi in cui il *domain name*, identico al marchio altrui, risulti coincidere con il nome di persona del registrante oppure sia adoperato per contraddistinguere un sito web privo di finalità commerciali o, infine, si sia in presenza di azioni di *domain grabbing* <sup>(112)</sup> ai danni di personaggi noti.

Con riguardo ai primi due casi non pare potersi negare la possibilità di

---

gere direttamente a quest'ultima la sospensione o la cancellazione del *domain name*, prescindendo in tal modo dall'eventuale «collaborazione» dell'autore dell'illecito e dall'iniziativa del soggetto leso. Si vedano in tal senso: Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *cit.*; Trib. Modena, ord., 7 dicembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, p. 328 ss.; Trib. Brescia, 11 ottobre 2000, in *Dir. ind.*, 2001, p. 170; Trib. Cagliari, ord., 16 aprile 2000, in *Interlex* ([www.interlex.it](http://www.interlex.it), consultato il 10 ottobre 2003).

<sup>(111)</sup> Va in proposito ricordato che la revoca del *domain name* da parte del Registro oltre a conseguire ad una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 11.3, c. 1, delle Regole di *namings*, può altresì derivare in via autonoma dall'applicazione delle disposizioni di autoregolamentazione contenute nelle Regole medesime. Quest'ultime prevedono infatti un'apposita procedura volta a consentire la contestazione dell'uso del *domain name*, posto in essere da parte di chi non ne abbia diritto, onde ottenerne la riassegnazione. A tal fine il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 14 delle Regole, dovrà provare di «aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui», dove per oggetto si intende (anche) il nome a dominio, e nel corso della procedura di riassegnazione si provvederà ad accertare il «titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede». Cfr. in proposito art. 16.2, c. 1, Regole di *namings* ed inoltre art. 16.6, in merito alle tipologie di controversie oggetto della procedura di riassegnazione. Ove la procedura di riassegnazione si concluda positivamente il Registro eseguirà la decisione, a meno che non riceva, entro quindici giorni dalla data in cui la stessa è pervenuta, una comunicazione «adeguatamente documentata» da parte del resistente in cui si prova l'instaurazione di un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. In pendenza di un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle Regole di *namings* non può infatti farsi ricorso alla procedura di riassegnazione, né la stessa può proseguire qualora il giudizio venga introdotto successivamente ovvero si faccia ricorso all'arbitrato previsto dall'art. 15.

<sup>(112)</sup> Dal verbo inglese *grab*, ovvero «strappare, afferrare», indica la pratica di chi registra cumulativamente notevoli quantità di *domain name* diversi, coincidenti con ditte, marchi o nomi altrui, allo scopo di rivenderli ai destinatari, approfittando dell'esclusiva derivante dalla registrazione.



qualificare come indirizzo (telematico) il *domain name* utilizzato per scopi non commerciali, sebbene coincidente con il marchio altrui <sup>(113)</sup>, né si dubita della legittimità di un simile impiego <sup>(114)</sup>, ove posto in essere nei limiti del rispetto dell'altrui reputazione ed identità personale <sup>(115)</sup>. Ad analoghe conclusioni si deve giungere in relazione all'uso del proprio nome con intenti meramente comunicativi, in virtù del disposto dell'art. 21 Cost. e del diritto riconosciuto dall'art. 6 c.c. <sup>(116)</sup>.

Più articolata è invece la valutazione ove l'impiego del nome proprio come *domain name* si accompagni a fini speculativi, ai danni del titolare del marchio omonimo, trascendendo la funzione descrittiva di cui al previgente art. 1-*bis*, lett. a), l.m. <sup>(117)</sup> ed al vigente art. 21, c. 1, lett. a), del Codice dei diritti di proprietà industriale <sup>(118)</sup>, in violazione dei principi di correttezza professionale <sup>(119)</sup>. In tal senso l'omonimia può essere sfruttata sia in maniera palese che occulta: nel primo caso avvalendosi della stessa per dare maggior visibilità all'attività commerciale realizzata *on-line* <sup>(120)</sup>;

---

<sup>(113)</sup> Cfr. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, cit., p. 732, secondo cui «essendo il *d/n* [*domain name*] funzionalmente un indirizzo, il titolare della privativa per marchio non può interdire che altri adotti come indirizzo una dicitura uguale o simile. Se e finché il *d/n* non indica una provenienza imprenditoriale, l'esclusiva per l'uso come marchio di dicitura uguale o simile non può impedirne la registrazione e/o uso».

<sup>(114)</sup> Cfr. SPADA, *op. cit.*, p. 733.

<sup>(115)</sup> Cfr. Trib. Salerno, 25 febbraio 2003, in *Dir. informaz. informatica*, 2003, p. 834. Cfr. altresì il disposto dell'art. 118, c. 6, del Codice dei diritti di proprietà industriale, laddove viene fatto esplicito riferimento alla registrazione di nome a dominio aziendale «richiesta in malafede».

<sup>(116)</sup> Cfr. MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, cit., pp. 240-241.

<sup>(117)</sup> In relazione al disposto di tale norma cfr. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., p. 80 ss.; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., p. 48 ss. e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., p. 143.

<sup>(118)</sup> Per quanto concerne il mero tenore letterale di quest'ultima norma va tuttavia rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte nell'ultima stesura del Codice, l'espresso richiamo alla sola funzione descrittiva del nome sia venuto meno e l'esplicita menzione della conformità «ai principi della correttezza professionale» non riguardi più tutte ipotesi di limitazione del diritto di marchio, bensì solamente quella relativa all'impiego del marchio al fine di indicare la destinazione del prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

<sup>(119)</sup> Ai sensi del previgente art. 1-*bis*, lett. a), l.m. la giurisprudenza aveva inoltre ritenuto ammissibile l'inserimento nel *domain name* di patronimici coincidenti con marchi denominativi, anche celebri, ove fosse palese la finalità descrittiva e non speculativa. Cfr. in tal senso Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, cit.

<sup>(120)</sup> Cfr. Trib. Bergamo, 6 marzo 2003, cit.

nel secondo ponendo in essere atti di *domain grabbing*. In quest'ultima ipotesi la legittimazione all'uso del nome viene sfruttata per procurarsi un'esclusiva sul *domain name* con l'intento di cedere quest'ultimo all'impresa interessata, lucrando un congruo compenso <sup>(121)</sup>.

Entrambe le fattispecie descritte paiono costituire un comportamento illecito essendo evidente l'intento confusorio e « parassitario » dell'una <sup>(122)</sup> e non parendo meritevole di tutela il proposito speculativo dell'altra, rispetto alla quale si potrebbe richiamare la figura dell'abuso del diritto <sup>(123)</sup>.

Prettamente circoscritta al solo ambito dei diritti della personalità è invece l'ipotesi di *domain grabbing* in cui, senza alcun diritto, si domandi la registrazione di un *domain name* coincidente con il nome altrui prescindendo dal consenso dell'interessato, cui deriva una restrizione all'utilizzo del proprio nome in Internet <sup>(124)</sup>. Al riguardo si ravvisa nel *domain grabbing* un'innovativa forma di uso indebito del nome correlato alla registra-

---

<sup>(121)</sup> Con l'introduzione del nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale le ipotesi di *domain grabbing* parrebbero potersi ricondurre nell'ambito delle tutele previste dal disposto dell'art. 118, c. 6, del codice medesimo. Cfr. a riguardo SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE (a cura di), *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 156.

<sup>(122)</sup> In merito all'applicazione della scriminante di cui all'art. 1-bis della previgente legge marchi, osservava GALLI, *Segni distintivi e industria culturale, cit.*, p. 343: « si dovrebbe pur sempre tener conto del fatto che presupposto per poterla invocare è la conformità dell'uso alla correttezza professionale, il che esclude comunque che di essa si possa giovare il titolare di un *domain name* suscettibile di dare luogo ad un rischio di confusione o ad un agganciamento parassitario rispetto ad altrui segni distintivi ». Cfr. altresì GALLI, *I domain name nella giurisprudenza, cit.*, p. 15. L'illiceità di un simile comportamento non veniva esclusa per il solo fatto che esso fosse stato posto in essere da chi vantasse un nome coincidente con il marchio altrui, essendo nettamente prevalente la finalità di segno distintivo dell'attività imprenditoriale su quella identificativa del nome, per cui troveranno applicazione le disposizioni in materia di tutela del marchio. In tal senso, fra le diverse pronunce, si vedano: Trib. Napoli, 4 luglio 2001, in *Gius.*, 2001, p. 2652 ss.; App. Bologna, 18 febbraio 1998, in *Giur. dir. ind.*, 1999, p. 334 ss.; Trib. Bologna, 30 marzo 1998, in *Giur. dir. ind.*, 1998, p. 613 ss.; Trib. Catania, 21 maggio 1998, in *Giur. dir. ind.*, 1998, p. 674 ss.; Trib. Biella, 19 luglio 1996, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 74 ss.; Trib. Milano, 7 ottobre 1993, in *Dir. ind.*, 1994, p. 791 ss. ed in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, p. 99 ss.; Pret. Bologna, 22 novembre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, p. 606 ss.

<sup>(123)</sup> Cfr. in merito altresì art. 118, c. 6, del Codice dei diritti di proprietà industriale.

<sup>(124)</sup> L'impossibilità di registrare nomi identici sotto lo stesso TLD comporta un mutamento di prospettiva rispetto alla concezione dell'esercizio del diritto al nome a cui si è tradizionalmente abituati. Mentre infatti comunemente l'omonimia non costituisce causa di limitazione di tale esercizio da parte degli interessati, in Internet l'unicità del *domain name* esclude in radice la possibilità per più soggetti, ugualmente legittimati, di impiegare contestualmente il proprio nome per contraddistinguere uno spazio della Rete a sé riconducibile. Chi infatti si attiva per primo presso la competente *Registration Authority* può vantare un'esclusiva a discapito di qualunque omonimo. Si tratta inoltre di un'esclusiva che vale

zione del medesimo come *domain name*, in virtù dell'effetto preclusivo che ne consegue <sup>(125)</sup>, indipendentemente dai contenuti del sito *web* corrispondente <sup>(126)</sup>.

Viene così pregiudicata la funzione identificativa del nome poiché, stante l'ignoranza da parte dell'utente medio dei mezzi volti ad accertare la reale identità del titolare del *domain name* e delle pagine *web* relative, chi si indirizzerà verso un sito *web* contraddistinto dal nome di una certa persona sarà portato ad attribuire alla stessa i contenuti ivi presenti <sup>(127)</sup>.

L'entità potenziale della lesione risulta poi accresciuta se si tiene conto anche degli aspetti patrimoniali connessi all'esercizio del diritto al nome. Con riguardo ai personaggi noti, il nome è infatti suscettibile di essere abusivamente impiegato per contraddistinguere siti commerciali <sup>(128)</sup> con il fine di attrarre gli utenti della Rete verso quelli che potremmo chiamare « miraggi digitali »: siti *web* solo apparentemente attinenti a soggetti noti, in realtà capaci solamente di offrire *banner* di vario genere o servizi succedanei <sup>(129)</sup>.

---

per l'intera Rete, dunque a carattere mondiale. La limitazione imposta al diritto dei terzi rispetto all'utilizzo del nome in Rete, a seguito della registrazione del medesimo da parte di altri titolari, risulta tuttavia temperata e forse, almeno con riguardo alla realtà onomastica italiana, nella maggior parte dei casi quasi del tutto annullata, in ragione della possibilità di introdurre minime differenziazioni all'interno di ciascun nome a dominio e di utilizzare diversi TLD. È certo comunque che, in astratto, il diritto al nome trova nella realtà delle reti informatiche una riduzione della propria possibilità di estrinsecarsi, non riscontrabile in egual modo nella realtà quotidiana.

<sup>(125)</sup> Il pregiudizio derivante dall'impossibilità di far uso di un *domain name* identico al proprio nome è acuito ove il fenomeno di *cybersquatting* riguardi una persona nota, rilevando in tal caso la « fondamentale importanza del libero utilizzo del proprio nome... per pubblicizzare sé stessa », cfr. Trib. Torino, 23 dicembre 2000, in *Dir. informaz. informatica*, 2001, p. 539 ss.; con riguardo alle persone giuridiche cfr. invece Trib. Salerno, 25 febbraio 2003, *cit.*

<sup>(126)</sup> Cfr. in tal senso Trib. Torino, 23 dicembre 2000, *cit.*

<sup>(127)</sup> Rispetto a tali ipotesi i rimedi offerti dall'ordinamento statale sono quelli previsti dall'art. 7 c.c., in virtù del quale il soggetto leso potrà giovare sia della tutela inibitoria che di quella risarcitoria. Entrambi i mezzi di tutela comportano tuttavia rilievi problematici in relazione ai quali, a causa della brevità del presente contributo, si rinvia a quanto osservato in MANTELERO, *Attività di impresa in Internet e tutela della persona*, *cit.*, p. 249 ss.

<sup>(128)</sup> Sul tema dell'utilizzazione commerciale del nome altrui, nel contesto della disciplina dei segni distintivi, si veda l'approfondita analisi di RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, *cit.*, p. 165 ss., in specie p. 257 ss., con riguardo al personaggio noto.

<sup>(129)</sup> Solitamente si tratta di servizi a pagamento correlati alle ragioni che spingono l'utente della Rete a cercare il nominativo in questione o la categoria a cui lo stesso appartiene.

Evidente è il pregiudizio di natura (anche) patrimoniale che, in assenza del previo consenso dell'interessato <sup>(130)</sup>, deriva in capo allo stesso da simili iniziative lesive del c.d. *right of publicity* <sup>(131)</sup>.

Troveranno dunque applicazione i rimedi di natura extracontrattuale con conseguente insorgere dell'obbligo risarcitorio nei limiti del c.d. «prezzo del consenso» <sup>(132)</sup>, che verrà determinato tenendo conto non solo degli indici tradizionali <sup>(133)</sup>, ma anche delle stime dei ricavi pubblicitari, o dei proventi connessi all'erogazione di servizi a pagamento, ottenuti da parte del gestore del sito.

Anche dalle fattispecie ora descritte emerge poi in maniera evidente come si possa riconoscere al nome una funzione che trascende il mero

---

<sup>(130)</sup> Sulla necessità del consenso dell'interessato cfr. Trib. Roma, 23 maggio 2001, in *Dir. informaz. informatica*, 2001, p. 881 ss.; Trib. Milano, 2 marzo 2000, in *Dir. informaz. informatica*, 2000, p. 799 ss.; Pret. Roma, 15 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, c. 973 ss., in *Dir. aut.*, 1987, p. 155 ss., in *Dir. informaz. informatica*, 1987, p. 249 ss., in *Temi rom.*, 1986, p. 744 ss. ed in *Arch. civ.*, 1987, p. 1016 ss.; Pret. Roma, 18 febbraio 1986, in *Dir. aut.*, 1986, p. 215 ss., in *Dir. informaz. informatica*, 1986, p. 549 ss. ed in *Temi rom.*, 1986, p. 137 ss.; Cass., 10 novembre 1979, in *Dir. aut.*, 1980, p. 18 ss.; App. Milano, 9 aprile 1976, in *Dir. aut.*, 1976, p. 458 ss.; Trib. Milano, 3 ottobre 1974, in *Dir. aut.*, 1975, p. 391 ss.; App. Milano, 22 gennaio 1960, in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 593 ss. Con specifico riferimento al diritto al nome è stato osservato in dottrina come la tendenza a ravvisare uno stretto legame fra la tutela del nome e la salvaguardia dell'onore e della reputazione abbia a lungo comportato la sottovalutazione dei profili giuridici connessi allo sfruttamento commerciale del nome, limitandone conseguentemente la tutela risarcitoria. Cfr. in tal senso FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, p. 43 ss. e RICOLFI, *ult. op. cit.*, p. 166.

<sup>(131)</sup> Non può invece considerarsi vietato l'impiego del nome altrui ove esso sia giustificato da finalità non riconducibili all'illecito sfruttamento commerciale dello stesso, bensì correlate ad uno scopo informativo, rientrando nell'esercizio del diritto di cronaca. Cfr. in tal senso SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. informaz. informatica*, 1988, p. 35, secondo cui «non vi sarà lesione del diritto allo sfruttamento commerciale dell'immagine o del nome tutte le volte che non si abbia una vera appropriazione del loro valore, ma soltanto un riferimento ad essi, strumentale ad altri fini». Cfr. a riguardo Trib. Milano, 10 febbraio 2000, in *AIDA*, 2000, p. 879 ss.

<sup>(132)</sup> Si vedano in tal senso Trib. Milano, 2 marzo 2000, *cit.* e App. Milano, 16 maggio 1989, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2861 ss., in *Dir. informaz. informatica*, 1991, p. 579 ss. ed in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 728 ss. Cfr. in dottrina SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, *cit.*, p. 24 e 35, nonché ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto IV*, vol. XIII, Torino, 1995, p. 444.

<sup>(133)</sup> La stima del «prezzo del consenso» solitamente avviene sulla base del raffronto con eventuali precedenti contratti di sponsorizzazione sottoscritti dal soggetto leso, ovvero da persone dello stesso settore od aventi la medesima notorietà. Per un chiaro esempio di determinazione del *quantum* secondo i parametri indicati, cfr. App. Milano, 16 maggio 1989, *cit.*, nonché Trib. Milano, 2 marzo 2000, *cit.*

scopo identificativo <sup>(134)</sup>, ravvisando in esso una più ampia rappresentazione della persona <sup>(135)</sup>, tale da «debordare» nel diritto all'identità personale <sup>(136)</sup>, che in Internet rischia di subire un maggior *vulnus*, rispetto a quanto accade facendo uso degli altri *media*, in virtù della già rilevata spontanea tendenza ad attribuire la paternità dei contenuti presenti in un sito web al soggetto il cui nome figura quale *domain name* <sup>(137)</sup> <sup>(138)</sup>.

---

<sup>(134)</sup> A riguardo cfr. in dottrina: VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, p. 385; MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3. *La responsabilità civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 403; RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, p. 176; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 156; MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, p. 45; NUZZO, voce *Nome (dir. vigente)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1978, vol. XXVIII, p. 304 ss.

<sup>(135)</sup> Cfr. LENTI, voce *Nome e cognome*, in *Digesto IV*, vol. XII, Torino, 1995, p. 136.

<sup>(136)</sup> Cfr. MONATERI, *op. cit.*, p. 403.

<sup>(137)</sup> Nella specie il pregiudizio si avrà ogniqualvolta i documenti consultabili sulle pagine web, o addirittura la presenza stessa del sito, non siano coerenti con il pensiero e l'agire della persona a cui appaiono attribuiti. Sul rapporto fra nome e diritto all'identità personale cfr. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., p. 23 e DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, Milano, 1982, p. 560.

<sup>(138)</sup> Si può poi facilmente immaginare come, al variare di suddetti contenuti, sia altresì ravvisabile una lesione dell'onore, quando l'accostamento fra il nome costituente il *domain name* ed i materiali abbinati a quest'ultimo risulti fonte di discredito. Anche con riguardo a questa ipotesi va sottolineata la peculiarità della lesione della personalità che si può realizzare mediante Internet ed il maggior rilievo del pregiudizio. L'onore non viene infatti offeso mediante un qualsiasi sito *web*, tale da poter sfuggire all'attenzione di molti, bensì utilizzando proprio uno spazio della Rete contraddistinto dal riferimento all'identità del soggetto leso, quindi nel «luogo virtuale» in cui più probabilmente l'utente della Rete andrà a cercare le informazioni inerenti quell'individuo.