UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Giurisprudenza

Il principio di territorialità dei marchi e la loro utilizzazione su *Internet*

Tesi di laurea di
Daniele CAMAIORA,
matricola: 532071

Relatore: Prof. Giuseppe SENA

Correlatrice: Prof.ssa Paola A.E. FRASSI

anno accademico 2002-2003

INDICE SOMMARIO

Introduzione

Cenni relativi al principio di territorialità e (in generale) termini di interferenza con *Internet* e la sua globalità

Capitolo I

Marchio registrato, marchio di fatto, l'art. 6-*bis* CUP e il principio di territorialità al di fuori di *Internet*

1. Marchio registrato e marchio di fatto: differenze nelle norme nazionali ed internazionali p. 8
2. Il principio di territorialità al di fuori del *World Wide Web* p. 20
3. Può aversi territorialità su *Internet*? – I termini del problema p. 26
4. I *domain names*: termini di interferenza con la disciplina dei segni distintivi p. 38

Capitolo II

La dimensione "globale" di *Internet* e il principio di territorialità: i possibili attacchi *on line* al marchio

1. Contraffazione del marchio mediante la riproduzione del medesimo su pagine *web* p. 59
2. Contraffazione del marchio mediante la registrazione e l'utilizzo di nomi a dominio p. 65
3. Contraffazione del marchio mediante l'uso di *metatags* p. 71
4. Contraffazione del marchio mediante *linking* e *framing* p. 77
5. Concorrenza sleale *ex* articolo 2598 del Codice Civile p. 83
6. La giurisprudenza arbitrale e dei *Mandatory Administrative Proceedings* p. 88

Capitolo III

Giurisdizione, competenza e legge applicabile

1. Cenni introduttivi: i termini del problema p. 103
2. La giurisdizione e la competenza p. 110
3. La legge applicabile p. 122

Conclusioni

Introduzione

Cenni relativi al principio di territorialità e (in generale) termini di interferenza con *Internet* e la sua globalità

Si espongono di seguito i rilevanti dati normativi nazionali e comunitari.

L'art. 1, comma 2 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (di seguito, "l.m.") prevede che, nei casi menzionati al comma 1[1] del medesimo articolo, il titolare del marchio possa vietare *"di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso"*.

Inoltre, l'art. 17, comma 1, lettere *d*, *e* e *g* l.m. prevede che non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

"d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di

[1] L'art. 1, comma 1, l.m. prevede che: *"I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del segno. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:*

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza

priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;"

"e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;"

"g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi".

Bisogna aggiungere che, ricorrendo le condizioni di cui a quest'ultimo punto, mancano di novità pure quei segni che *"siano identici o simili ad un marchio già notoriamente*

---

giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o

*conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967, di seguito "*CUP*"), per prodotti o servizi non affini"* (art. 17, comma 1, lettera *h)* l.m.).

Infine, l'art. 8, comma 2 del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, istitutivo del marchio comunitario (di seguito, "reg. m.c."), prevede che la registrazione di un segno come marchio comunitario sia impedita dall'esistenza di marchi anteriori, dove, per marchi anteriori, *"si intendono:*

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i) marchi comunitari,

ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'ufficio dei marchi del Benelux;

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno

---

dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

Stato membro, ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi".

Di conseguenza, mentre il marchio nazionale istituisce un diritto di esclusiva a livello nazionale, il marchio comunitario attribuisce tale esclusiva limitatamente al territorio della Comunità Europea[2], di modo che la creazione del marchio comunitario può reputarsi un tentativo di "superare" il principio di territorialità, dal momento che *"Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ottenuto con la direttiva 89/104/CEE, non è infatti in grado di rimuovere l'ostacolo costituito dalla territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi, e la realizzazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, è apparsa come la sola soluzione che permettesse alle imprese di esercitare, senza ostacoli, la propria attività economica in tutto il mercato comune"*[3].

In realtà, il tentativo effettuato non ha scalzato il principio di territorialità: infatti, il principio di territorialità implica la delimitazione ad un dato territorio della sfera di rilevanza di un diritto di privativa industriale e il reg. m.c. ha lo scopo di considerare come riferimento territoriale non più i singoli

[2] Altra cosa è il marchio internazionale, il quale è stato istituito con l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (ratificato dal nostro Paese nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967), integrato poi dal Protocollo, adottato, sempre a Madrid, il 27 giugno 1989 (reso esecutivo dal Regolamento del 18 gennaio 1996 e ratificato dall'Italia con l. 12 marzo 1996, n. 169), e costituisce, in sostanza, un fascio di marchi nazionali.

[3] SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, terza edizione, Milano, 2001, p.10.

Stati, ma il territorio della Comunità Europea[4]. Ne consegue che le limitazioni poste dal principio di territorialità rimangono attuali nei confronti degli Stati *extra*-comunitari.

Con riferimento soltanto al nostro ordinamento, *"principio di territorialità significa che l'ordinamento italiano disciplina l'uso del marchio che ha luogo nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda le fattispecie che non rientrano nella sfera di applicazione della legge italiana, (si disinteressa o) rinvia alla legge del luogo in cui il marchio viene usato. La competenza della legge territoriale comprende tutti gli aspetti della disciplina del marchio, dalla tutela nei confronti dei terzi all'acquisto e alle vicende del diritto"*[5].

Il che implica:

a) dal punto di vista sostanziale, che i presupposti e l'efficacia del diritto, i requisiti del segno, le facoltà spettanti al titolare del marchio, le modalità di registrazione siano regolati dalla legge nazionale;
b) dal punto di vista del diritto internazionale privato-processuale, che il principio di territorialità, inteso come norma di conflitto, riguardi la sfera di applicazione degli effetti previsti dalla legge (obblighi e diritti), sfera che

[4] A questo proposito, si vedano i "considerando" che precedono il reg m.c.; in particolare il terzo, che così recita: *"considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi; che, per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune, è necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri"*.

[5] AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973, p. 84.

viene delimitata usando come criterio di collegamento l'uso fatto del marchio nel territorio dello Stato.

In questo modo, si *"consente la presenza di marchi identici o simili e comunque interferenti, legittimamente appartenenti a diversi soggetti nei diversi Paesi" e si pongono "alcuni importanti problemi, la cui rilevanza si manifesta in modo sempre maggiore con la progressiva unificazione dei mercati attraverso i frequenti scambi di prodotti e servizi fra Paese e Paese e la crescente diffusione di forme di pubblicità transnazionale"*[6].

Orbene, il problema che ci interessa è dato dall'affermarsi di forme di utilizzazione del marchio su mezzi che non consentono una limitazione territoriale: si pensi alle trasmissioni televisive via satellite o all'uso del marchio attraverso *Internet*, *media* che per loro natura hanno diffusione globale.

In particolare, ai fini della presente trattazione, ci interessa l'uso del marchio tramite *Internet*, uso che presenta difficoltà, perché questo mezzo *"accompagna, alla assoluta novità di molte delle questioni da esso poste, anche una sostanziale aterritorialità (o meglio iperterritorialità) della Rete, e quindi delle attività che attraverso essa vengono poste in essere*[7]*, per cui molte situazioni, che sino ad ora non provocavano conflitti a causa del loro svolgersi in diversi*

[6] SENA G., *op. cit.*, pp. 89-90.

[7] È infatti noto che un sito *Internet*, ovunque sia posto il server che lo ospita e ovunque si trovi il soggetto che lo utilizza, può essere visitato da un utente che si trova in qualunque Paese, che quindi, ad esempio, può acquistare un bene venduto

luoghi reali, se trasferite su Internet ne determinano invece l'esplosione, proprio per la sostanziale unità di quel luogo-non luogo che è il cyberspazio."[8].

In tale contesto, quindi, previa una panoramica nazionale ed internazionale, si provvederà ad enunciare una nozione del principio in questione individuando pure i termini del fenomeno *Internet* e dell'interferenza con la disciplina dei segni distintivi.

A ciò farà seguito l'osservazione di quanto accade nella "Rete delle reti", evidenziando le reazioni di dottrina e giurisprudenza.

Si concluderà la trattazione con l'individuazione delle rilevanti questioni internazionalprivatistiche derivanti proprio dall'intrinseca transnazionalità del mezzo *Internet*.

attraverso quel sito, ovvero leggere dei documenti non reperibili o addirittura vietati nello Stato ove si trova.

[8] VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E. GIANNANTONIO e P. RESCIGNO, Padova, 2001, p. 32.

Capitolo I

Marchio registrato, marchio di fatto, l'art. 6-*bis* CUP e il principio di territorialità al di fuori di *Internet*

1. Marchio registrato e marchio di fatto: differenze nelle norme nazionali ed internazionali

La legge vieta l'adozione e l'uso di segni confondibili solo in concomitanza con una certa omogeneità dei prodotti o servizi così contraddistinti[9].

Proprio per questo motivo, la normativa nazionale impone, all'atto della registrazione, l'indicazione dei prodotti e/o servizi da contraddistinguere col marchio e vieta l'adozione e l'uso come marchio di segni confondibili quando riferiti a prodotti o servizi identici o affini[10] ed analogamente dispone il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, istitutivo del marchio comunitario (di seguito, "reg. m.c.")[11].

[9] Con l'eccezione dei marchi che godono di rinomanza i quali non soggiaciono al c.d. principio di specialità.

[10] Vedi, rispettivamente, artt. 4, comma 3 e 26, comma 1 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, di seguito "l.m.", e artt. 1, comma 1, lettere *a* e *b* e 17, comma 1, lettere *d* ed *e*.

[11] Vedi, rispettivamente, artt. 3, comma 3; 4, comma 3; 26, comma 1, lettera *c* reg. m.c.; regola 1, comma 1, lettera *c* e 2 del regolamento (CE) n. 2868/95 del

Tanto la nostra legge, quanto il regolamento sul marchio comunitario, prevedono separatamente le ipotesi di identità, di somiglianza e di associazione fra segni e di identità e affinità/somiglianza fra prodotti o servizi; tutte queste norme, però, hanno la medesima *ratio*: tutelare la funzione distintiva del marchio, evitando il rischio di confusione, che "si presume" nel caso di identità[12], mentre è espressamente indicato *tout court* nei casi di somiglianza e di rischio di associazione.

Nel giudizio riguardo alla confondibilità fra due segni, emergono diversi problemi per la soluzione dei quali la giurisprudenza ha fissato dei criteri generali[13]: bisogna tener conto della impressione d'insieme che il raffronto fra i segni può suscitare nel consumatore di media attenzione e diligenza; nel caso di marchi denominativi, si dovrà valutare anche l'effetto fonetico delle parole; con riguardo ai marchi complessi, nel giudizio di confondibilità bisognerà avere riguardo anche ad uno solo degli elementi che compongono il marchio.

Consiglio, del 13 dicembre 1995, e artt. 8, comma 1, lettere *a* e *b*, e 9, comma 1, lettere *a* e *b* reg. m.c..

[12] Art. 16, comma 1 dell'Accordo Trips: *"Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso."*.

[13] Fra le più recenti si segnalano Trib. Milano, 19 marzo 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1656/1; App. Milano, 22 maggio 1984, *ivi*, 1776/1; App. Roma, 4 gennaio 1988, *ivi*, 2280/2; App. Milano, 10 febbraio 1995, *ivi*, 3293/5.
Per le pronunce di legittimità si vedano Cass., 12 gennaio 1984, n. 241, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1705/1; Cass., 13 aprile 1989, n. 1779, *ivi*, 2368/1; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782, *ivi*, 3017/4.

Anche la distinzione fra marchi forti e marchi deboli, che discende dalla loro maggiore o minore originalità, influisce sul giudizio di confondibilità.

La confondibilità fra segni, però (eccezion fatta per i marchi che godono di rinomanza), rileva solo in relazione a prodotti o servizi identici o affini/simili; vale a dire che la rilevanza della confondibilità è circoscritta dal principio di specialità.

Anche per il giudizio di affinità/somiglianza fra prodotti o servizi la giurisprudenza ha fissato alcuni criteri (prodotti o servizi che, per loro intrinseca natura e per la loro destinazione al soddisfacimento dei medesimi bisogni, siano diretti alla medesima clientela[14]), mentre la dottrina ha cercato di allargare il concetto di affinità, valorizzando il concetto di riferibilità ad una stessa fonte produttiva o d'origine.

Ci si domanda infatti se il giudizio di confondibilità vada condotto in astratto, privilegiando l'affidamento che deriva dalle risultanze del registro e la certezza dei diritti acquisiti con la registrazione stessa, oppure in concreto, riferendosi alle modalità d'uso del segno e al verificarsi di un rischio effettivo di confusione.

La conduzione in astratto o in concreto del giudizio di confondibilità può riguardare tanto i segni, quanto i prodotti o servizi contrassegnati.

---

[14] Fra le tante pronunce di merito si vedano, in particolare, Trib. Milano, 9 febbraio 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2401/1; App. Milano, 6 novembre 1990, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 39; App. Bologna, 12 marzo 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2809/2.

E proprio sotto questo profilo si rinviene la fondamentale differenza fra marchio registrato e marchio di fatto. Infatti, per il marchio registrato si ritiene comunemente che la confondibilità debba essere valutata in astratto, mentre per il marchio non registrato o di fatto, invece, l'elemento costitutivo della fattispecie è dato dall'uso. Sarebbe infatti impossibile un riferimento in astratto al segno ed ai prodotti o servizi che il marchio di fatto è destinato a distinguere, proprio perché manca la registrazione[15].

A) Marchi registrati: la nostra legge nazionale fa riferimento in più occasioni alle risultanze della registrazione. Infatti, *"l'art. 2569 c.c. definisce la sfera di efficacia del marchio richiamando la registrazione del segno («chi ha registrato un nuovo marchio») ed i prodotti o servizi «per i quali è stato registrato»; l'art. 4 l.m., dopo aver enunciato che «i diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione», precisa che «la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi affini»; l'art. 1, comma 1 l.m. si riferisce al marchio registrato e ne definisce (art. 1, comma 1, lettera a) il diritto di esclusiva con riguardo ai prodotti «per cui esso è registrato»; anche l'art. 1, comma 1, lettera b l.m. riferisce l'identità o somiglianza «al marchio registrato» e l'inciso «per*

Per la giurisprudenza di legittimità, invece, Cass., 19 marzo 1991, n. 2942, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2596/4; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782, *ivi*, 3017/6; Cass., 15 maggio 1997, n. 4295, in *Il dir. ind.*, 1997, p. 639.

[15] Come osserva SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, terza edizione, Milano, 2001, p. 80, *"Con riguardo alla sfera di rilevanza dei marchi non registrati, ci si deve quindi riferire al segno ed ai prodotti o servizi contraddistinti in concreto.". "La tutela del marchio di fatto discende dalle norme sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e si colloca, quindi, su un diverso piano rispetto alla disciplina dei marchi."*.

prodotti o servizi identici o affini» non può che riferirsi a quelli indicati nel marchio registrato."[16].

Le medesime conclusioni paiono confermate anche dalla lettura della normativa in tema di marchio comunitario: infatti, l'art. 8, comma 1, lettere *a* e *b* reg. m.c. si riferisce a *"prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto"*; l'art. 9, comma 1, lettera *a* richiama i *"prodotti o servizi per cui è stato registrato"*; gli artt. 8, comma 5 e 9, comma 1 parlano di prodotti per i quali *"il marchio è stato registrato"*.

E pure il *"rischio di confusione per il pubblico"*, a cui fanno riferimento gli artt. 1, comma 1, lettera *b*, 17, comma 1, lettera *e* l.m. e 8, comma 1, lettera *b*, 9, comma 1, lettera *b* reg. m.c., non dà nessuna indicazione per riferire tale confondibilità all'uso effettivo del marchio che, invece, è menzionato ed enfatizzato in altre norme.

Non solo: che il giudizio di confondibilità *de quo* debba essere eseguito in astratto è confermato anche da ragioni di ordine sistematico.

Si pensi infatti al caso in cui il marchio sia stato registrato, ma non sia stato (ancora) usato: in questo caso è evidente che gli unici elementi che si dovranno prendere in considerazione saranno quelli risultanti dalla registrazione.

Infatti, il primo momento in cui bisognerà definire la sfera di rilevanza del marchio sarà quello della sua registrazione (anche se il non uso del marchio è da intendersi nell'ambito

[16] SENA G., *op. cit.*, pp. 76-77.

della presente trattazione come fase transitoria della "vita" del marchio).

Del resto, prendendo nuovamente in considerazione le norme che richiamano il rischio di confusione per il pubblico[17], non c'è dubbio che, nel caso di marchio non usato, il giudizio di confondibilità vada condotto in astratto e che un'interpretazione diversa, in caso di marchio usato, creerebbe inevitabilmente una contraddizione nell'interpretazione della norma.

Non solo: se vi fosse disparità fra la sfera di rilevanza del marchio usato e quella del marchio non usato, quest'ultimo avrebbe un'efficacia più estesa del marchio usato: il che parrebbe paradossale.

A cui aggiungasi, in tema di marchio comunitario, che sempre ad una valutazione astratta del segno e del genere di prodotti o servizi quali risultano dalla registrazione guida anche l'esame dell'art. 50 reg. m.c., in virtù del quale l'onere di utilizzazione del marchio comunitario è disciplinato in modo che l'uso in un solo Stato è sufficiente ad escludere la decadenza in tutti i Paesi membri; il che comporta che un marchio comunitario riesce ad esplicare i propri effetti, conservando indefinitamente la sua efficacia, pur non essendo usato in uno o più Stati membri (talchè anche in questo caso non è eseguibile il giudizio di confondibilità in concreto).

[17] Artt. 1, comma 1, lettera *b*, 17, comma 1, lettera *e* l.m. e 8, comma 1, lettera *b*, 9, comma 1, lettera *b* reg. m.c..

E ancora: nell'esame della registrabilità di un segno come marchio, si eseguono o sono eseguibili[18] ricerche di anteriorità su banche dati informatiche. In questa fase, quindi, che sia utilizzato o meno il marchio anteriore, ciò che rileva per valutare la confondibilità e la novità del segno viene esaminato in astratto, esclusivamente sulla base di quello che emerge dagli attestati di registrazione.

A cui aggiungasi ulteriormente che è proprio il legislatore che, all'art. 17 l.m., vieta a priori l'adozione e l'uso di segni confondibili per prodotti o servizi di generi omogenei a quelli, segni e tipi di prodotti o servizi, per i quali esiste un marchio registrato, impedendone, appunto, la registrazione.

Quindi, si può conclusivamente affermare che *"la distinzione fra il diritto conferito dalla registrazione e quello derivante dal marchio di fatto deve ricondursi al diverso ruolo della concorrenza effettiva, che non è richiesta per la tutela del marchio registrato e, invece, ne è il presupposto per i marchi di fatto. (…) Al titolare del marchio registrato è riconosciuta a priori una esclusività assoluta sul segno, che prescinde dalla concorrenza effettiva, cioè dalle circostanze concrete della violazione e da un danno."*[19].

B) Marchi non registrati: nel caso in questione, i dati di fatto relativi all'uso del segno sono imprescindibili.

In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera *b* l.m. dispone che non sono nuovi (e, quindi, non sono registrabili) i segni che, alla data di deposito della domanda (o alla data di priorità)

[18] Si ricordi infatti che il sistema nazionale non è ad esame preventivo.

"siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e della identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (...), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione".

Ne consegue che la notorietà del segno preusato costituisce un elemento impeditivo della registrazione di un marchio successivo e che tale notorietà debba essere valutata in concreto.

Infatti, la notorietà del segno preesistente *"dev'essere estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso, come si desume, a contrario, dalla frase (contenuta nell'ultima parte dell'art. 17, comma 1, lettera b l.m.) secondo la quale «L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non*

[19] SENA G., *op. cit.*, p. 82.

toglie la novità»"[20], perché dia luogo a difetto di novità del marchio posteriore.

In quest'ultimo caso, il marchio localmente preusato coesisterà col marchio successivamente e validamente registrato; mentre il preuso esteso a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso implicherà la nullità del marchio registrato successivamente.

A proposito dei marchi di fatto, non possiamo limitare la nostra analisi solo al fatto che le norme in vigore diano rilevanza all'uso come marchio di un segno, ancorchè non registrato (*rectius* diano rilevanza alla notorietà conseguita dal segno grazie all'uso), dovendo altresì rilevare l'interferenza fra marchio di fatto e marchio successivamente registrato da un terzo. A quest'ultimo proposito, gli artt. 2571 c.c., 9 e 17, comma 1, lettera *b* l.m. stabiliscono che colui che ha preusato il marchio ha comunque la facoltà di continuare ad usarlo nell'ambito di rilevanza in cui anteriormente se ne è valso e che solo una notorietà a rilevanza nazionale implica la nullità del marchio altrui successivamente registrato, talchè vi può essere coesistenza fra quest'ultimo ed il marchio preusato a livello locale.

Infatti, il preuso di rilevanza nazionale attribuisce (al pari della registrazione) un vero e proprio diritto d'esclusiva a livello nazionale; mentre non può dirsi lo stesso in caso di marchi preusati a livello locale (si ritiene di fondare la

[20] SENA G., *op. cit.*, p. 104.

tutela del marchio di fatto sull'art. 2598 n. 1 c.c.[21], che vieta l'uso di *"segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri"*, oltre che su quelle norme della legge marchi che vietano di fare uso *"di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio"* (art. 10) e che non consentono di usare il marchio *"in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi"* (art. 11), e sull'art. 6-*bis* CUP che, riguardo all'ipotesi di marchio notoriamente conosciuto, prevede non solo il rifiuto o l'invalidazione di una successiva registrazione da parte di terzi, ma anche, in modo esplicito, il divieto d'uso del marchio confondibile).

Diversamente, nell'ipotesi di preuso che importi notorietà puramente locale, si ha coesistenza del marchio preusato con il marchio successivamente (ma validamente) registrato[22] e, mancando una norma specifica che assicuri un diritto di esclusiva al preutente, non sembra che si

[21] In tal senso, si veda, per esempio, CARTELLA M., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 309.

[22] In tal senso, CARTELLA M., *op. cit.*, p. 313: *"l'art. 17, lettera c) l.m. consente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un marchio uguale o simile solo in*

debba limitare l'ambito territoriale del diritto conferito dalla valida, benchè successiva, registrazione.

Quindi, il preuso locale attribuisce la facoltà di continuare l'uso stesso nei limiti della diffusione locale, ma non può impedire la piena utilizzazione del marchio successivamente, ma validamente registrato da terzi.

In relazione alla normativa in tema di marchio comunitario, si osserva che gli artt. 8, comma 4 e 52, comma 1, lettera *c* reg. m.c. escludono la registrazione o la validità del marchio quando esiste un marchio anteriore non registrato, utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, che in conformità alla legislazione di uno Stato membro attribuisce il diritto di vietare l'uso del marchio successivo.

Quindi, il preuso del segno da parte di un terzo, che, secondo la nostra legge, attribuisce un diritto di esclusiva al preutente, esclude di conseguenza anche la validità del marchio comunitario successivo, essendo sufficiente che il preuso ed il diritto di esclusiva conseguente riguardino un solo Stato membro per fare sì che l'impedimento alla registrazione o la nullità del marchio comunitario successivo colpiscano quest'ultimo per la totalità dell'Unione Europea.

Non solo: il primo comma dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967, di seguito "CUP") dispone che *"I Paesi dell'Unione s'impegnano*

---

caso di notorietà non puramente locale (e quindi generale) operando come causa di

a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio – se la legislazione del Paese lo consente – sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso.".

Questa disposizione viene espressamente richiamata sia dall'art. 17, comma 1, lettera *b* l.m., sia dall'art. 8, comma 2, lettera *c* reg. m.c..

Cosicchè un marchio che è notoriamente conosciuto nel nostro Paese ai sensi della norma dell'art. 6-*bis* CUP, ancorchè non registrato ed ivi non usato, avrà efficacia invalidante di una successiva registrazione in Italia ed a livello comunitario.

Le implicazioni di tali combinati disposti sono rilevanti. Infatti, come si comprenderà a seguito della lettura del paragrafo che segue e del paragrafo 4, la loro applicazione costituisce un'importante limitazione al principio di territorialità.

---

nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato.".

In questo contesto, si comprende la sfida posta dal mezzo *Internet* e dalla sua intrinseca globalità.

2. Il principio di territorialità al di fuori del *World Wide Web*

La legge nazionale afferma il principio di territorialità, all'art. 1, comma 2 l.m., concedendo al titolare del marchio il potere di *"vietare ai terzi di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità"*.

L'art. 8, comma 2, lettera *a* reg. m.c. prevede poi che la registrazione di un segno come marchio comunitario è impedita dall'esistenza di marchi anteriori, dove, per marchi anteriori, *"si intendono:*

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i) marchi comunitari,

ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'ufficio dei marchi del Benelux;

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro".

La logica conseguenza di tale principio è la delimitazione della sfera di rilevanza del marchio, talchè è possibile la coesistenza di marchi interferenti, legittimamente appartenenti a diversi soggetti nei diversi ordinamenti.

Ciò significa che il marchio nazionale attribuisce il diritto all'uso esclusivo del segno nel territorio dello Stato[23]; il marchio comunitario, invece, essendo efficace all'interno dell'Unione Europea (art. 8, comma 2, lettera *a* reg. m.c.), costituisce un tentativo di "superare" il principio di territorialità.

Infatti, l'esigenza di tentare questa soluzione è nata dal fatto che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ottenuto con la direttiva 89/104/CEE, non si è dimostrato sufficiente a *"rimuovere l'ostacolo costituito dalla territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi, e la realizzazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, è apparsa come la sola soluzione che permettesse alle imprese di*

[23] Un esempio eccezionale di efficacia *extra*-territoriale del marchio nazionale ci viene dato dalla Convenzione di amicizia fra Italia e Repubblica di San Marino, stipulata il 31 marzo 1939 e resa esecutiva con la legge n. 1320 del 1939, che all'art. 43 stabilisce che *"ciascuno dei due Stati si obbliga di impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato".*

esercitare, senza ostacoli, la propria attività economica in tutto il mercato comune"[24].

Ne consegue che, mentre per il marchio nazionale le limitazioni poste dal principio di territorialità valgono per gli Stati *extra*-nazionali, per quanto riguarda il marchio comunitario quelle stesse limitazioni valgono nei confronti degli Stati *extra*-comunitari.

Il che sta a significare la persistente vigenza della *"regola comune a tutti gli ordinamenti moderni che l'efficacia della registrazione sia limitata al territorio dello Stato* [n.d.a.: *rectius* ordinamento] *concedente"*[25]; e che è solo all'interno dell'Unione Europea che esiste un sistema di protezione transnazionale.

Chi opera quindi con lo stesso marchio in mercati comunitari ed *extra*comunitari, salvo il caso dell'art. 6-*bis* CUP che esamineremo *infra*, dovrà affrontare più procedure di registrazione ovvero (nel caso di marchio di fatto) preusare attivamente il segno nei vari territori oggetto del proprio interesse.

Ciò fa sì che, in presenza di più registrazioni, operate in diversi ordinamenti, ciascun diritto di marchio sia regolato da norme diverse, essendo ciascuna registrazione soggetta alla disciplina particolare di ciascun ordinamento.

Con riferimento, inoltre, alle previsioni della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

---

[24] SENA G., *op. cit.*, p. 10.

[25] DI CATALDO V., *I segni distintivi*, in *Corso di diritto industriale*, seconda edizione, Milano, 1993, p. 149.

(testo di Stoccolma 14 luglio 1967) e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (ratificato dal nostro Paese nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967)[26] si precisa quanto segue.

Quest'ultimo sistema sostituisce il deposito plurimo con una registrazione unitaria di marchi nazionali presso la *World Intellectual Property Organization (WIPO)*[27]. Talchè, chi deposita un marchio nazionale presso un Ufficio Nazionale può chiedere a quest'ultimo di inoltrare all'Ufficio della *WIPO* (con sede a Ginevra), sulla base della priorità del Paese d'origine, le diverse domande in ciascuno Stato aderente per il quale è richiesta la protezione[28].

In relazione al sistema della Convenzione d'Unione di Parigi, è importante richiamare gli artt. 2, 4 e 6-*quinquies* con cui si sancisce il c.d. principio di assimilazione[29], la priorità unionista[30], nonché il prinicipio della protezione *telle quelle*[31].

---

[26] Tale Accordo è stato integrato dal Protocollo, adottato, sempre a Madrid, il 27 giugno 1989, reso esecutivo dal Regolamento del 18 gennaio 1996 e ratificato dal nostro Paese con legge 12 marzo 1996, n. 169.

[27] Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

[28] A decorrere dalla registrazione internazionale, la protezione del marchio, in ciascuno dei Paesi interessati, è la medesima che si avrebbe se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato (*ex* art. 4 dell'Accordo di Madrid).
Il marchio internazionale, quindi, non è un titolo autonomo rispetto ai marchi nazionali (a differenza del marchio comunitario), ma costituisce un documento che rappresenta un fascio di marchi nazionali, ottenuti attraverso un unico procedimento internazionale di registrazione.

[29] *"Art. 2 CUP. Trattamento nazionale per i cittadini dei Paesi dell'Unione*

1. *I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, semprechè siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali. (Omissis)".*

[30] *"Art. 4 CUP. Brevetti, modelli d'utilità, disegni e modelli industriali, marchi, certificati d'autore d'invenzione: diritto di priorità – Brevetti: divisione della domanda*

A queste norme si aggiunga l'art. 6-*bis* CUP, norma che rappresenta, nel senso che vedremo, un parziale superamento del principio di territorialità, il quale prevede che *"I Paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio – se la legislazione del Paese lo consente – sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso. (Omissis).".*

Tale norma, infatti, si riferisce e dà rilevanza *extra*-nazionale a marchi stranieri, noti nel Paese sia nel caso essi vengano usati in Italia, sia nell'ipotesi di *"marchi stranieri (purchè appartenenti a ressortissants unionisti) che siano bensì noti nel nostro Paese, ma non vi siano usati; e*

---

1. Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati. (Omissis)".

[31] *"Art. 6-quinquies CUP. Marchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione (clausola «tale e quale»)*

a) 1. Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese d'origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. (Omissis)".

siano perciò noti per il loro uso all'estero (ipotesi che, data la mobilità delle persone e la diffusione internazionale della stampa e dei film [n.d.a.: e l'intrinseca globalità di *Internet*]*, è tutt'altro che infrequente).*"[32].

Peraltro, l'art. 6-*bis* CUP è espressamente richiamato sia dalla lettera *b* dell'art. 17, comma 1 l.m. (*"Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio")*, per prodotti o servizi identici o affini; sia dalla lettera *h* del medesimo articolo (non sono registrabili, per mancanza di novità, i segni che alla data del deposito della domanda *"siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g"*).

A ciò conclusivamente aggiungasi, in relazione ai marchi che godono di rinomanza, che la lettera *g* dell'art. 17, comma 1 l.m., richiamata in modo espresso dalla lettera *h*, nega la novità a quei segni che, alla data del deposito della domanda, *"siano identici o simili ad un marchio già da altri registrati nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida*

[32] VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, terza edizione,

rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi".

Tali, quindi, sono i termini di efficacia della registrazione e dell'uso del marchio con riferimento al nostro ordinamento nazionale e a quello comunitario.

L'avvento delle così dette *"information highways"* (reti telematiche), il cui utilizzo è evidentemente esteso all'intero globo, pone quindi la necessità di comprendere i termini di persistente vigenza del principio in parola.

3. Può aversi territorialità su *Internet*? – I termini del problema

Internet è, per sua natura, un fenomeno globale.

Il contenuto nonché i documenti relativi a ciascun sito *web* sono, potenzialmente, visibili da chiunque in qualunque parte del mondo.

Poste così le cose, sembrerebbe doversene ricavare che il principio di territorialità, come spiegato nel paragrafo che precede, non possa avere cittadinanza in Rete.

Milano, 2000, p. 146.

Taluni[33] sostengono che, in realtà, si potrebbe applicare ad *Internet* una *"distinzione territoriale"* che rifletta quella degli Stati esistenti sfruttando le potenzialità offerte dal *Domain Name System*[34] e, in particolare, per mezzo dei *ccTLD*[35].
In pratica, ai siti registrati in Italia (quelli con *ccTLD* ".it"), indipendentemente dal titolare del sito, verrebbero applicate le norme e gli orientamenti giurisprudenziali italiani, mentre ai siti con *gTLD* si applicherebbero le regole e gli orientamenti statunitensi[36], e così via.

---

[33] Si veda CASSANO G., *INTERNET nuovi problemi e questioni controverse*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di P. CENDON, Milano, 2001, p. 85.

[34] I computer collegati alla Rete si identificano ed interagiscono fra loro attraverso indirizzi numerici (numeri *IP*, *Internet Protocol*). Per la comodità degli operatori, a tali indirizzi *IP* sono stati affiancati indirizzi *DNS* (*Domain Name System*). Si tratta di una serie di lettere (ormai, quasi sempre di senso compiuto) la cui digitazione determina la commutazione, ad opera di un apposito *software*, nell'indirizzo *IP* corrispondente, l'unico in grado di essere compreso da un elaboratore.
Naturalmente, è proprio la possibilità che determinati *domain names* vengano riassociati a determinati marchi o che possano divenire marchi di fatto a sollevare molti dei problemi di cui ci stiamo occupando.

[35] Ogni *domain name* è composto da un *Top Level Domain* (*TLD* – il suffisso apposto all'estrema destra di ciascun indirizzo *Internet*) che può essere *country code* (*ccTLD*; ad esempio ".it") o *generic* (*gTLD*; ad esempio ".com"). Inoltre, è formato da uno o più *domains* di livello inferiore. Nei casi di gran lunga più frequenti si ha solo un *Second Level Domain* (*SLD*), deciso (se registrabile) dall'utente (ad esempio www.caio.it; ma sarebbe anche possibile registrare siti con *domains* di terzo o quarto livello come www.caio.milano.it oppure www.caio.bollate.milano.it).
È proprio con la scelta di un determinato *SLD* che l'operatore può cercare di raggiungere i propri scopi, affidandosi alla sua creatività oppure, come abbiamo visto, prendendo spunto da elementi più "concreti" (come un marchio, il nome di un personaggio famoso, eccetera).
Per un'esauriente disamina della materia si veda FRASSI P.A.E., *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II (in particolare, pp. 179-181).

[36] Le norme che regolano i nomi di dominio registrati con *TLD* generici vengono infatti dettate dall'*ICANN* (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), ente senza fini di lucro fondato per occuparsi dell'allocazione dello spazio per indirizzi *IP*, dell'assegnazione dei parametri di protocollo e della gestione del *Domain Name System*.
Domandando la registrazione di un nome a dominio di questo tipo, il richiedente deve sottoscrivere un *registration agreement* con un *registrar* (un *registrar* è una società abilitata alla registrazione dei nomi a dominio); tale *registration agreement* disciplina l'assegnazione del *domain name* ed incorpora *per relationem* sia le regole di *naming*, note come *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (di seguito *UDNDRP*), approvate dall'*ICANN* il 24 ottobre 1999, sia il documento che contiene le

Il tutto verrebbe realizzato considerando quanto accade all'interno di siti con l'estensione ".it" come se fosse avvenuto sul territorio dello Stato italiano.

Senonchè, varie obiezioni sono state mosse a questa dottrina:

a) seguendo questa proposta la maggioranza dei siti *web* sarebbe sottoposta alle regole degli Stati Uniti d'America: basti dire che i siti registrati con l'estensione ".com" sono talmente diffusi che si sostiene che i *domain names* di tre lettere sotto tale *TLD* siano già stati esauriti[37]. Questo, certo, potrebbe essere d'aiuto nella formazione di una certa uniformità nella soluzione delle controversie in materia, ma non è detto che sia opportuno visto che tali siti possono essere registrati anche al di fuori degli U.S.A.[38].

---

norme procedurali che gli enti abilitati devono seguire per la risoluzione delle controversie, note come *Rules for UDNDRP*, emesse dall'*ICANN* il 26 ottobre 1999.
È importante aggiungere che ai *registration agreements* si applica la normativa statunitense, che include l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (approvato dal Senato degli Stati Uniti il 5 agosto 1999 e firmato dal Presidente Clinton il 29 novembre 1999).
I *gTLD* disciplinati dall'*ICANN* sono quelli con estensione ".aero", ".biz", ".com", ".coop", ".edu", ".gov", ".info", ".int", ".mil", ".museum", ".name", ".net", ".org", ".pro".
Il *TLD* ".com", privo di una assegnazione tematica, ha ricevuto una diffusione notevole. Le altre estensioni, invece, che presentano vincoli in sede di assegnazione, sono rimaste meno diffuse (per maggiori informazioni, si veda MAGNANI A., *Nomi di dominio, regole di assegnazione e principi per la risoluzione dei conflitti*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 100-101).

[37] Si veda, in proposito, MAGNANI A., *op. cit.*, pp. 100-101.

[38] L'applicabilità di una determinata normativa nazionale in relazione al *TLD* del sito è sostenuta da CASSANO G., *op. cit.*, p. 85.

b) *Quid iuris* rispetto a quegli Stati che avrebbero rinunciato allo spazio *Internet* corrispondente al loro territorio e segnatamente alle Isole Tuvalu[39]?

c) Utenti che registrano nomi di dominio con *gTLD*, per mezzo di enti interposti, potrebbero ignorare a quale normativa dovrebbero rifarsi[40]. Allo stesso modo l'assegnatario di un sito con terminazione ".it" potrebbe benissimo essere uno straniero (benchè appartenente ad un Paese membro dell'Unione Europea[41]) e in tali casi, il titolare potrebbe "senza colpa"[42] ignorare la normativa italiana (questo è il problema più evidente).

---

[39] Si tratta di un minuscolo stato del Sud Pacifico (26 Kmq) che ha venduto il suo suffisso nazionale ".tv" a una società californiana. L'arcipelago riceverà 50 milioni di dollari (circa 50 milioni di euro) in dodici anni e l'accordo verrà rinegoziato nel 2012. Con l'anticipo percepito, i 10 mila abitanti delle Isole Tuvalu hanno raggiunto un reddito pro capite medio tra i più alti del mondo. *IdeaLab*, la società americana che si è aggiudicata il contratto, ha raggiunto questo accordo per mettere all'asta indirizzi *Internet* col dominio ".tv", appetibili per gli operatori del settore televisivo. La notizia è stata scaricata il 30 marzo 2003 dal sito www.mediamente.rai.it/docs/news/110400/ 2_110400.htm.

[40] Col termine *provider* si indica l'operatore che fornisce l'accesso ad *Internet*.

[41] Ecco cosa dice in materia l'articolo 4 delle Regole di *Naming* attualmente in vigore (versione 3.9): *"I nomi a dominio all'interno del ccTLD ".it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un Paese membro dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio."*.

[42] In effetti, è assolutamente plausibile che molti degli utenti della Rete conoscano le regole a cui devono sottostare in modo del tutto superficiale: tutte le procedure necessarie per la registrazione di un *domain name*, infatti, vengono eseguite il più delle volte con molta "disinvoltura"; il controllo da parte delle varie *authorities* nazionali è, spesso, meramente formale; le clausole di assunzione di responsabilità vengono sottoscritte, specie quando il richiedente è un piccolo operatore privato, senza che ad esse venga prestata la minima attenzione.
Se, poi, si tratta di *domain names* di terzo o quarto livello, il controllo a cui si è sottoposti è praticamente nullo: allo scrivente (una volta redatte le pagine necessarie in linguaggio *HTML*) sono bastati meno di dieci minuti per mettere *on line* il proprio materiale. Per fare il tutto, è bastato sottoscrivere un formulario *on line* in cui ci si impegnava, in modo assolutamente generico, a non violare norme imperative di legge (faccio notare che il *provider* in questione è uno dei maggiori fornitori di spazio *web* gratuito).

d) Le pagine *web* sono accessibili da chiunque in qualsiasi parte del mondo. Affermare che i siti recanti il *ccTLD* ".it" sono assoggettati alla legge italiana non elimina la necessità di un coordinamento normativo a livello mondiale, dal momento che tali pagine *web* potrebbero comunque arrecare danni a terzi titolari di diritti interferenti con le stesse (e ciò a prescindere dalla lingua utilizzata).

Alla luce di tutte queste considerazioni, sostenere che si possa riconoscere una territorialità all'interno della Rete sfruttando le potenzialità del sistema *DNS* sembra azzardato, senza contare che, per esempio, un sito individuabile tramite un *gTLD* ".net" e con titolare un cittadino statunitense, potrebbe essere ospitato da *servers*[43] situati al di fuori degli Stati Uniti.

Talchè è ipotizzabile che un francese debba fare applicare una pronuncia avverso uno statunitense per bloccare l'utilizzo di un sito *web* ospitato da un *server* ubicato in Cina.

A fronte di questo tentativo che cerca di riconoscere una territorialità al *Web*, c'è chi sostiene che *" il sistema Internet non conosce confini, sicchè ad esso è inapplicabile il principio di territorialità"*, pur dopo avere asserito l'applicabilità ad

[43] Col termine *server* si indica l'elaboratore utilizzato dal *provider*.

Internet del diritto dei marchi e pur affrontando il problema specifico in modo molto marginale[44].

La posizione della nutrita dottrina al riguardo è però variegata.

Per Galli, *"la soluzione più ragionevole è quella che, per considerare l'evento dannoso legato ad un'attività commessa a mezzo di Internet come verificatosi anche in un determinato Paese, richiede che vi sia all'interno del sito un'offerta commerciale, una comunicazione pubblicitaria o comunque un messaggio che possano considerarsi indirizzati anche ai navigatori di quel Paese: il che, nel caso dell'Italia, è facile da desumere quando la lingua in cui sono scritti i messaggi è l'italiano (o anche l'italiano). Viceversa, quando venga utilizzato l'inglese, che è, in un certo senso, la lingua franca delle comunicazioni internazionali e quindi della rete Internet, vi dovrà essere la presenza di altri elementi che inducano a ritenere che comunque l'offerta sia indirizzata (anche) verso il nostro Paese. E per converso vi potranno essere degli elementi che escludono questa destinazione, come per esempio l'apposizione di appositi disclaimers, che, almeno sotto questo profilo, possono assumere particolare rilievo"*[45].

[44]Trib. Napoli, sent., 26-febbraio-2002, *Playboy Enterprise Inc. c. Giannattasio Mario e C.S. Informatica di Gilda Cosenza*, in *Dir. inf.*, 2002, p. 1005 e scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

[45] GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 130.

Nello stesso senso si sono espressi pure Cerina[46] e Tosi E.[47].

La giurisprudenza, interpellata sul punto, ha affermato quanto segue.

Per esempio, il Tribunale di Roma, nel c.d. "caso *Carpoint*", con ordinanza del 2 febbraio 2000, interrogandosi circa gli elementi necessari a radicare la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, si è così espresso: *"occorre quindi interrogarsi sul fatto se l'accessibilità dall'Italia, nell'ambito della rete mondiale internet, del sito della Microsoft – società statunitense pacificamente priva di collegamenti diretti con l'Italia di cui al comma 1 dell'art. 3 legge n. 218 del 1995 ed i cui content provider e service provider non sono domiciliati o residenti in Italia, con la conseguenza che l'uploading […] avviene all'estero –, sito avente il domain name «Carpoint.msn.com», possa, sia pure nella prospettiva, tipica della misura cautelare, del periculum, produrre degli effetti dannosi nel territorio italiano, in danno della ricorrente Carpoint s.p.a., titolare del marchio «Carpoint», ovvero se sia fondata l'obiezione della resistente sulla non sufficienza della mera visibilità e della semplice ricezione (con il compimento del «downloading» […]) della pagina web per conferire la giurisdizione nei confronti del titolare del sito al giudice dello Stato, in assenza di altri*

[46] CERINA P., *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, in *Il dir. ind.*, 1997, p. 302.

[47] TOSI E., *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 168.

contatti con il foro, quali l'accettazione di ordini provenienti da questo Stato […];
il problema è indubbiamente quello di conciliare la diffusività mondiale dei messaggi su Internet […] con il principio di territorialità proprio della disciplina dei segni distintivi delle imprese;
detto problema non può essere certo risolto nel senso di imporre un ampio dovere di astensione dall'uso del marchio, che si estenda nei suoi riflessi anche in Italia, da parte di chi ne sia legittimamente titolare all'estero, ove questi non introduca in Italia il prodotto ma ne dia semplicemente notizia sulla Rete, strumento di comunicazione necessariamente di portata globale; […]
ciò che occorre quindi, nella materia della contraffazione tramite la rete internet del marchio o di altri segni distintivi, è non l'effettiva importazione in Italia del prodotto recante il marchio visibile sulla pagina web, ma quanto meno un'effettiva «offerta in vendita» del prodotto o dei servizi concorrenti in Italia, indicativa dell'avvio di una campagna pubblicitaria commerciale nello Stato in questione e dell'esistenza di un contatto commerciale prodromico alla fornitura del prodotto o dei servizi affini a quelli coperti dalla registrazione del marchio o domain name violato, dal Paese estero in Italia"[48].

[48] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pp. 135-137.

Mentre in sede di reclamo, con ordinanza del 9 marzo 2000[49], dopo aver premesso che bisogna valutare se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni, ha affermato: *"Nel caso di specie, questo rischio non sussiste: premesso che, secondo giurisprudenza costante, la valutazione della confondibilità deve tener conto della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi e prodotti di Carpoint italiana possano confondere il sito Carpoint Microsoft, sì da ritenerlo come appartenente alla società italiana (o emanazione di questa).*

Nella valutazione della concreta sussistenza di tali rischi, anche solo sotto l'aspetto del fumus, assumono rilievo le circostanze in cui la confusione dovrebbe realizzarsi.

Il sito «carpoint.msn.com» è un sito esclusivamente in lingua inglese, con l'indicazione dei prezzi in divisa USA, l'indicazione delle tasse da applicare in quel Paese, consigli sui servizi finanziari ed assicurativi americani, con la lista di tutti gli uffici USA; per accedere alle informazioni sulle auto disponibili occorre indicare una residenza ed il codice di avviamento postale USA.

L'affinità di servizi […] non comporta, quindi, per il pubblico alcun rischio di confusione, in quanto attraverso il sito americano è possibile avere informazioni sull'acquisto di autovetture esclusivamente negli USA ed in commercio in

[49] Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*,

quello Stato, mentre la società italiana esercita attività di compravendita di autovetture esclusivamente in Italia.
La circostanza che, essendo molte vetture in commercio sia in Italia che negli USA, alcune informazioni dello stesso genere vengono fornite su entrambi i siti, non comporta la confondibilità di segni distintivi utilizzati per attività svolte in continenti diversi e destinate, tendenzialmente, a soggetti diversi.
Peraltro, è sintomatico che nonostante il lungo tempo intercorso dall'epoca della utilizzazione da parte di Microsoft del sito web in oggetto […] nessun episodio specifico di confusione si sia verificato, mentre gli stessi esempi indicati dalla società ricorrente evidenziano che il rischio di confusione non riguarda né il pubblico in generale, né gli utenti di Internet in generale, ma solo situazioni particolari […] che, in quanto tali, non sono idonee ad integrare i requisiti previsti dall'art. 1 lett. b l.m..".
Nel c.d. "caso *Technovideo*", il Tribunale di Verona si è basato sulla valutazione del tenore delle pagine *web* della resistente per valutare come l'uso fatto dalla medesima di tale materiale *on line* perseguisse *"la finalità confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della linea di prodotti denominata «Technovideo»; […] l'utilizzo da parte della resistente del marchio «Technovideo» esula dall'ambito di liceità definito dalla norma citata* (n.d.a.: si tratta dell'art. 1-

---

in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333.

bis l.m.), *in quanto il testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario l'erroneo convincimento della produzione da parte di Effedi non solo degli accessori «dedicati a… Technovideo» ma anche dei prodotti relativi"*[50].

In sede di reclamo, poi, il Tribunale ha sostenuto che: *"Va infine respinto anche l'ultimo motivo di gravame: la Effedi s.a.s. contesta l'ordinanza reclamata nella parte in cui le inibisce l'uso del marchio «Technovideo» come domain name del proprio sito internet, in quanto l'efficacia del marchio di controparte è limitata al territorio nazionale, mentre, notoriamente, la rete internet ha diffusione mondiale.*

L'accoglimento di tale eccezione comporta, infatti, una inaccettabile conseguenza: nessuna tutela potrebbe concedersi al titolare di un marchio d'impresa registrato a livello nazionale nel caso in cui l'uso illecito del marchio stesso da parte di terzi avvenga attraverso la rete internet.

Nella fattispecie, peraltro, l'eccezione in esame appare pretestuosa, in quanto la pagina web della odierna ricorrente è scritta in lingua italiana ed è chiaramente rivolta al mercato nazionale."[51].

---

[50] Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 165.

[51] Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 168.

Ancora, con ordinanza del 24 aprile 1999, il Tribunale di Ancona[52] ha ritenuto che la regolazione di questo genere di controversie vada affidata a principi generali quali il preuso, *"benchè sia carente una regolamentazione normativa delle attività svolte sulla rete Internet, con particolare riferimento alle problematiche derivanti dal carattere globale della Rete, che rende inadeguati i tradizionali principi di territorialità adottati in materia di marchi"* e benchè sia *"evidente (...) che l'efficacia territorialmente limitata della protezione dei segni distintivi dell'impresa si pone in conflitto con la capacità diffusiva globale che naturalmente inerisce ai messaggi divulgati per il tramite della rete Internet"*.

Per concludere, essendo la concorrenza sleale e la contraffazione del marchio degli atti illeciti, come criterio di collegamento è sicuramente valido quello del *locus commissi delicti*.

A questo proposito, si veda la recente ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002 della Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile)[53] in cui, a proposito del problema (per molti aspetti analogo) della diffamazione commessa *on line*, la Suprema Corte afferma che *"In materia civile (...) il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non è il*

---

[52] Trib. Ancona, ord., 24 aprile 1999, *Gabbanelli Accordins L.L.C. c. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Gabbanelli Elio*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 3454-3456.

[53] Cass., ord. numero 6591, 8 maggio 2002, sulla competenza territoriale per diffamazione commessa *on line*, *Banca 121 c. R.S.*, scaricata da *http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=6551*, il 9 dicembre 2002.

luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno conseguente (o se si vuole del successivo evento di danno)".
E qualora possa sorgere incertezza circa il Giudice territorialmente competente in virtù del principio del *locus commissi delicti* (come nel caso di illeciti commessi a mezzo *Internet*), tale Giudice va individuato sulla base del luogo dove è domiciliato il danneggiato.

4. I *domain names*: termini di interferenza con la disciplina dei segni distintivi

La normativa vigente dà rilevanza al problema posto dalla relazione fra segni distintivi diversi.
Si richiama, in relazione al giudizio di novità del marchio, l'art. 17, comma 1, lettera *c* l.m., il quale prevede espressamente la carenza di tale requisito per quei segni che alla data del deposito della domanda *"siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna 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, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo*

dante causa non è di ostacolo alla registrazione". Si richiamano inoltre gli artt. 8, comma 4 e 52, comma 1 reg. m.c..

"Anche con riferimento all'uso, l'art. 11 l.m. vieta l'utilizzazione del marchio «in modo da ingenerare un rischio di confusione con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui», comprendendo certamente anche ditta, ragione o denominazione sociale ed insegna, che costituiscono appunto segni distintivi dell'impresa."[54].

Infine, per quanto riguarda il contenuto del diritto di marchio, si richiama l'art. 13 l.m.[55], il quale estende il *jus excludendi alios* anche alla adozione del segno come ditta, denominazione o ragione sociale ed insegna.

Si evince, conseguentemente, che seppure con alcune apparenti eccezioni relativamente all'uso del nome patronimico e del proprio indirizzo (cfr. artt. 1-*bis*, comma 1, lettera *a* e 21, comma 2 l.m.; art. 12, lettera *a* reg. m.c.), vige il principio della unitarietà dei segni distintivi, il quale attribuisce rilevanza giuridica alla loro interferenza.

In assenza di specifiche disposizioni normative, bisogna cercare di stabilire se e, in caso affermativo, a quale titolo i

---

[54] SENA G., *op. cit.*, p. 95.

[55] Così recita la norma: *"È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.*
Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.".

domain names (*rectius* i *second level domain names*[56]) possano essere ricondotti nell'alveo della disciplina sui segni distintivi[57].

Una prima posizione, assolutamente minoritaria, vede nel *domain name* un semplice indirizzo telematico[58] per accedere a determinati servizi, per cui il nome a dominio sarebbe liberamente utilizzabile in via esclusiva da chi lo registra per primo e non avrebbe la natura di segno distintivo.

Una seconda posizione, invece, accoglie l'impostazione favorevole nei limiti che vedremo.

A) L'orientamento negativo ha uno dei suoi *leading cases* nell'ordinanza del 24 luglio 1996 del Tribunale di Bari.

Si tratta di uno dei primissimi casi italiani in materia di *domain names* e in quell'occasione il Tribunale di Bari diede valore decisivo alle *Regole di Naming* in vigore a quel tempo

---

[56] Si rinvia a quanto detto alla nota 35.

[57] Il problema, strettamente collegato, della contraffazione del marchio mediante l'utilizzo di nomi a dominio verrà trattato in modo specifico nel paragrafo 2 del capitolo II. Nel paragrafo attuale, invece, si proverà come il nome di dominio sia un segno distintivo (in mancanza di specifiche disposizioni) atipico e, di conseguenza, soggetto al principio di unitarietà dei segni distintivi.

[58] Secondo Trib. Bari, ord., 24 luglio 1996, *Teseo s.p.a. c. Teseo Internet Provider s.r.l.*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2316, il nome di dominio *"costituisce un semplice codice d'accesso ai servizi telematici"* mentre in Trib. Firenze (sezione distaccata di Empoli), ord., 23 novembre 2000, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 271, si afferma che *"gli aspetti operativi, tecnici, logici del Domain Name System prevalgano sulla utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio e che tali aspetti operativi, tecnici, logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo"*; la funzione del nome di dominio sarebbe quella di *"consentire a chiunque di raggiungere una pagina web"*, *"non può porsi per esso un problema di violazione del marchio d'impresa, della sua denominazione o dei segni distintivi"*.
In dottrina, questo orientamento pare condiviso dal solo Stefano Cerutti (si veda CERUTTI S., *La natura giuridica del domain name*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002).

ed affermò che il nome a dominio *"costituisce un semplice codice d'accesso ai servizi telematici, «un'entità per identificare univocamente dei gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, ecc.) presenti sulla Rete e non invece un'indicazione dell'importanza, globalità o disponibilità dei servizi o dell'entità che esso identifica»"*[59].

Più recentemente, anche due pronunce del Tribunale di Firenze si sono schierate a favore di questa tesi.

Nella prima[60], ordinanza del 29 giugno 2000, si è affermato che il *domain name* andrebbe considerato come la *"traduzione in qualche modo testuale dell'IP number"*; *"Il domain name è l'indirizzo internet di un computer collegato alla rete"*; *"Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente […] da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o componendo un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. […] la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal domain*

[59] Trib. Bari, ord., 24 luglio 1996, *Teseo s.p.a. c. Teseo Internet Provider s.r.l.*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2316.

[60] Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, *N.V. Sabena S.A. c. A&A di Castellani Alessio*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 242 e scaricato da *www.notiziariogiuridico.it/ Cassano_domini.html*, il 17 ottobre 2002.

name. […] In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento"; *"Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain Name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.".*

Nella seconda[61], ordinanza del 23 novembre 2000, in contrasto con l'orientamento (prevalente) che parifica il *domain name* ai segni distintivi, il Tribunale (sezione distaccata di Empoli) ha affermato che *"Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere condivisa da parte di questo giudicante essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ed il domain name che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet infatti non esiste alcun confine territoriale e tutte le imprese e gli enti del mondo hanno interesse ad ottenere un domain*

[61] Trib. Firenze (sezione distaccata di Empoli), ord., 23 novembre 2000, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 271. È il caso di aggiungere, data l'"eterodossia" di questa pronuncia, che l'ordinanza in questione è stata poi riformata in sede di reclamo (Trib. Firenze (reclamo), ord., 28 maggio 2001, numero

name per potere essere raggiunte con la stessa facilità da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di personal computer.

Il domain name pertanto non tutela in alcun modo il prodotto aziendale.

La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto l'insegna costituisce punto di riferimento dell'impresa esclusivamente in un ambito territoriale.".

In dottrina, si segnala come isolata l'opinione di Cerutti[62], per il quale *"in attesa di una legge nazionale che disciplini compiutamente la materia"* è *"allo stato più aderente alla realtà l'orientamento adottato dai giudici di merito fiorentini nel famoso caso Sabena"*.

Numerose e rilevanti critiche sono state mosse a tale posizione. *In primis*, il paragone fra il nome di dominio e l'indirizzo civico non è del tutto corretto, poiché, mentre il secondo è imposto, il primo viene liberamente scelto da chi lo registra, senza alcuna corrispondenza necessaria e diretta fra la localizzazione del *server/provider* ed il *domain name*. La funzione di vero e proprio indirizzo è propria dell'indirizzo *IP*, del quale il nome di dominio rappresenta una trasposizione del tutto autonoma e libera da ragioni tecniche[63].

2794, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, scaricato da *www.interlex.it/testi/fi010528.htm*, il 18 ottobre 2002).

[62] CERUTTI S., *La natura giuridica del domain name*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

[63] VARÌ P., *op. cit.*, p. 39.

In secondo luogo, *"l'esistenza e l'efficacia ineludibile della regola del "first come, first served" è dovuta più che a regioni di disciplina del DNS a una sorta di mancata preveggenza da parte dei primi enti che hanno operato con Internet. (…) Nel momento in cui si è scelto il sistema DNS, la possibilità di utilizzi a fini illeciti o comunque sleali di Internet era assolutamente remota, perché altrimenti è assai probabile che si sarebbe scelto un sistema di assegnazione dei domain names diverso e più attento a tali rischi"*[64].

Secondo Sena (che critica esplicitamente la pronuncia fiorentina del 29 giugno 2000, citata in precedenza), tale impostazione non tiene conto del fatto che *"è del tutto normale che un sistema di registrazione (per esempio dei marchi o delle ditte) funzioni senza un preventivo esame di appropriabilità del segno* (n.d.a.: si allude, qui, al principio del *"first come, first served"*, alla base del sistema di registrazione dei *domain names*), *ma che ciò non esclude un successivo controllo da parte della Autorità giudiziaria ordinaria se la registrazione comporta la violazione di un diritto soggettivo (diritti di esclusiva) altrui. Né d'altra parte può trascurarsi che anche nell'ordinamento di Internet si sono realizzate forme di regolamento dei conflitti circa la titolarità dei domain names, conflitti che coinvolgono anche denominazioni sociali e marchi."*[65].

Quanto, poi, all'affermazione secondo la quale il *domain name* svolgerebbe una funzione essenzialmente tecnico-

[64] VARÌ P., *op. cit.*, p. 39.

operativa nel sistema *Internet* (tale da rendere il nome a dominio equiparabile ad un mero indirizzo o ad un numero telefonico, di conseguenza utilizzabile *ex* art. 1-*bis* l.m.), sempre Sena oppone che *"tale argomento non è convincente, se si considera che la ratio della norma ricordata risiede nella «indisponibilità» di tali segni distintivi, nel senso che sono dati e non scelti e quindi non liberamente modificabili; non è dubbio, al contrario, che il domain name, sia pure con alcuni vincoli, è scelto e adottato dal suo titolare ed a richiesta dello stesso titolare può essere sostituito, così che per il domain name, come per il marchio e la ditta, sono prospettabili le stesse regole che ne disciplinano la adozione e l'uso."*[66].

D'altro canto, si era espresso in termini analoghi anche Mayr[67], per il quale *"Dal punto di vista della normativa, anche italiana, sui segni distintivi parrebbe di poter affermare con sicurezza che un diritto sul marchio o sulla ditta esclude la registrabilità come domain name da parte di terzi dell'espressione corrispondente."*[68].

"L'affermazione che lo ius excludendi conferito dalla titolarità del marchio o della ditta ne vieta anche l'impiego come domain name da parte di un'altra impresa è ancor più sicura nel diritto comunitario e nel diritto nazionale armonizzato dei marchi. La recente riforma della normativa ha senz'altro

---

[65] SENA G., *op. cit.*, p. 98.
[66] SENA G., *op. cit.*, p. 99.
[67] MAYR C.E., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA,* 1996, pp. 223-250.
[68] MAYR C.E., *op. cit.*, p. 231.

esteso l'ambito di utilizzazione esclusiva del segno da parte del titolare. A tacer d'altro questo si estende sino a vietare usi del segno da parte di terzi suscettibili di indurre un rischio di associazione da parte del pubblico: e non è dubbio che anche l'impiego del segno nella formazione di un nome di dominio rientri nella previsione della norma. D'altro canto il principio dell'unitarietà dei segni distintivi ha recentemente trovato la sua definitiva conferma a livello legislativo: e non si vede perché il nome di dominio, che svolge anche un ruolo in tal senso, debba esserne ritenuto estraneo. Se ne trae così con sicurezza che l'uso di un nome di dominio simile ad un marchio altrui lede lo ius excludendi del suo titolare, quando ciò comporti un pericolo di confusione. […]

Le regole che presiedono all'assegnazione dei nomi di dominio traggono in massima parte la loro forza dal fatto di essere fondate su esigenze di tipo tecnico. Non per questo esse possono prevalere sulla normativa in tema di segni distintivi."[69].

Mayr, inoltre, mette in rilievo che *"La sottoposizione alla disciplina dei segni distintivi di denominazioni di tipo tecnico è stata più volte e costantemente affermata in passato dalla giurisprudenza straniera, non solo in relazione ai domain names, ma anche in occasione di controversie che avevano ad oggetto altre denominazioni legate a strumenti di comunicazione, quali il telefono ed il telex, considerati segni*

[69] MAYR C.E., *op. cit.*, pp. 236-237.

distintivi «aggiuntivi» od addirittura a pieno titolo."[70]. A tal proposito, l'Autore riferisce di un importante precedente tedesco avente per protagonista l'impresa produttrice della celebre acqua di colonia "4711": motivo del contendere era l'uso che un'impresa di trasporto di liquami faceva del proprio numero di telefono, che era, per l'appunto, il medesimo, evidenziandolo a grandi caratteri nella pubblicità e sui propri automezzi. Il supremo collegio tedesco (BGH, 8 luglio 1958, *4711*), sia pur applicando la legge a tutela della lealtà della concorrenza, condannò la convenuta non solo a cessare l'uso del numero nella pubblicità, ma a retrocederlo alla compagnia telefonica[71].

Molto critica è pure la posizione di Cassano, per il quale è erroneo "elevare" una regola tecnica al rango di precetto giuridico[72]. Infatti, secondo l'Autore, non ci si può fare suggestionare dal mito di *Internet* quale spazio anormativo, ma, quando necessario, bisogna affidarsi alle tecniche per colmare le lacune dell'ordinamento giuridico: quali, ad esempio, il ricorso all'interpretazione estensiva, all'analogia, ai principi.

B) L'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza, considera il *domain name* alla stregua di un segno distintivo.

---

[70] MAYR C.E., *op. cit.*, pp. 237-238.

[71] Per maggiori informazioni su questo caso, si veda MAYR C.E., *op. cit.*, p. 238.

[72] CASSANO G., *La motivazione "tecnocratica" nell'ordinanza di Firenze*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/cassano1.htm*, il 18 ottobre 2002 e *Libertà di registrazione del domain name e… marchi senza tutela: verso la negazione di un principio "consolidato"?*, nota a Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, scaricato da *www.notiziariogiuridico.it/Cassano_domini.html*, il 17 ottobre 2002.

Molto netta, in merito, la posizione di Sena: *"Il domain name è un segno distintivo e la sua interferenza con il marchio appare dunque incontestabile"*[73].

Secondo Ferorelli, *"che il sistema dei domain names sia stato originariamente concepito con una funzione meramente funzionale e strumentale «come un mero indirizzo» non esclude che, a seguito dell'uso che se ne è fatto [...] esso abbia acquisito un'attitudine distintiva, la cui efficacia è direttamente proporzionale al nome scelto, e un valore economico, anche questo proporzionale al numero di «collegamenti» (accessi giornalieri) al relativo sito."*[74].

Secondo altra dottrina, infatti, bisogna porre l'attenzione sul dato funzionale, sulla effettiva capacità distintiva e suggestiva, oltre che identificativa, che il nome a dominio ha riguardo al soggetto che lo utilizza ed ai beni o servizi offerti sul sito corrispondente[75].

A cui aggiungasi che, secondo la giurisprudenza, il nome a dominio *"possiede tutte le caratteristiche peculiari dei segni distintivi, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare al fine di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri"*[76].

---

[73] SENA G., *op. cit.*, p. 98.

[74] FERORELLI R., *"Domain names", natura e disciplina giuridica*, scaricato da *www.diritto.it/articoli/diritto_tecnologie/ferorelli.html*, il 18 ottobre 2002.

[75] VARÌ P., *op. cit.*, pp. 39-41.

[76] Trib. Roma, ord., 23 ottobre 2000, *Beta Television c. Futur Time di Marini Alessandro & C. s.a.s.*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 265.

In particolare, in Tribunale di Modena, ordinanza, 1 agosto 2000[77], s'è detto che *"l'elemento qualificante del DNS – ovvero il second level domain – viene ad essere arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l'indirizzo, che certo non è oggetto di scelta.*
In realtà, non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi".
Si cita, infine, quanto affermato dal Tribunale di Firenze nell'ordinanza 28 maggio 2001, n. 2794, nel "caso *Blaupunkt*"[78]: *"Anche nel caso di specie è applicabile la disciplina sui segni distintivi ed in particolare sulla tutela del marchio in quanto: il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico, quale può essere invece considerato l'IP (…); il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti della rete Internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di un numero telefonico, non viene infatti assegnato d'ufficio o casualmente, ma, soprattutto per quanto concerne il Second Level Domain (SLD), viene liberamente scelto dall'utente; non opera pertanto con riferimento al SLD di fantasia l'eccezione prevista dall'art. 1-bis, comma 1, lettera a l.m. riguardo all'operatività della tutela del marchio con riferimento all'uso nell'attività economica da parte di terzi del «loro nome ed*

---

[77] Trib. Modena, ord., 1 agosto 2000, *Data Service s.r.l. c. Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l.*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 256.
[78] Trib. Firenze (reclamo), ord., 28 maggio 2001, numero 2794, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, scaricato da *www.interlex.it/testi/fi010528.htm*, il 18 ottobre 2002.
La pronuncia testè citata è molto importante poiché si oppone a quanto statuito nel primo grado cautelare dall'ordinanza citata alla precedente nota 61.

indirizzo», i cosiddetti segni necessari; qualora l'utente sia un'impresa commerciale che intende utilizzare il sito per pubblicizzare ed offrire propri beni e servizi ed eventualmente anche per promuovere vere e proprie negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name ritenuto più opportuno al fine di segnalare la sua presenza su Internet e di facilitare il contatto con gli altri utenti interessati alla sua attività; in tal caso il domain name svolge quindi 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, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento Internet e seguita per l'attribuzione del domain name dall'apposito organismo (Registration Authority); in sostanza le regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finchè le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale".

È assodato, quindi, per l'opinione prevalente, che il *domain name* vada considerato alla stregua di un segno distintivo e che ad esso si debba applicare la disciplina su tali segni.

Nell'ambito di questa tesi, che il nome di dominio *"debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (…), poiché così*

classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi."[79].

In questo senso, in dottrina, si è per esempio espresso Tosi E., affermando che, una volta riconosciuta la natura distintiva del nome di dominio, accertare se questo *"sia riconducibile alla disciplina del marchio piuttosto che a quella della ditta o dell'insegna, stante il principio dell'unitarietà dei segni distintivi (art. 13 l.m.) – in base al quale è assicurata la stessa tutela in caso di conflitto tra segni distintivi, comunque qualificati – pare problema di poco conto su cui non è rilevante soffermarsi"*[80].

E pare esprimersi anche Frassi, nel momento in cui afferma che *"Quando si parla di risoluzione di un conflitto ci si riferisce ad una situazione in cui un certo segno, in questo caso il domain name, possa dirsi utilizzato in violazione di altro diritto esclusivo sul segno appartenente ad un diverso soggetto; in questo ordine di idee, ed in base all'applicazione del c.d. principio dell'unitarietà dei segni distintivi esplicitato dall'attuale art. 13 l.m. con riferimento al rapporto fra marchio e ditta successivamente adottata, ma intuitivamente valevole per tutti i conflitti fra segni e quindi anche per quello qui esaminato, può affermarsi con sicurezza che il titolare di un marchio può opporsi, e quindi agire per contraffazione, all'adozione di un domain name uguale o simile al proprio*

[79] Trib. Modena, ord., 1 agosto 2000, *cit.*.

segno se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione fra segni."[81].

Dello stesso avviso, peraltro, sono anche Cassano e Carapella, per i quali *"Il criterio risolutore sarà [...] quello fondato sul principio di unitarietà"*[82].

Ciò, con l'avvertenza che le volte in cui i giudici hanno *funditus* esaminato la problematica specifica hanno per lo più optato per l'assimilazione del *domain name* all'insegna[83], ma è altrettanto vero che (qualora ne abbia i requisiti) un nome a dominio può benissimo essere registrato come marchio o ottenere lo *status* di marchio di fatto (magari, che goda di notorietà *ex* art. 6-*bis* CUP o, addirittura, di rinomanza)[84], con l'avvertenza in ogni caso

---

[80] TOSI E., *op. cit.*, p. 178.

[81] FRASSI P.A.E., *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 182.

[82] CARAPELLA M.D. e CASSANO G., *I conflitti fra marchi e nomi a dominio tra pronunce dei giudici e primi accenni a una risoluzione "virtuale"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 381-382.

[83] Già in una delle primissime decisioni in materia si affermava che il *domain name* assume un carattere distintivo dell'utilizzazione del sito *"con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto"* - Trib. Milano, ord., 3 giugno 1997, *Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 697.
In tal senso, vedi pure Trib. Modena, ord., 1 agosto 2000, *cit.*, in cui si afferma: *"Questo giudice (...) propende per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti"*.

[84] Non si tratta solo di un'ipotesi fantasiosa; la realtà ci offre già un recente ed eclatante caso pratico di questo tipo: negli Stati Uniti, *Yahoo!*, il più grande portale *Internet* del mondo, ha dovuto lottare in sede legale per difendersi da falsi siti che usavano il suo nome in modo fraudolento e confusorio e la *WIPO* ha dichiarato la loro idoneità a creare confusione agli utenti dando ragione all'attore. Il logo di *Yahoo!*, ormai, può sicuramente considerarsi un marchio usato quasi esclusivamente *on line*, tanto più che esso, effettivamente, è un *trademark* regolarmente registrato negli Stati Uniti (informazioni al riguardo si possono trovare in FERORELLI R., *op. cit.*).

che non si può affermare *tout court* che i nomi a dominio siano sempre assimilabili ai marchi anche perché, spesso, i *domain names* non hanno i requisiti di originalità necessari e che *"nell'ambito del giudizio di contraffazione al c.d. top level domain (…) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno; il raffronto, pertanto, va limitato al solo second level domain prescelto"*[85]; e se le cose stanno così, ne consegue che moltissime denominazioni espresse nei *second level domains* non potrebbero essere registrate come marchi[86].

Un altro dato su cui riflettere è questo: nonostante l'elemento pregnante di un nome a dominio sia dato dal *second level domain*, non è per questo pacifico che il titolare di un marchio possa chiedere con successo tutela contro l'assegnazione di suddetto *SLD* con riferimento ad ogni suo possibile *TLD*, e questo discorso vale anche per marchi di assoluta rinomanza[87].[88]

Sul sito della *WIPO*, alla pagina http://arbiter.wipo.int/cgibin/domains/search/DomainSearch?lang=eng&domain=yahoo (consultata per l'ultima volta il 3 marzo 2003), si trovano 31 casi che vedono come attore *Yahoo! Inc.*.
Un caso analogo, in Italia, potrebbe dirsi quello di *Virgilio*.

[85] Trib. Roma, ord., 23 ottobre 2000, *cit.*. Vedi anche Trib. Milano, ord., 3 giugno 1997, *cit.*.

[86] Solo per fare qualche esempio: www.telefonino.it, www.automobili.it, www.casa.it, eccetera.

[87] Si pensi, per fare un esempio che tolga ogni dubbio, al rinomato marchio *"nike"*. L'omonima impresa controlla il sito www.nike.com (da cui si accede alle svariate pagine *web* del colosso americano), ma il sito www.nike.it è gestito da un'impresa italiana (NIKE s.r.l.) che, come scritto nella *homepage* del sito, si occupa di *"Trattamenti superficiali su bulbi in vetro per lampade elettriche - Superficial treatment on glass bulbs for electric lamps"*.
Tale impresa è titolare di un marchio omonimo, seppur graficamente differente, assai meno famoso del segno che contraddistingue la celebre impresa statunitense. Tuttavia, l'uso che tale impresa fa del suo sito è tale da eliminare qualsiasi rischio d'associazione fra le due società (il sito è stato visitato per l'ultima volta il 3 aprile 2003).

Le considerazioni testè svolte, in assenza di una specifica disciplina, portano quindi a considerare il *domain name* un segno distintivo atipico.

Questa tesi, in dottrina, è sostenuta fra gli altri da Tosi E. (che parla di *"natura giuridica atipica del nome di dominio"*)[89], Tosi T.[90], Cassano (il *domain name* deve

---

La rinomanza del celebre marchio *"nike"* è tale, forse, che la società statunitense potrebbe far bloccare l'utilizzazione del *domain name* interferente da parte della società italiana che ne è attualmente titolare, ma si potrebbero avere certezze al riguardo solo dopo un attento esame del momento in cui è stato registrato il nome di dominio in questione, del grado di rinomanza di cui godeva all'epoca il colosso americano, eccetera.

Nel caso di cui si tratta, inoltre, pare difficile dimostrare sia l'indebito vantaggio ottenuto dalla società italiana, sia il pregiudizio arrecato alla società statunitense: è sicuramente possibile che qualche navigatore intenzionato ad acquistare abbigliamento sportivo capiti per sbaglio sul sito della NIKE s.r.l., ma ben difficilmente potrebbe cambiare idea sugli acquisti da fare ed altrettanto difficilmente abbandonerà la ricerca del sito desiderato.

[88] Altri casi eclatanti si possono avere allorquando l'ordinamento *Internet* non riesce ad "adeguarsi" appieno alla normativa sui segni distintivi per via di limiti tecnici.

È il caso, per esempio, del sito www.armani.com: il nome di dominio in questione era stato registrato dall'imprenditore Anand Ramnath Mani (che fin dal 1981 svolgeva la sua attività firmandosi A.R. Mani); questi, per poter usare il suo nome come *second level domain* (non essendo tecnicamente possibile mettere "." dopo una sola lettera), doveva necessariamente registrare il *second level domain* "armani". La *WIPO* diede ragione all'imprenditore che, per primo, aveva registrato il nome di dominio, nonostante la parte ricorrente rappresentasse gli interessi del celebre stilista Giorgio Armani (la vertenza si trova alla pagina http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html, scaricata il 30 marzo 2003). Dopo qualche tempo, gli attriti fra le parti in causa vennero appianati grazie ad un espediente tecnico: un *software* di *"redirect"* che, alla digitazione del nome di dominio www.armani.com, indirizza automaticamente (senza nemmeno mantenere l'originaria digitazione) al sito www.whistler.com (l'ultima verifica è stata eseguita il 3 aprile 2003).

Un altro caso molto interessante è quello della sfida quasi decennale che vede, l'uno contro l'altra, Uzi Nissan, cittadino americano di origine israeliana, e la nota Casa giapponese, fra i principali produttori automobilistici del mondo. Motivo del contendere, un sito *Internet*: è dal 1994 che il signor Nissan, titolare di una *software house*, ha registrato il dominio www.nissan.com. Naturalmente, l'indirizzo fa gola al colosso nipponico che, però, sinora è riuscito solo ad ottenere (dopo aver subito, invero, varie pronunce sfavorevoli) che il sito venisse convertito ad un uso non commerciale (ecco cosa si legge nella *homepage* del sito: *"In compliance with a ruling issued by the United States District Court in Los Angeles on November 14, 2002, in the lawsuit of Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation, this web site has been converted to non-commercial use. Sincerely, Uzi Nissan"*, visitato per l'ultima volta il 3 aprile 2003).

[89] TOSI E., *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, nota a Trib. Parma, sent., 26

reputarsi *"un segno distintivo suscettibile di entrare in conflitto con altri segni «tipici» quali, in particolare, il marchio"*)[91], Giacopuzzi (il nome a dominio assurge *"ad elemento distintivo atipico dell'imprenditore che opera nella Rete"*)[92], Pierani (che definisce i *domain names* quali *"segni distintivi tipici del cyberspazio"*)[93] e Carapella[94].

In particolare, secondo il Tribunale di Roma, *"il domain name può reputarsi come segno distintivo, ove utilizzato da un imprenditore, suscettibile di entrare in conflitto, oltre che con altri domain names eventualmente simili, anche con altri segni tipici quali in particolare il marchio e, nel caso di conflitto, può richiedersi l'inibitoria prevista dall'art. 63 l.m.: pur tenendo conto della peculiare natura e funzione tecnica, il domain name non può ritenersi solo un mero indirizzo elettronico o casella postale, ove utilizzato in connessione allo svolgimento di una attività economica, dove assume anche una funzione individualizzante della attività economica connessa"*[95].

---

febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 374.

[90] TOSI T., *La tutela della proprietà industriale*, in EMILIO TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet – Dall'E-Commerce all'E-Business*, Milano, 2001, p. 231.

[91] CASSANO G., *La motivazione "tecnocratica" nell'ordinanza di Firenze*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/cassano1.htm*, il 18 ottobre 2002.

[92] GIACOPUZZI L., *Il nome a dominio: qualificazione giuridica e risoluzione alternativa delle controversie*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002 e *Il nome a dominio: né marchio, né insegna, ma segno distintivo atipico*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

[93] PIERANI M., *Marchi e nomi a dominio: un "doppio binario" per la risoluzione delle controversie*, nota a Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000 e, ord., 30 novembre 2000, in *Riv. dir. ind.*, II, 2001, pp. 500-510.

[94] CARAPELLA M.D. e CASSANO G., *op. cit.*, p. 381.

[95] Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333.

Nello stesso senso, fra le tante, si vedano: Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162 e p.

Un accenno in tal senso si ha pure nell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30 marzo 2000[96].

E ancora, in una delle prime pronunce in materia, il Tribunale di Parma[97] (nella prima massima) si è così espresso: *"Il domain name ha doppia natura tecnica-di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. In quanto segno distintivo – costituito dalla parte caratterizzante il nome di dominio denominata Second Level Domain – può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi statuito dall'art. 13 legge marchi"*.

Il *domain name* ha una valenza distintiva così ampia da essere potenzialmente in grado (talvolta) di assommare in sé la portata distintiva della ditta, della denominazione sociale, dell'insegna e del marchio[98].

370; Trib. Milano (reclamo), ord., 22 luglio 1997, *Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 923; Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, *Soc. Foro Italiano c. Solignani*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 177.

[96] Si tratta del c.d. "caso Andala": Trib. Cagliari, ord., 30 marzo 2000, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana, in VARÌ P., La natura giuridica dei nomi di dominio, in Diritto Scienza Tecnologia**,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 216 e Trib. Cagliari (reclamo), ord., 23 dicembre 2000, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana, *ivi*, p. 229.

[97] Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, *Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350. Nella sentenza si legge: *"Ciò consente di qualificare il domain name non certo come marchio che serve, principalmente, ad identificare la fonte di provenienza del prodotto, ma certamente come nuovo segno distintivo dell'impresa suscettibile, in quanto tale, di entrare in conflitto con gli altri segni distintivi e di interferire con l'ambito di protezione riconosciuto al marchio registrato (…). Ciò in quanto vige nel nostro ordinamento, ex art. 13 legge marchi, il principio della unità dei segni distintivi, in base al quale il titolare di un marchio registrato può vietare ai terzi l'adozione non soltanto di un marchio identico o simile al proprio, ma anche di adottare un segno simile al proprio marchio come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna"*.

[98] Si veda, in tal senso, GIACOPUZZI L., *Il nome a dominio: né marchio, né insegna, ma segno distintivo atipico*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

In quanto segno distintivo, il nome a dominio potrà interferire col marchio e, per il citato principio di unitarietà dei segni distintivi, ad esso sarà applicabile la relativa disciplina.

Tuttavia, l'effettiva portata del nome a dominio e la sua relativa assimilabilità a questo piuttosto che a quel segno distintivo dovranno essere valutate caso per caso, esaminando con attenzione le varie fattispecie[99]: si tratterà di valutare la forza suggestiva di un dato *domain name*, la sua notorietà, l'effettivo utilizzo che si fa del sito contraddistinto dal dominio in questione, la presenza o meno di *disclaimers*, la lingua in cui il sito è redatto, e via dicendo[100].

Solo dopo aver condotto una tale valutazione si potrà giungere a conclusioni attendibili su quale tipo di tutela apprestare e stabilire se ci si trova di fronte ad una

---

[99] In tal senso, in particolare, si veda Trib. Modena, ord., 28 luglio 2000, *Poste Italiane s.p.a. c. Daniele Malavasi, titolare dell'impresa individuale Discovogue di Daniele Malavasi, Got.it, Registration Authority Italiana, Naming Authority Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 248: il nome di dominio *"a seconda delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico (per quanto scelto capricciosamente dall'utente), individuativo di un dato hardware della rete, oppure, in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, potrà invece avere un senso applicare la normativa sui marchi equiparandolo ad un marchio d'impresa."*.

[100] Si tratta del *modus operandi* utilizzato, per esempio, proprio nell'emanare l'ordinanza citata alla nota 95: secondo il Tribunale di Roma *"In concreto, occorre dunque valutare, sulla base dei principi generali in materia di tutela del marchio, se nella specie sussiste conflitto e possibilità di confusione tra il domain name "carpoint.msn.com", un altro domain name "carpoint.it", ed il marchio "Carpoint" dell'azienda che ne è titolare"*.

Anche in Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162, si dichiara contraffattorio l'uso del marchio "*Technovideo*" come *domain name* del proprio sito *Internet* in quanto nella fattispecie *"la pagina web della odierna ricorrente è scritta in lingua italiana e chiaramente rivolta al mercato nazionale."*.

fattispecie contraffattoria, o a comportamenti di concorrenza sleale[101], o ad altro ancora[102].

[101] Le varie fattispecie contraffattorie e di concorrenza sleale verranno analizzate in modo dettagliato nel prossimo capitolo, attraverso l'esame di numerosi casi giurisprudenziali.

[102] Una pratica molto diffusa è quella dell'accaparramento di *SLD* da parte di soggetti che non possano vantare alcun diritto sui nomi utilizzati, sottraendo con ciò ai titolari di tali diritti la possibilità di registrare i nomi stessi come propri *domain names*. Tale pratica (che va sotto il nome di *cybersquatting* o *domain grabbing*) è di solito finalizzata a rivendere i nomi di dominio agli effettivi titolari dei marchi corrispondenti traendone indebito vantaggio.
Un'ulteriore questione, in realtà ancora non molto sentita in Italia, ma alla ribalta negli Stati Uniti, è quella della registrazione di un nome a dominio con lo scopo di denigrare qualcuno/qualcosa.
Si pensi alla pratica, molto "di moda" negli *USA*, di aggiungere il verbo "*sucks*" (traducibile con "fa schifo") all'interno di un *SLD* che riproduca un marchio altrui (per esempio, traendo spunto da un caso reale, "www.bayersucks.com").
Sul sito della *WIPO*, alla pagina http://arbiter.wipo.int/cgibin/domains/search/DomainSearch?lang=eng&domain=sucks (consultata il 3 marzo 2003), si trovano ben ventidue casi di questo tipo.

Capitolo II

La dimensione "globale" di *Internet* e il principio di territorialità: i possibili attacchi *on line* al marchio

1. Contraffazione del marchio mediante la riproduzione del medesimo su pagine *web*

Il caso in epigrafe è quello dell'imprenditore, in rapporto di concorrenza con un altro imprenditore, che ne riproduca il marchio sulle proprie pagine *web*, così come vengono visualizzate dai vari *browsers*[103] (potrebbe trattarsi anche, per esempio, di un marchio meramente figurativo[104]).
Ove i due imprenditori *de quibus* si rivolgano al medesimo mercato[105], ne consegue un'ipotesi di contraffazione del marchio, basata sulla piana applicazione delle disciplina sui segni distintivi. Infatti, il legittimo titolare di un marchio può vietare che il segno venga usato per offrire prodotti o servizi identici o affini e che venga utilizzato nella pubblicità (*ex* art. 1, comma 2 l.m.): tale è l'uso di cui si tratta.

---

[103] I *browsers* sono i *software* utilizzati per la navigazione su *Internet*. Quelli più usati sono *Explorer* e *Netscape*.
[104] Per un esempio assolutamente noto, si prenda il coniglietto con *papillon* di *Playboy*.
[105] A poco rileverebbero il *TLD* del sito in questione o l'ubicazione del *server* utilizzato: si tratterebbe comunque di un utilizzo pubblicitario del marchio rivolto al medesimo mercato.

Questa ipotesi è meno piana nel caso di imprenditori concorrenti, titolari di marchi interferenti, che, però, sono domiciliati in Paesi diversi.

Infatti, *nulla quaestio* ove l'attività pubblicitaria posta in essere tramite il sito d'appartenenza faccia chiaramente riferimento ad utenti e mercati di Paesi diversi.

Diverso, invece, è il caso contrario. Qui, infatti, l'operatore da più tempo presente sul mercato di riferimento col proprio marchio potrà lamentare (tra l'altro) l'occorsa contraffazione da parte dell'altro soggetto[106] ed il contrasto fra le due imprese, in questa eventualità, risulterebbe evidente.

Esempi di contraffazione del marchio mediante riproduzione dello stesso su pagine *web* sono peraltro descritti in alcune pronunce giurisprudenziali.

Si pensi al caso *Italia Online*[107] in cui, nell'ordinanza (di reclamo) del 30 novembre 2000, il Tribunale di Brescia ha affermato, in relazione al giudizio di confondibilità fra marchio e *domain name*, che *"a nulla rileva (…), a fronte del pericolo di confondibilità "per associazione", il fatto che la reclamante non utilizzi il nome in questione anche all'interno del suo sito e per contraddistinguere i servizi su di esso offerti."*.

---

[106] In questo caso, potrebbero sorgere problemi circa l'individuazione della legge applicabile e del giudice competente per territorio, ma di queste tematiche ci occuperemo nel capitolo III.
In questo paragrafo, si vuole soltanto dimostrare come un marchio possa venire contraffatto mediante riproduzione su pagine *web*.

Il che, in altre parole, sta a significare che se già è illecito l'utilizzo di un nome a dominio illegittimamente interferente con un marchio, a maggior ragione è illecito l'utilizzo da parte del terzo, non autorizzato, del medesimo segno all'interno del sito *web*.

Allo stesso modo, poi, nel già citato caso *Carpoint*[108] in cui il Tribunale di Roma, oltre a valutare la legittimità del nome a dominio *"carpoint.msn.com"*, ha vagliato (sulla base dei criteri generali quali forza del marchio, Paesi a cui erano effettivamente rivolte le offerte *on line*, lingua in cui erano formulate) se fosse contraffattorio o meno l'uso fatto da *Microsoft* del segno *"Carpoint"* sulle proprie pagine *web* e, avendo verificato il concreto riferimento a mercati territorialmente differenti, ha concluso per l'assenza della lamentata contraffazione in quanto deve valutarsi *"se, per la indubbia affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di confusione tra i due segni: sussiste infatti contraffazione soltanto nell'ipotesi in cui la affinità sia tale da poter indurre il pubblico a ritenere che vi sia un qualche collegamento (quanto alla fonte di provenienza) tra l'uno e l'altro servizio (c.d. «rischio di associazione»).*

---

[107] Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000 e Trib. Brescia (reclamo), ord., 30 novembre 2000, *Italia Online s.p.a. c. www.Italia.it s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, parte II, p. 491.

[108] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, p. 132 e Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333.

Nel caso di specie, questo rischio non sussiste: premesso che, secondo giurisprudenza costante, la valutazione della confondibilità deve tener conto della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi e prodotti di Carpoint italiana possano confondere il sito Carpoint Microsoft, sì da ritenerlo come appartenente alla società italiana (o emanazione di questa).

Nella valutazione della concreta sussistenza di tali rischi, anche solo sotto l'aspetto del fumus, assumono rilievo le circostanze in cui la confusione dovrebbe realizzarsi.

Il sito «carpoint.msn.com» è un sito esclusivamente in lingua inglese, con l'indicazione dei prezzi in divisa USA, l'indicazione delle tasse da applicare in quel Paese, consigli sui servizi finanziari ed assicurativi americani, con la lista di tutti gli uffici USA; per accedere alle informazioni sulle auto disponibili occorre indicare una residenza ed il codice di avviamento postale USA.

L'affinità di servizi (entrambi i siti consentono di acquisire informazioni circa la vendita di vetture e le caratteristiche delle stesse) non comporta, quindi, per il pubblico alcun rischio di confusione, in quanto attraverso il sito americano è possibile avere informazioni sull'acquisto di autovetture esclusivamente negli USA ed in commercio in quello Stato, mentre la società italiana esercita attività di compravendita di autovetture esclusivamente in Italia.

La circostanza che, essendo molte vetture in commercio sia in Italia che negli USA, alcune informazioni dello stesso

genere vengano fornite su entrambi i siti, non comporta la confondibilità di segni distintivi utilizzati per attività svolte in continenti diversi e destinate, tendenzialmente, a soggetti diversi.

Peraltro, è sintomatico che nonostante il lungo tempo intercorso dall'epoca della utilizzazione da parte di Microsoft del sito web in oggetto [...] nessun episodio specifico di confusione si sia verificato, mentre gli stessi esempi indicati dalla società ricorrente evidenziano che il rischio di confusione non riguarda né il pubblico in generale, né gli utenti di Internet in generale, ma solo situazioni particolari [...] che, in quanto tali, non sono idonee ad integrare i requisiti previsti dall'art. 1 lett. b) l.m..

A ciò deve aggiungersi che la denominazione Carpoint («punto auto», in inglese) adottata dalla società reclamante, e utilizzata da Microsoft per il sito web, è peraltro in diretta aderenza concettuale con l'attività cui inerisce, per cui deve ritenersi rientrare nella categoria dei marchi qualificati «deboli», tutelabili solo se riprodotti integralmente o imitati in modo prossimo - mentre anche lievi modifiche sono idonee ad escludere la contraffazione -, e per i quali il giudizio di confondibilità deve essere effettuato con criteri meno rigorosi [...].

La società ricorrente deduce inoltre che l'uso pubblicitario del marchio Carpoint in Italia sarebbe sufficiente a costituire una violazione del diritto al marchio, per il disposto dell'art. 1, comma 2, l.m.: invero, la norma vieta l'utilizzazione del segno

«nella pubblicità» nelle ipotesi previste dal comma 1 che, per quanto detto, non sussistono."[109] (per un più diffuso resoconto del caso, si veda, *infra*, il capitolo III).

A cui aggiungasi conclusivamente il caso *Technovideo*[110], in cui il Tribunale di Verona, oltre a giudicare contraffattorio l'utilizzo di un nome a dominio *"confondibile con il registrando marchio altrui"*, ha affrontato in modo specifico il problema del marchio altrui riprodotto su pagine *web* giudicando contraffattorio tale uso, lì affermando, in relazione all'uso del marchio altrui in funzione descrittiva (consentito dall'art. 1-*bis* l.m.), che *"l'utilizzo da parte della resistente del marchio Technovideo esula dall'ambito di liceità definito dalla norma citata, in quanto il testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario l'erroneo convincimento della produzione da parte di Effedi non solo degli accessori «dedicati a… Technovideo» ma anche dei prodotti relativi"*.

[109] Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pp. 143-144.

[110] Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162 e p. 370 e Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162.

2. Contraffazione del marchio mediante la registrazione e l'utilizzo di nomi a dominio

Il *domain name* è stato definito segno distintivo "atipico"[111]. Infatti, *"La formazione alfabetica degli indirizzi Domain Name System porta a dover considerare tanto la possibilità che essi entrino in conflitto con marchi o nomi commerciali di cui altri siano titolari quanto quella che essi possano essere protetti alla stregua di questi. Il domain name corrisponde sì tecnicamente ad una specie di numero telefonico, ma è*

---

[111] Si veda, in proposito, quanto detto nel capitolo I, paragrafo 4 del presente elaborato.
In dottrina, si sono espressi in tal senso TOSI E., *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 374, TOSI T., *La tutela della proprietà industriale*, in EMILIO TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet – Dall'E-Commerce all'E-Business*, Milano, 2001, p. 231, CASSANO G., *La motivazione "tecnocratica" nell'ordinanza di Firenze*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/cassano1.htm*, il 18 ottobre 2002, GIACOPUZZI L., *Il nome a dominio: qualificazione giuridica e risoluzione alternativa delle controversie*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002 e *Il nome a dominio: né marchio, né insegna, ma segno distintivo atipico*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002, PIERANI M., *Marchi e nomi a dominio: un "doppio binario" per la risoluzione delle controversie*, nota a Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000 e, ord., 30 novembre 2000, in *Riv. dir. ind.*, II, 2001, pp. 500-510, CARAPELLA M.D. e CASSANO G., *I conflitti fra marchi e nomi a dominio tra pronunce dei giudici e primi accenni a una risoluzione "virtuale"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 381.
Nello stesso senso, in giurisprudenza (fra le tante), si vedano: Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333, Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162 e p. 370; Trib. Milano (reclamo), ord., 22 luglio 1997, *Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 923; Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, *Soc. Foro Italiano c. Solignani*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 177, Trib. Cagliari, ord., 30 marzo 2000, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana, in VARÌ P., La natura giuridica dei nomi di dominio, in Diritto Scienza Tecnologia**,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 216 e Trib. Cagliari (reclamo), ord., 23 dicembre 2000, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana, *ivi*, p. 229 e Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, *Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350.

sempre più spesso impiegato a fini commerciali e quindi sarà sempre più sovente inteso come indicativo dell'impresa che lo utilizza."[112] Oltretutto, esso viene utilizzato anche al di fuori di *Internet*, per esempio nella pubblicità televisiva o sui periodici.

Il nome di dominio, quindi, può interferire con i marchi legittimamente utilizzati da altri.

Infatti, a parte la riconosciuta applicabilità della tutela prevista dall'art. 2598, n. 1 c.c. in tema di atti confusori, per la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria è possibile integrare gli estremi della contraffazione di marchio nel caso di registrazione ed uso di nomi a dominio identici o simili ad una preesistente privativa di marchio registrato.

Ad esempio, nel caso *Amadeus*[113], secondo il Tribunale di Milano *"il ricorso presentato dalla Amadeus Marketing S.A. e dalla Amadeus Marketing Italia s.r.l. appare fondato sotto il profilo della contraffazione del marchio Amadeus di cui le ricorrenti risultano titolari (…) da parte della resistente Logica s.r.l. che ha utilizzato quale domain name del proprio sito Internet la denominazione Amadeus.it"* e, nel caso

---

[112] MAYR C.E., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA,* 1996, pp. 230-231. L'opera presenta una panoramica dei principi generali che regolano l'assegnazione dei nomi di dominio ed una disamina dei problemi posti dalla coesistenza fra segni distintivi tipici e *domain names*.

[113] Trib. Milano, ord., 3 giugno 1997, Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l., in Giur. it., 1997, I, 2, p. 697 e Trib. Milano (reclamo), ord., 22 luglio 1997, Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l., in Foro it., 1998, I, c. 923.
Si tratta del "caso pilota" di questo orientamento giurisprudenziale.

Bancalavoro, il medesimo Tribunale[114] ha affermato che *"il ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto al marchio".*

Peraltro, in precedenza, il Tribunale di Macerata (ordinanza del 2 dicembre 1998) aveva a sua volta affermato l'applicabilità della tutela approntata dalla legge marchi nel caso *Pagine Utili*[115].

Il Tribunale di Napoli[116], poi, nell'ordinanza del 24 marzo 1999 (quarta massima), ha stabilito che *"Il marchio "Playboy" è contraffatto dal domain name "playboy.it", a nulla rilevando che il primo sia accompagnato dal disegno stilizzato di un coniglio, mentre al secondo si accompagna il disegno stilizzato di un suino.".*

Nel prosieguo della lite, con la sentenza che ha definito il primo grado[117], il Tribunale ha avuto modo di tornare sull'argomento con ancora maggiore precisione, affermando che *"L'utilizzazione di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli per i quali tale marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le*

---

[114] Trib. Milano, ord., 3 febbraio 2000, *Bancalavoro.com s.r.l. c. Jobber s.r.l.*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

[115] Trib. Macerata, ord., 2 dicembre 1998, *Pagine Italia c. G.Rossi e Wall Net Telecomunicazioni s.r.l.*, in *Il dir. ind.*, 1999, I, p. 35. In tale ordinanza, oltre alla tutela approntata dalla legge marchi, per il marchio *"Pagine Utili"* si è riconosciuta applicabile anche la tutela offerta dall'art. 100 della legge sul diritto d'autore.

[116] Trib. Napoli (reclamo), ord., 24 marzo 1999, *Mario Giannattasio c. Playboy Enterprise Inc.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 3992 e in *Arch. civ.*, 2000, pp. 79-81.

[117] Trib. Napoli, sent., 26-febbraio-2002, *Playboy Enterprise Inc. c. Giannattasio Mario e C.S. Informatica di Gilda Cosenza*, in *Dir. inf.*, 2002, p. 1005 e scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

due imprese, potendo indurre nell'utente l'opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione".

A cui aggiungasi il già citato caso *Technovideo*[118], in cui il Tribunale di Verona ha espresso il convincimento che l'utilizzo di un marchio altrui per denominare il proprio sito *Internet*, sommato al tenore delle pagine *web* che lo compongono, possa (come nella fattispecie trattata) dare luogo ad episodi contraffattori in quanto l'uso del *domain name "www.technovideo.com"* da parte della Effedi s.a.s., per come era posto in essere[119], aveva il chiaro intento di confondere la clientela e farle pensare che fosse la resistente a produrre la linea marcata "*Technovideo*".

Così, a titolo ulteriormente esemplificativo, il Tribunale di Roma si è più volte espresso in questo senso.

Caso *Porta Portese*[120]: *"L'identità tra un marchio registrato anteriormente ed un dominio Internet registrato da un'altra società implica oggettivamente e di per se stessa una situazione di confusione per il pubblico, soprattutto se vi è identità anche nei servizi resi all'utenza dalle due società"*

---

[118] Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *citt.*.

[119] Infatti, nell'ordinanza del 25 maggio 1999, si legge che il tenore della documentazione prodotta è tale da *"escludere la legittimità dell'uso del marchio Technovideo da parte della resistente sulla base del disposto dell'art. 1-bis legge marchi: invero tenuto conto delle modalità con le quali viene pubblicizzata l'attività della resistente, asseritamente rappresentata da accessori per distributori automatici di videocassette, appare evidente che l'utilizzo da parte della resistente del marchio Technovideo esuli dall'ambito di liceità definito dalla norma citata, in quanto il testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario l'erroneo convincimento della produzione da parte di Effedi non solo degli accessori «dedicati a … Technovideo» ma anche dei prodotti relativi".*

[120] Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, *SEGE s.r.l. c. Starnet*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

(prima massima), con conseguente applicabilità della legge marchi.

Caso *Eurocard*[121]: *"la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto la configurabilità della contraffazione del marchio nel caso di uso di esso quale domain name di un sito Internet da parte di soggetto diverso dal titolare"* e *"non è da dubitare della giustezza di tale applicazione della tutela prevista dalla l.m."* (ordinanza del 9 febbraio 2000).

Caso *Carpoint*[122] (già citato): in esso si è ancora una volta dato rilievo alla possibile presenza di questa fattispecie (e, peraltro, dopo un'esauriente analisi dei fatti oggetto della causa, si è statuito che il nome di dominio *"carpoint.msn.com"* non fosse contraffattorio del marchio nazionale *"Carpoint"*).

Caso *Videomusic*[123]: *"il conflitto tra il marchio "Videomusic" che distingue l'omonima emittente televisiva a livello nazionale, e l'attivazione di una pagina web denominata "videomusic.it" da parte di Futur Time s.a.s. va risolto – in questo peculiare contesto – sia in termini di tutela del marchio, con riferimento a ogni illecito tentativo di contraffazione, imitazione, confusione, sia in termini di corretto funzionamento del meccanismo di accesso al sistema Internet"*.

---

[121] Trib. Roma, ord., 9 febbraio 2000, *Europay International S.A. c. Elettronica Antares di Gemma Anna Maria*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 210 e Trib. Roma ord. (reclamo), ord., 29 marzo 2000, *Europay International S.A. c. Elettronica Antares di Gemma Anna Maria, ivi*, p. 214.

[122] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *cit.* e Trib. Roma (reclamo), ord., 3 marzo 2000, *cit.*.

Conclusivamente, è del medesimo avviso il Tribunale di Brescia[124], il quale ha affermato che la tutela del marchio su *Internet* non è limitata all'utilizzo fattone all'interno di un sito, ma si estende, invece, alle ipotesi (quale quella ricorrente nella specie) di mero utilizzo del marchio stesso come nome di dominio (*"Deve essere confermata l'inibitoria in via d'urgenza dell'utilizzo di un nome a dominio confondibile con il marchio di una società concorrente, a nulla rilevando il fatto che la reclamante non utilizzi il nome in questione anche all'interno del suo sito e per contraddistinguere i servizi su di esso offerti."*).

E, da ultimo, con riguardo ai marchi che godono di rinomanza, il Tribunale di Parma, il quale ha riconosciuto la sussistenza della contraffazione del marchio "*FILA*", *"atteso che i marchi rinomati godono nell'ordinamento (cfr. gli artt. 1, lettera c), e 13, comma 1 legge marchi con riferimento alla contraffazione e l'art. 17 che vieta espressamente l'appropriazione del marchio rinomato altrui) di una tutela più estesa, svincolata dal pericolo di confusione tra prodotti e volta a tutelare principalmente l'interesse del titolare del marchio a non vedersi sottratte o pregiudicate le utilità economiche che possono derivare dalla notorietà acquisita."*[125].

---

[123] Trib. Roma, ord., 23 ottobre 2000, *Beta Television c. Futur Time di Marini Alessandro & C. s.a.s.*, in VARÌ P., *op. cit.*, p. 265.

[124] Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000 e Trib. Brescia (reclamo), ord., 30 novembre 2000, *citt.*.

3. Contraffazione del marchio mediante l'uso di *metatags*

I *metatags* (o metadati o stringhe ipertestuali) sono dei codici alfanumerici[126] che vengono posti all'interno di una pagina *web*[127].

La loro importanza pratica è data dal fatto che il *software*[128] dei vari motori di ricerca, riconoscendoli, fa in modo che questi ultimi selezionino le pagine così contrassegnate e le riportino all'utente fra quelle che contengono informazioni di interesse.

I *metatags*, se posti in maniera efficace, hanno il pregio di fare risaltare un determinato sito, di fare in modo che compaia fra i primi della lista tra quelli che contengono informazioni legate alle parole chiave utilizzate per la ricerca.

Esistono vari modi per far sì che un motore di ricerca trovi determinate pagine *web*.

Poniamo, ad esempio, di essere interessati a quei siti che trattano i prodotti marcati *"Marchio di Tizio"*. Non sappiamo, però, quale sia il sito ufficiale di *"Tizio"* e, per

---

[125] Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, *Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 355-356.

[126] Si tratta di numeri e lettere che possono formare anche (ma non necessariamente) parole di senso compiuto.

[127] Più precisamente, vengono posti nello *script* in *HTML* della pagina, in modo da non essere visualizzati dai vari *browsers*.

[128] Tale *software* è detto *spider* (o *crawler*).

trovarlo, ci affidiamo ad un motore di ricerca[129] digitando nell'apposito *form*: *"Marchio di Tizio"*.

Il motore di ricerca ci segnalerà i siti che contengono tali parole nel proprio *domain name*[130], i siti che visualizzano nelle proprie pagine il marchio in questione ed anche quei siti che avranno inserito fra i propri *metatags* i termini usati per la ricerca (questo accadrà nonostante i metadati non siano visualizzati nella pagina *web* trovata; per visualizzarli, basterà "scaricare" la pagina in questione e controllarne lo *script* in *HTML*: passaggio, quest'ultimo, che il *software* del motore di ricerca non ha bisogno di fare).

Fino a quando il solo *"Tizio"* avrà utilizzato i termini in questione come *metatags* non si avranno problemi, ma potrebbe pure succedere che *"Caio"* (imprenditore in rapporto di concorrenza con *"Tizio"*) faccia altrettanto nello *script* in *HTML* del suo sito: infatti, digitando le parole *"Marchio di Tizio"* nel *form* del motore di ricerca utilizzato, nella lista dei siti evidenziati comparirà anche quello di *"Caio"* e, a seconda del tenore delle pagine *web* di quest'ultimo, potremmo anche non capire di trovarci di fronte ad un imprenditore concorrente.

Orbene, la fattispecie descritta nell'esempio è tutt'altro che fantasiosa: capita di frequente, infatti, che chi pubblica un sito *on line* inserisca fra i *metatags* (teoricamente) descrittivi dello stesso parole che con tale sito nulla hanno a che

---

[129] Solo per citare alcuni dei più noti: *Google*, *Alta Vista*, *Lycos*, *Infoseek*, *HotBot*, *Excite*, *Webcrawler*.

[130] Ad esempio, www.marchio_di_tizio.com.

spartire[131] e, nel caso di imprenditori concorrenti, che vengano inserite come metadati le diciture componenti gli altrui segni distintivi (come successo nei casi *Technoform* e *Genertel*, che esamineremo fra poco).

Come evidenziato nell'esempio, nel caso dei *metatags*, non è tanto il navigatore a confondersi quanto il *search engine* utilizzato. In realtà, però, il motore di ricerca è soltanto un mezzo attraverso cui si consuma l'illecito e *"da ciò discende che il fatto lesivo è ancora più grave, poiché il livello di partecipazione al processo decisionale da parte dell'utente è falsato in maniera maggiore, in quanto non solo egli è ingannato direttamente, ma anche il mezzo di cui si serve è messo in condizioni di accedere ad informazioni non veritiere, verificandosi così un doppio effetto distorsivo"*[132].

La giurisprudenza ha ritenuto illecita siffatta condotta, dichiarandone quanto meno certa la sua sostanza di atto di sleale concorrenza *ex* art. 2598, n. 3 c.c..

Infatti, con riferimento all'uso di un altrui segno distintivo come *metetag*, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 gennaio 2001 (caso *Genertel*)[133], ha affermato che *"Ciascun imprenditore deve, nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli quote di mercato, avvalersi di mezzi suoi propri e non può trarre vantaggio dall'effetto di*

---

[131] Non a caso, il *metatag* più usato della Rete è la parola *"sex"*.

[132] PEYRON L., *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, in *Giur. it.*, 1998, p. 739. Nello stesso senso si veda CASSANO G., *INTERNET nuovi problemi e questioni controverse*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di P. CENDON, Milano, 2001, pp. 341-342.

agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri (nel caso di specie è stato considerato illecito, sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3 c.c. e dunque a prescindere da ogni effetto confusorio, l'uso da parte della resistente della parola Genertel quale «metatag»)", mentre il Tribunale di Milano[134] ha affermato che *"L'uso da parte di una società concorrente di metatag riproducente il marchio di un'altra società non costituisce contraffazione del marchio difettando in esso ogni funzione distintiva di servizi e prodotti proprie del marchio; neppure può essere ricondotto ad una funzione pubblicitaria che rientra nell'esclusiva garantita al titolare del marchio ex art. 1, comma 2, legge marchi, né tanto meno può essere assimilato ad una forma di pubblicità occulta."*

D'altro canto, *"L'uso da parte di una società concorrente di un metatag riproducente il marchio – o la denominazione sociale – di un'altra società costituisce esclusivamente illecito concorrenziale imputabile sotto il profilo dell'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto determinante un'interferenza ripetuta e costante nell'attività promozionale della società concorrente, idoneo a determinare uno sviamento della clientela in violazione dei principi della correttezza commerciale"*.

Secondo la dottrina, invece, l'uso di un segno altrui come *metatag* può rilevare sotto il seguente triplice profilo[135]:

---

[133] Trib. Roma, ord., 18 gennaio 2001, *Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a. c. Crowe Italia s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, parte II, p. 189.

[134] Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, *Technoform Bautec Italia s.p.a. c. Alfa Solare S.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 352.

[135] SCIAUDONE R., *L'uso del marchio altrui come metatag*, nota a Trib. Roma, ord., 18 gennaio 2001, in *Riv. dir. ind.*, parte II, 2002, pp. 189-206.

a) concorrenza sleale *ex* art. 2598 c.c. (in particolare, in base al n. 3 della norma): si tratta del profilo meno problematico da accertare, e, come si è visto testè, fatto proprio dalla totalità della giurisprudenza italiana[136];
b) *"violazione del diritto esclusivo di marchio sancito dall'art. 1 della legge marchi."*[137]*;*
c) fattispecie rilevante *ex* art. 2, lettera *a* del d.lgs. n. 74 del 1992[138]. Infatti, le informazioni che giungono attraverso *Internet* possono venire qualificate come messaggi pubblicitari, talchè consegue la possibilità che all'uso di segni distintivi altrui all'interno dei propri *metatags* possa essere applicata la disciplina sulla pubblicità ingannevole (*"potendo i metatags essere considerati dei veri e propri messaggi, anche pubblicitari, in quanto pur non essendo percepibili immediatamente dall'utente, forniscono pur sempre delle informazioni agli elaboratori"*[139])[140].

---

[136] In dottrina, nello stesso senso, oltre a Riccardo Sciaudone e Luca Peyron, si vedano PERON S., *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 85-86, TOSI E., *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 162-186 e *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 350-388, BONOMO G., *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, pp. 247-273.

[137] SCIAUDONE R., *op. cit.*, p. 202. Allo stesso modo PEYRON L., *op. cit.*. p. 739.

[138] Ai sensi di tale norma, deve intendersi per pubblicità *"qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione od il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi".*

[139] SCIAUDONE R., *op. cit.*, p. 205.

[140] In tal senso, oltre a SCIAUDONE R., *op. cit.*, si veda PEYRON L., *op. cit.*, p. 739.

Quindi, mentre è incerta, nella prassi giurisprudenziale, la riconducibilità dell'ipotesi *de qua* alla fattispecie di contraffazione di marchio registrato (secondo pronunce citate, l'utilizzo di *metatags* manca della funzione distintiva di prodotti e servizi propria del marchio), la dottrina[141] riconosce tra le altre anche questa possibilità, quando afferma: *"pare indubbio […] che i metatag, pur non visibili, svolgano una funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente. È vero che il marchio o il nome altrui, non viene posto esternamente e quindi tecnicamente sembrerebbe non sussistere alcuna violazione; tuttavia, nel momento in cui l'utente ricorre ai motori di ricerca la funzione distintiva del metatag, apparentemente inesistente, giunge ad esteriorizzarsi assumendo un evidente valore lesivo del diritto esclusivo di marchio («invisible trademark infringement») […].*

Pertanto, nel momento in cui una data entità utilizza il marchio o il segno distintivo altrui all'interno dei metatags, al fine di individuare il proprio sito, e detta entità opera nello stesso settore merceologico in cui opera il titolare del segno utilizzato, potrebbe ricorrere un'ipotesi di violazione del diritto esclusivo di marchio ai sensi dell'art. 1 l.m.; nel caso di segno distintivo dotato di rinomanza, la tutela si estenderebbe anche ai prodotti e servizi non affini."[142].

---

[141] Si vedano gli Autori e le opere citati alla nota 136.

[142] TOSI E., *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra*

4. Contraffazione del marchio mediante *linking* e *framing*

Col termine *link* (o *hyperlink* – letteralmente *"(iper)legame"*) si indica *"una funzionalità presente in ogni ipertesto che consente di accedere a una parte diversa dello stesso testo o a un altro testo, come nel caso del World Wide Web. Il link può essere costituito da una parola (convenzionalmente in colore diverso dal resto o sottolineata) ma anche da un'immagine."*[143] "Cliccandoci" sopra, l'utente si collega ad una porzione di testo che, nella quasi totalità dei casi, è pertinente con la parola o l'immagine stessa.

Il *linking*, quindi, si realizza inserendo un determinato comando nello *script* in *HTML* di una pagina *web*.

Vi sono *links* interni, vale a dire collegamenti fra pagine dello stesso sito (*linking in*), e *links* esterni, che consentono al navigatore di spostarsi mediante un semplice *click* nelle pagine ospitate da un sito diverso oppure di *collegarsi* ad una casella di posta elettronica (*linking out*).

Ancora, il collegamento tramite *links* si distingue in *deep linking*, che si realizza ogni volta che l'utente da un sito viene trasferito direttamente alla pagina posta all'interno di un altro sito senza passare attraverso la *home-page*

---

contraffazione di marchio e concorrenza sleale, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 385-386.
In tal senso, si veda pure SAMMARCO P., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. inf.*, 2001, p. 551.

[143] GARASSINI S., *Dizionario dei new media*, Milano, 1999, p. 193.

identificativa del titolare del sito a cui ci si collega, e *surface linking*, che si limita a trasportare il navigatore ad altro sito *web* senza però "saltare" la *home-page* del titolare.

Col termine *framing*, invece, si indica l'utilizzazione di *frames*.

Il *frame* è la *"ripartizione dello schermo"* e si verifica quando *"Un menu di opzioni è visualizzato in una parte dello schermo, e può essere fatto scorrere indipendentemente dal resto, nella restante zona libera viene invece mostrata la pagina scelta all'interno del menu. Il vantaggio è la possibilità di offrire molte più informazioni nello spazio di una schermata"*[144]. La pagina visualizzata nella *"restante zona libera"* può anche appartenere a siti altrui.

Linking e *framing* costituiscono due diversi modi di operare nella realizzazione di collegamenti ipertestuali all'interno del *Web*.

Per quel che concerne un'eventuale interferenza con il diritto dei marchi, si evidenzia che l'ipotesi di *linking* in contrasto con la normativa in tema di marchi può ricorrere nel caso in cui un imprenditore, titolare di un determinato sito *web*, colleghi le sue pagine *on line* a quelle di un concorrente in modo tale che l'utente venga confuso circa la titolarità delle pagine che sta visitando.

Nel caso in cui il collegamento venga effettuato tramite *linking*, il *browser* dell'utente visualizzerà le pagine richiamate al posto delle precedenti; nel caso del *framing*,

[144] GARASSINI S., *op. cit.*, p. 125.

invece, le pagine richiamate saranno visualizzate all'interno della struttura del sito richiamante.

La giurisprudenza ha avuto modo di trattare il problema ed ha affermato la sua rilevanza sotto un duplice profilo di illiceità:

A) sotto il profilo della violazione dell'altrui diritto d'autore, laddove non appaia chiaro che il collegamento sia diretto ad una pagina altrui (in questo senso si è espresso il Tribunale di Genova: *"in calce alla pagina «riprodotta» si legge «Copyright 1998 [Costa Aquarium s.p.a.]. Tutti i diritti riservati» con la conseguenza che la predetta riproduzione viola anche il diritto in questione."*[145]) e

B) sotto il profilo della violazione delle norme contro la concorrenza sleale nel duplice senso che segue:

a) il primo potrebbe essere definito "tecnico" e può riguardare ogni tipo di collegamento a siti altrui[146]. Il valore commerciale di un sito cresce in base al numero di accessi che un indirizzo *web* riceve; qualsiasi tipo di collegamento diretto[147] ad un sito altrui fa sì che non scatti l'eventuale *counter*[148] posto nella *home-page* del sito a cui ci si collega. Di conseguenza, collegamenti siffatti al sito richiamato impedirebbero il conteggio degli stessi e l'accrescimento del valore commerciale del sito

---

[145] Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, *Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 365.

[146] Questa fattispecie, infatti, può verificarsi anche tramite *surface linking*.

[147] Per collegamento diretto si intende qualsiasi passaggio ad altro sito che si verifica senza l'apertura di una nuova finestra del *browser* utilizzato.

[148] Il *counter* non è nient'altro che un contatore di accessi al sito, scritto in linguaggio *HTML*.

altrui, con conseguente lesione del diritto alla concorrenza[149]. L'unico mezzo per avere la certezza di evitare di incorrere in scorrettezze di questo genere è dato dall'esecuzione di collegamenti indiretti (vale a dire di collegamenti effettuati tramite l'apertura di nuove finestre del *browser* utilizzato).

b) Il secondo aspetto, invece, è molto più "tradizionale" e, oltre ad essere riconosciuto da tutta la dottrina espressasi sull'argomento[150], è stato inquadrato in termini molto precisi, per quanto riguarda il *framing*, dall'ordinanza del Tribunale di Genova richiamata in precedenza (*"La pratica confusoria illecita nota come framing consiste nell'utilizzo improprio dei richiami ipertestuali – c.d. links – contenuti nelle «pagine» del World Wide Web di Internet – per visualizzare all'interno della cornice («frame») di un sito web i contenuti di un altro, con l'unico fine di appropriarsi di pregi altrui e di sviare la clientela. Integra l'ipotesi surrichiamata – censurabile quale illecito concorrenziale ex art. 2598, commi 1 e 2, c.c. – l'appropriazione, senza autorizzazione del titolare, del*

[149] Così, CASSANO G., *INTERNET nuovi problemi e questioni controverse*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di P. CENDON, Milano, 2001, p. 71.

[150] Si vedano, in tal senso: PERON S., Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza, in Riv. dir. ind., 2002, II, pp. 85-86, TOSI E., Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag", nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in Riv. dir. ind., 2000, II, pp. 179-181, e "Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in Riv. dir. ind., 2002, II, pp. 382-384, BONOMO G., *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, pp. 263-265.

codice (software) e delle immagini della home-page di sito web di società in rapporto di concorrenza con la prima. Tenuto, altresì, conto della confusione generata nell'utente anche non inesperto ma semplicemente disattento circa l'individuazione della corretta provenienza delle informazioni e delle proposte commerciali offerte, deve essere, pertanto, inibita la visualizzazione non autorizzata della home-page di un sito all'interno della cornice di altro sito di società concorrente mediante eliminazione dei relativi links e di ogni altro riferimento contenuto o nascosto nel codice delle pagine del sito che ha posto in essere l'illecito concorrenziale ed utilizzabile dai motori di ricerca."[151]) e, per quanto riguarda il *linking*, dal Tribunale di Crema, con ordinanza del 24 luglio 2000 (*"La pratica confusoria illecita nota come linking consiste nell'utilizzo improprio dei richiami ipertestuali – c.d. links – contenuti nelle «pagine» del World Wide Web di Internet – per richiamare in un sito web – con l'unico fine di appropriarsi di pregi altrui e di sviare la clientela – i contenuti di un altro sito. Assimilabile all'ipotesi surrichiamata – censurabile quale illecito concorrenziale ex art. 2598, commi 1 e 2, c.c. – è anche il reindirizzamento telematico di un sito web – registrato, senza autorizzazione del titolare, con nome di dominio corrispondente alla ragione sociale di altra società – ad altro sito web di società in rapporto di concorrenza con la*

[151] Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, *Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l.*, in

prima. Devono essere, pertanto, inibiti tanto l'utilizzo non autorizzato del nome di dominio corrispondente alla ragione altrui quanto i comportamenti connessi di reindirizzamento telematico da un sito ad un altro e l'utilizzo abusivo di links all'interno delle pagine web."[152]).

La dottrina espressasi in materia[153] dà rilievo a tutti i profili di illiceità testè riportati.

Tuttavia, ai fini del presente elaborato, il profilo che interessa di più riguarda la possibilità di contraffare e/o utilizzare indebitamente il marchio attraverso *linking* e *framing*.

Come si è spiegato nel paragrafo 1 del presente capitolo, attraverso richiami dottrinali e giurisprudenziali, è possibile contraffare il marchio attraverso la sua riproduzione su pagine *web*.

Nel presente paragrafo, invece, si è messo in rilievo come, mediante le pratiche del *linking* e del *framing*, sia possibile creare confusione nel navigatore riguardo alla titolarità di determinate pagine *on line*.

Riv. dir. ind., 2002, II, p. 351.

[152] Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, *Alnitec s.r.l. c. Biaccabi s.n.c.*, in *Il dir. ind.*, 2002, II, pp. 350-351.

[153] PERON S., *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 85-86; TOSI E., *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 179-181; TOSI E., *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 382-384; CASSANO G., *INTERNET nuovi problemi e questioni controverse*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di P. CENDON, Milano, 2001, pp. 340-341; BONOMO G., *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in Riv. dir. ind., 2001, I, pp. 263-265.

È possibile, in altre parole, che gli utenti non capiscano chi sia il reale titolare dei siti *Internet* richiamati e che attribuiscano al titolare del sito richiamante i prodotti, i servizi e le offerte contenuti nelle pagine richiamate.
Risulta evidente, quindi, che inserire nel proprio sito un marchio altrui oppure fare credere propria una pagina *web* appartente ad altri e contenente suddetto marchio sono comportamenti del tutto analoghi ed in grado di porre in essere i medesimi atti illeciti.
Talchè la contraffazione del marchio è eseguibile anche attraverso le pratiche del *linking* e del *framing*, allo stesso modo che mediante la riproduzione del medesimo (o di segno con esso confondibile) sul proprio sito.
Sotto questo profilo, quindi, è sufficiente richiamare il succitato paragrafo 1 e le considerazioni a suo tempo svolte.

5. Concorrenza sleale *ex* art. 2598 del Codice Civile

La giurisprudenza citata nei quattro paragrafi precedenti ha richiamato le norme a tutela della concorrenza anche quando ha negato l'applicabilità della legge marchi[154].
In particolare, si è fatto riferimento all'art. 2598 c.c., secondo cui *"compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

[154] Si veda, per esempio, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, *cit.*.

1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, […] o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*[155]
2) *[…] si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*[156]
3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."*[157].

Talchè, si ha sleale concorrenza ricorrendo i seguenti presupposti:

1) quando sia il soggetto attivo, sia quello passivo sono imprenditori, precisandosi, peraltro, che *"non si pretende che debbano presentare tutti i requisiti di cui all'art. 2082 c.c.*[158]*, ma solo che si tratti di soggetti che di fatto esercitino sul mercato un'attività di impresa, vale a dire «un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»."*[159];

---

[155] In tal senso, per esempio, si vedano: Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, *cit.*, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, *cit.*, Trib. Reggio Emilia, ord., 5 dicembre 2001, *Edizioni Sviluppo 2000 s.r.l. c. Gruppo Media s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 399, Trib. Palermo, ord., 4 dicembre 2001, SNAI COM s.r.l. c. Bernardo Campo, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 287, Trib. Ancona, ord., 24 aprile 1999, *Gabbanelli Accordins L.L.C. c. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Gabbanelli Elio*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 3454-3456.

[156] Sempre a titolo esemplificativo, si possono leggere: Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, *cit.* e Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, *cit.*.

[157] Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2598, n. 3 c.c., si vedano: Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, *cit.* e Trib. Roma, ord., 18 gennaio 2001, *cit.*.

[158] In base all'art. 2082 c.c., *"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."*.

[159] VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, seconda edizione, Milano, 1996, p. 21. Di conseguenza, sono compresi nella disciplina della

2) la sussistenza fra i soggetti contendenti di un rapporto di concorrenza anche meramente potenziale[160], avendosi un simile rapporto qualora due soggetti offrano (o si apprestino ad offrire) sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili (*"Vi è rapporto di concorrenza quando due imprenditori mirano alla stessa clientela, e gli atti di concorrenza dell'uno sono volti a stornare la clientela dell'altro."*[161]).

Segnatamente, ai fini del presente elaborato, ciò che interessa è l'utilizzo dell'istituto della concorrenza sleale al fine di proteggere il marchio di fatto a fronte di indebiti utilizzi *on line* e/o registrazione come *domain name* dello stesso, protezione che deriva anche dall'applicazione dell'art. 2571 c.c.; secondo il quale, infatti, *"Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso."*.

Orbene, in applicazione di tali principi, il Tribunale di Verona, con ordinanza del 25 maggio 1999 (confermata da Trib. Verona, ord., 21 luglio 1999)[162] ha ritenuto che la validità della domanda di registrazione di un marchio non

---

concorrenza sleale la Pubblica Amministrazione quando svolga un'attività d'impresa in regime di concorrenza, le attività non professionali ma occasionali e quei soggetti che stiano organizzando un'impresa pur non avendo ancora iniziato la propria attività.

[160] Si veda, in tema, PERON S., *op. cit.*.

[161] VANZETTI A. – DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 17.

[162] Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162 e p. 370 e Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162.

sia inficiata dalla registrazione anteriore di un *domain name* interferente se, come nel caso trattato, il marchio stesso è stato preusato (su base nazionale) rispetto alla successiva registrazione del nome di dominio da parte di terzi[163], affermando che *"Dev'essere inibito in via d'urgenza […] l'uso da parte di un imprenditore del domain name, identificativo di un sito internet, confondibile con il marchio di società concorrente, in quanto atto contraffatorio lesivo dei diritti di marchio e atto confusorio di concorrenza sleale"*.

A cui aggiungasi che il Tribunale di Ancona (ord., 24 aprile 1999)[164] ha affermato che fra i criteri per risolvere i conflitti di questo tipo vanno sicuramente annoverati quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 2598 c.c., quali, ad esempio, il preuso del marchio ed il principio di buona fede soggettiva (*"Il conflitto tra la capacità diffusiva globale della rete telematica «internet» e la efficacia territorialmente limitata della protezione dei segni distintivi di impresa va risolto, in difetto di una disciplina normativa delle attività svolte sulla rete «internet», in base ai principi generali, quali, ad esempio, il preuso del marchio e il principio di buona fede soggettiva."*), mentre il Tribunale di Palermo[165], con ordinanza del 4 dicembre 2001, si è così espresso: *"Qualora venga utilizzato come domain name un marchio di fatto, per*

---

[163] Il marchio non registrato *Technovideo*, infatti, era stato usato dalla ricorrente fin dal 1994, mentre il nome di dominio interferente (www.technovideo.com) era stato registrato dalla resistente solo nel 1998.

[164] Trib. Ancona, ord., 24 aprile 1999, *Gabbanelli Accordins L.L.C. c. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Gabbanelli Elio*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 3454-3456.

[165] Trib. Palermo, ord., 4 dicembre 2001, *SNAI COM s.r.l. c. Bernardo Campo*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 287.

l'individuazione della disciplina da applicare in relazione al dedotto uso illegittimo del marchio, occorre fare riferimento non già alle norme contenute nella c.d. legge marchi o, comunque, non a queste integralmente, bensì alle previsioni del Codice Civile in tema di marchi e, segnatamente, all'art. 2571 c.c., che al marchio non registrato si riferisce." (prima massima).

E, ancora, nel testo della pronuncia si legge: *"Vertendosi in tema di marchio non registrato, va poi aggiunto che è proprio alla disciplina sulla concorrenza sleale che deve farsi riferimento, e specificamente all'art. 2598, n. 1, c.c., stante la impossibilità, mancando appunto il presupposto della registrazione del segno identificativo, di potersi applicare in toto la disciplina sui marchi"*.

A tali ordinanze si aggiunga, sostanzialmente non dissimile, la prevalente dottrina, la quale ha affermato che, mancando il presupposto della registrazione del segno, *"trova applicazione la normativa sui marchi non registrati (art. 2569, comma 2, art. 2571 c.c., art. 9 l.m.)"* e che *"non trova applicazione la legge sui marchi, tuttavia l'uso illegittimo del nome di dominio rientra nella ipotesi di tutela prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c. per la violazione del marchio di fatto"*[166].

---

[166] ZIINO D., *Il domain name più veloce del mondo: www.varenne.it*, nota a Trib. Palermo, ord., 4 dicembre 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 292. L'applicabilità dell'art. 2598, n. 1 c.c., in caso di violazione del marchio non registrato, è espressamente richiamata pure da CASSANO G., *Libertà di registrazione del domain name e… marchi senza tutela: verso la negazione di un principio "consolidato"?*, nota a Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, scaricato da *www.notiziariogiuridico.it/ Cassano_domini.html*, il 17 ottobre 2002.

E ancora: *"il titolare di un diritto di preuso su un marchio di fatto avrà il diritto di escludere la registrazione di tale marchio come domain name da parte di un terzo, qualora tale marchio, sia pur non registrato, abbia acquisito una tale notorietà da porsi come elemento distintivo e caratterizzante l'attività da lui svolta, viceversa non potrà vantare alcuno jus excludendi qualora si tratti di un marchio non notorio o di fama puramente locale"*[167].

6. La giurisprudenza arbitrale e dei *Mandatory Administrative Proceedings*

Per taluni *ccTLD*[168] ed i *gTLD*[169], le norme in vigore sono stabilite dall'*ICANN* (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), ente statunitense, senza fini di lucro, fondato per occuparsi dell'allocazione dello spazio per indirizzi *IP*, dell'assegnazione dei parametri di protocollo e della gestione del *Domain Name System*[170].

---

[167] FERORELLI R., *"Domain names", natura e disciplina giuridica*, scaricato da *www.diritto.it/articoli/diritto_tecnologie/ferorelli.html*, il 18 ottobre 2002.

[168] Ad esempio, per il *ccTLD* ".tv", di cui si è già parlato alla nota 39.
Sul sito della *WIPO* (alla pagina http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-cctld.html, consultata per l'ultima volta il 22 giugno 2003) si trova l'elenco dei *ccTLD* per i quali detta organizzazione, autorizzata dall'*ICANN*, svolge il ruolo di *Provider* abilitato alla risoluzione in via amministrativa delle contestazioni inerenti ai nomi a dominio. Essi sono: ".ag", "as", ".au", ".cc", ".cy", ".md", ".mx", ".nu", ".ph", ".ro",".tv", ".ve", "ws".

[169] Ecco l'elenco completo dei *gTLD* attualmente esistenti (scaricato il 26 maggio 2003 dal sito della *IANA – Internet Assigned Numbers Authority* –, alla pagina: http://www.iana.org/gtld/gtld.htm): ".aero", ".biz", ".com", ".coop", ".edu", ".gov", ".info", ".int", ".mil", ".museum", ".name", ".net", ".org", ".pro".

[170] Per approfondimenti, si veda MAGNANI A., *op. cit.*.

"Domandando la registrazione di un nome a dominio, il richiedente deve sottoscrivere solamente un registration agreement (i singoli contratti differiscono a seconda del provider/maintainer) con un «registrar» (ovvero le società abilitate alla registrazione dei nomi a dominio)"[171].

Tali accordi incorporano *per relationem* sia le regole di *naming*, note come *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (di seguito, *"UDNDRP"*) approvate dall'*ICANN* il 24 ottobre 1999, sia le norme procedurali che gli enti abilitati (c.d. *Approved Providers for UDNDRP*) devono seguire per la risoluzione delle controversie, note come *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (di seguito, *"Rules per UDNDRP"*) emesse dall'*ICANN* il 26 ottobre 1999.

Ai *registration agreements* si applica la normativa statunitense, che include l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (approvato dal Senato degli Stati Uniti il 5 agosto 1999 e firmato dal Presidente Clinton il 29 novembre dello stesso anno).

Tale normativa ha emendato il *Lanham Act* del 1946 (ovvero la "legge marchi" in vigore negli Stati Uniti), dando atto della natura di segno distintivo che il nome di dominio talvolta può avere.

Nell'ordinamento *ICANN*, collegato all'ordinamento degli Stati Uniti, vi è quindi un maggior collegamento tra le leggi sui segni distintivi ed i *domain names*; mentre per i domini

[171] MAGNANI A., *op. cit.*, p. 100.

".it" le *Regole di Naming* non comportano un'automatica applicazione della disciplina sui segni distintivi[172].

L'*ICANN* ha poi previsto una procedura regolata dalle *Rules per UDNDRP*, cui quella di riassegnazione prevista dalla *Naming Authority Italiana* si è ispirata.

Tali procedure sono affidate da parte dell'*ICANN* ai c.d. *Approved Providers for UDNDRP*, vale a dire: l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Centre*, il *CPR Institute for Dispute Resolution*, il *National Arbitration Forum* e la *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*)[173].

Secondo l'art. 3, punto IX *Rules per UDNDRP*, il reclamo (*"Complaint"*) con cui si dà avvio alla procedura *de qua* deve contenere:

a) la spiegazione del modo in cui il/i *domain name(s)* contestato/i sia(no) identico/i o tale/i da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;

b) la spiegazione del perchè il resistente non dovrebbe avere alcun diritto o legittimo interesse in relazione al/ai nome/i a dominio contestato/i;

c) la spiegazione del perchè il/i *domain name(s)* dovrebbe(ro) essere considerato/i registrato/i ed usato/i in mala fede.

---

172 Per maggiori informazioni, si veda MAGNANI A., *op. cit.*, pp. 123-126.

173 L'elenco aggiornato si trova alla pagina http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm, consultata per l'ultima volta il 26 maggio 2003. Tra questi enti figurava anche *eResolution* che al momento, però, non accetta procedure iniziate dopo il 30 novembre 2001.

Preconizzando il medesimo orientamento che si è poi sviluppato nelle decisioni dei *Mandatory Administrative Proceedings* relativi al *ccTLD* ".it", i c.d. *Approved Providers for UDNDRP*, applicando la norma testè citata, hanno stabilito che al *"complainant"* spetti la prova dei soli punti *a* e *c*, toccando al resistente l'onere della prova circa il punto *b*.

Analogamente a quanto avviene per i domini ".it", l'art. 4, lettera *g UDNDRP* prevede che, nell'ipotesi ove si richieda la cancellazione o la riassegnazione del *domain name* in contestazione (art. 4, lettera *i UDNDRP*), il resistente non possa venir condannato alla rifusione delle spese della disputa amministrativa se non nel caso in cui sia egli stesso a domandare che si proceda davanti a un collegio di tre Saggi in luogo di quello con *Panelist* unico, inizialmente richiesto dal reclamante (art. 5, lettera *b*, punto IV *Rules per UDNDRP*).

Si aggiunga che nella procedura di riassegnazione condotta secondo le regole predisposte dall'*ICANN*, il ricorrente, oltre a poter domandare la revoca dell'assegnazione o la riassegnazione a se stesso del *domain name* contestato, *"dovrà dichiarare di accettare, nel caso di ricorso contro la decisione del collegio, la giurisdizione ove ha la sede il Registrar o l'assegnatario del nome a dominio."*[174].

Infine, in base alle regole procedurali *ICANN*, il collegio ha la facoltà di sospendere il giudizio ove sia informato del

[174] MAGNANI A., *op. cit.*, p. 123.

fatto che, prima o dopo l'inizio della procedura, sia stato avviato un altro procedimento legale riguardo al nome di dominio oggetto della contesa (le *Regole di Naming* relative ai domini ".it" prevedono che la procedura di riassegnazione si estingua qualora un giudizio innanzi al Giudice ordinario venga introdotto in pendenza della stessa; mentre, in caso di giudizio già pendente, la procedura non può nemmeno essere attivata – art. 16.3 *Regole di Naming*).

Mentre nell'ordinamento italiano il ricorso alle procedure arbitrali è lasciato sempre alla volontà del soggetto che chiede la registrazione di un nome di dominio, i *Registrars* abilitati dall'*ICANN* hanno la facoltà di imporre clausole arbitrali valide per le ipotesi più frequenti di conflitto che un *domain name* può creare[175].

Con riferimento al rapporto tra marchi *on line* e principio di territorialità, nel caso *Tchin-Tchin*[176], il *WIPO Arbitration and Mediation Center*, nella sua qualità di *Provider* autorizzato alla risoluzione in via amministrativa delle contestazioni inerenti ai nomi a dominio (ai sensi delle *Rules per UDNDRP*), a fronte della richiesta di riassegnazione del *domain name "www.tchin-tchin.com"*, applicando le regole *ICANN* ha respinto l'eccezione del resistente basata sul principio di territorialità, in virtù del fatto che le regole *ICANN* (analogamente a quelle italiane) richiedono per

[175] Per approfondimenti, si veda MAGNANI A., *op. cit.*, pp. 122-127.

[176] *Tchin-Tchin Holdings c. David Ausseil*, caso No. D2000-0426, procedura di riassegnazione del nome a dominio *tchin-tchin.com* 17 luglio 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0426.html*, il 15 aprile 2003.

l'attivazione della procedura la titolarità in capo al ricorrente di un diritto di marchio indipendentemente dallo Stato dove questo è registrato.

Nel caso di specie, è stata ravvisata la confondibilità fra il marchio francese posseduto dalla ricorrente (*"Tchin-Tchin"*) ed il nome di dominio in contestazione; al contempo, però, il *Panel* ha riconosciuto come la registrazione del dominio contestato non fosse necessariamente preordinata a rivendere lo stesso alla ricorrente o ad altro titolare di un segno interferente.

Di conseguenza, dopo l'esame di merito dei fatti oggetto della causa, il *Panelist* incaricato si è espresso a favore del resistente, non ravvisando malafede nell'utilizzazione da parte sua del *domain name "www.tchin-tchin.com"*.

Anche in base alle regole *ICANN*, quindi, è possibile la protezione ultraterritoriale di un marchio registrato, sempre ammesso che il ricorrente soddisfi i requisiti per poter adire gli enti abilitati dall'*ICANN* per la riassegnazione dei *domain names*.

Rilevanti sono pure i casi (nove[177]) che hanno visto la *Societè des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco* agire per la riassegnazione di ben cinquantanove nomi di dominio interferenti con il proprio marchio *"Casino de Monte-Carlo"* (registrato nel Principato di Monaco).

[177] L'elenco completo dei casi si trova alla pagina http://arbiter.wipo.intcgi-bin/domains/search/DomainSearch?lang=eng&domain=montecarlo+casino, consultata per l'ultima volta il 26 maggio 2003.

I resistenti delle varie procedure erano domiciliati in diversi Stati (compresa l'Italia[178]).

I *domain names* in contestazione sono stati tutti riassegnati.

I *Panelists* chiamati a decidere hanno riconosciuto la confondibilità dei vari domini col marchio *"Casino de Monte-Carlo"* e la malafede dei resistenti.

Inoltre, hanno respinto l'obiezione mossa da alcuni resistenti secondo la quale la ricorrente non era titolare di un marchio internazionale, ma solo di un marchio registrato nel Principato di Monaco (che è uno Stato molto piccolo)[179]. La tutela del marchio di cui sopra e la riassegnazione dei *domain names* interferenti son state ottenute applicando alle fattispecie l'art. 6-*bis* CUP: secondo i diversi *Panels*, infatti, il marchio *"Casino de Monte-Carlo"* è un marchio notorio e, di conseguenza, gode di tutela anche al di fuori dello Stato in cui è registrato[180].

---

[178] *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Gest Trading s.r.l.*., caso No. D2000-1320, procedura di riassegnazione 30 novembre 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/ decisions/html/2000/d2000-1320.html*, il 22 maggio 2003.

[179] Si veda, per esempio, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Services Inc.*, caso No. D2000-1328, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/ 2000/d2000-1328.html*, il 22 maggio 2003 (*"the complainant has no world mark and no mark outside Monaco, which is a very small country"*).

[180] Si vedano: *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Piranha Interactive Ltd.*, caso No. D2000-1333, procedura di riassegnazione 18 dicembre 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter. wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1333.html*, il 22 maggio 2003, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Services Inc.*, caso No. D2000-1328, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/ domains/decisions/html/2000/d2000-1328.html*, il 22 maggio 2003, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Lotteries*,

Con riferimento ai domini ".it", vige un sistema che prevede una duplice autorità: la *Naming Authority* (di seguito, *NA*), che ha il compito istituzionale di produrre le regole e le procedure in base alle quali vengono assegnati i nomi a dominio in Italia (*ccTLD* ".it")[181], e la *Registration Authority* (di seguito, *RA*), che ha il compito di gestire e mantenere *"il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD ".it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). […] Alla RA è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione […]."* (*ex* art. 2 *Regole di Naming*).

In particolare, giova richiamare gli artt. 13.1, 14, 15 e 16 delle *Regole di Naming* versione 3.9 (approvate il 31 luglio 2002 ed entrate in vigore il 18 agosto successivo – di seguito, *RN*).

---

caso No. D2000-1327, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1327.html*, il 22 maggio 2003, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Britannia Finance*, caso No. D2000-1315, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1315.html*, il 22 maggio 2003.
Bisogna tuttavia ricordare che, in *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Externet World Inc.*, caso No. D2000-1322, procedura di riassegnazione 25 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1322.html*, il 22 maggio 2003, il *Panelist* incaricato (non ritenendo provata la notorietà del marchio monegasco vantata dalla ricorrente) ha fondato la soccombenza della resistente domiciliata negli Stati Uniti sulla mancanza in capo a quest'ultima di qualsiasi marchio registrato europeo o statunitense che potesse giustificare la registrazione e l'utilizzo da parte sua di *domain names* interferenti col marchio *"Casino de Monte-Carlo"*.

[181] Per approfondimenti, si consulti il sito ufficiale della *Naming Authority Italiana* (alla pagina: http://www.nic.it/NA/).

L'art. 13.1 *RN* prevede che l'assegnatario di un nome di dominio invii alla *RA* una lettera di assunzione di responsabilità (LAR), redatta secondo lo schema predisposto dalla *Naming Authority*, che può anche contenere una clausola arbitrale (anch'essa predisposta dalla *Naming Authority*) per la risoluzione delle controversie relative al nome di dominio richiesto.

L'art. 14 *RN* disciplina la *"procedura di contestazione"*, la quale non è uno strumento per la risoluzione dei conflitti, ma *"è uno stato nel quale si viene a trovare il singolo nome di dominio qualora per lo stesso sia stata, o stia per essere, attivata una procedura di tipo giudiziale, amministrativo od arbitrale per dirimere il conflitto in merito all'assegnazione del medesimo"*[182].

L'art. 15 *RN* regola la *"procedura di arbitrazione"*. Si tratta di un arbitrato regolamentato che, richiesto dalle parti (assegnatario e terzo che contesta l'assegnazione), viene svolto dal comitato di arbitrazione istituito presso la *Naming Authority*.

L'art. 16 *RN*, infine, disciplina la *"procedura di riassegnazione"*, la quale non ha carattere giudiziale, ma amministrativo e consiste in una pronuncia circa la legittimità[183] dell'assegnazione che, richiesta da un terzo (che se ne assume gli oneri e le spese), viene emessa da enti

[182] MAGNANI A., *op. cit.*, p. 103.

[183] Nel senso che il nome di dominio contestato non deve essere identico o confondibile, sia rispetto ad un marchio su cui il terzo ricorrente vanti diritti, sia rispetto al suo nome e cognome, salva l'ipotesi in cui il resistente abbia diritto o

a ciò preposti (c.d. enti conduttori), che possono anche riassegnare il *domain name* al terzo richiedente la procedura, salva la facoltà per entrambe le parti di adire le vie giudiziarie ordinarie e di interrompere, così, la procedura di riassegnazione[184].

L'elenco completo degli enti conduttori è pubblicato a cura della *Naming Authority*[185] e la scelta dell'ente a cui fare svolgere la procedura spetta al ricorrente, così come le relative spese sono a suo esclusivo carico (dal momento che spetta a lui scegliere se devolvere il caso ad un Collegio piuttosto che ad un unico Saggio[186] – artt. 3, 6 e 19 del documento *"Procedura di riassegnazione del nome a dominio - versione 1.3"*, che è parte integrante delle *Regole di Naming*); la *Naming Authority* rimane estranea al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori.

In particolare, secondo gli artt. 16.6 e 16.7 *RN*, la procedura *de qua* può essere richiesta da qualsiasi soggetto che abbia i requisiti necessari per la registrazione di un

---

titolo in relazione al *domain name* in contestazione. Suddetto dominio, inoltre, non deve esser stato registrato e venire usato in mala fede.

[184] Per poter condurre tale procedura, è necessario possedere i requisiti indicati dall'art. 17 *RN*: purchè costituiti nell'Unione Europea, possono ricoprire il ruolo di enti conduttori sia le persone giuridiche pubbliche o private, sia gli studi professionali. Per approfondimenti, si veda MAGNANI A., *op. cit.*, pp. 119-120.

[185] Ecco l'elenco completo degli enti conduttori che sono stati autorizzati dalla *Naming Authority Italiana* a svolgere la procedura amministrativa di riassegnazione di un nome a dominio (scaricato dalla pagina: http://www.nic.it/NA/maps/ - consultata per l'ultima volta il 25 maggio 2003): *Arbitronline s.r.l.*, *Studio Legale Bindi*, *Studio Legale Tonucci*, *Studio Legale Turini - Tribunale Virtuale*, *Studio Legale e di Consulenza Limone Sarzana e Di Minco*, *Luxor Servizi Multimediali s.r.l.*, *Studio Legale Fogliani, MCR Ricerche s.r.l.*, *CRDD*, *Studio Legale Bertelle*, *Studio Legale M.F.S.D.*.

[186] Con questo termine vengono indicate le persone scelte dagli enti conduttori per la risoluzione delle domande di riassegnazione a loro rivolte.

nome di dominio sotto il *TLD* ".it"[187] ed è attuabile (secondo l'art. 16.6 *RN*) in presenza dei seguenti presupposti:

a) che il nome di dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione, rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti o rispetto al proprio nome e cognome;

b) che il resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;

c) che il *domain name* sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Il ricorrente è onerato della prova circa i soli punti *a* e *c*, mentre spetta al resistente la prova circa il punto *b*.

Bisogna ricordare che si ha questa ripartizione degli oneri probatori fin dall'entrata in vigore della versione 3.5 delle *Regole di Naming* per il *ccTLD* ".it", avvenuta il 16 maggio 2001: è sufficiente provare la malafede dell'assegnatario e la possibile confusione perché sia l'assegnatario stesso a dover giustificare in modo credibile la legittimità dell'interesse sulla denominazione contestata (si tratta di un vero e proprio ribaltamento dell'onere della prova rispetto alle *Regole di Naming* precedenti).

L'art. 16.7 *RN*, inoltre, elenca (a titolo meramente esemplificativo) alcune circostanze che consentono di considerare provata la mala fede dell'assegnatario:

"a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al

[187] Si veda, a tal proposito, il già citato art. 4 *RN*.

ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente."

Sul resistente, quindi, incombe la prova del diritto od altro interesse all'uso del *domain name* previsto dal punto b) dell'art. 16.6 *RN.*

Tale diritto od interesse sarà ritenuto esistente qualora l'attuale assegnatario provi che:

1) prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure

2) è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

La prova di anche uno solo fra questi elementi porterà al rigetto della richiesta riassegnazione da parte dell'ente conduttore adito.

In ogni caso, *"contestualmente od in seguito a tale procedura, le parti possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria, all'arbitrato previsto dall'art. 15 RN oppure ad un arbitrato rituale o irrituale non regolamentato; tuttavia, qualora in merito allo stesso nome di dominio sia pendente (o venga introdotto in seguito) un giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria od al collegio arbitrale di cui all'art. 15 RN, la procedura di riassegnazione attivata in base all'art. 16 RN si estingue."*[188].

In relazione alla "giurisprudenza" sorta in sede di riassegnazione, ai fini dell'analisi del rapporto tra uso/registrazione dei marchi *on line* e principio di territorialità, si richiama la procedura richiesta da *Cantiere*

[188] MAGNANI A., *op. cit.*, p. 113.

Navale Antago s.p.a. contro *Multimedia Italia s.r.l.*, del 10 marzo 2002[189].

In tale caso, in applicazione delle *Regole di Naming*, s'è deciso di riassegnare un *domain name* sotto il *TLD* ".it", nonostante il marchio di cui il ricorrente era titolare fosse stato registrato nel Principato di Monaco.

Infatti, il nome di dominio contestato (*"www.antago.it"*) era identico al cuore sia del marchio monegasco posseduto dalla ricorrente (*"Antago Yachts"*) sia della sua denominazione sociale (*"Cantiere Navale Antago s.p.a."*) e il tenore delle pagine *web* della resistente era tale da far pensare che ci si trovasse nel sito ufficiale della ricorrente e tale da far presumere che il dominio in contestazione fosse stato registrato al solo scopo di impedire al titolare del corrispondente marchio di registrarlo.

Per questi motivi, nella procedura in questione è stato ravvisato un caso di *domain grabbing*.

L'importanza del precedente sta nel mettere in risalto come l'attuale versione delle *Regole di Naming* consenta (per i nomi di dominio sotto il *TLD* ".it") la tutela ultraterritoriale dei diritti di marchio nell'ambito delle procedure di riassegnazione, con l'unica limitazione "territoriale" costituita dalla necessità che il ricorrente sia un soggetto residente nell'Unione Europea. Merita, infatti, richiamare il seguente principio decisorio: si richiede genericamente che

[189] *Cantiere Navale Antago s.p.a. c. Multimedia Italia s.r.l.*, procedura di riassegnazione del nome a dominio *antago.it* 10 marzo 2002 (*Arbitronline.it*), scaricato da *www.dirittosuweb.com*, il 18 ottobre 2002.

il ricorrente vanti diritti su un marchio, indipendentemente dallo Stato in cui questo è efficace.

Capitolo III

Giurisdizione, competenza e legge applicabile

1. Cenni introduttivi: i termini del problema

Le disposizioni che rilevano in tema di legge applicabile, giurisdizione e competenza sono gli artt. 56 e 57 l.m.[190], artt. 3, 54 e 62 legge 31 maggio 1995, n. 218[191], artt. 18,

---

[190] Di seguito, il testo completo dei due articoli citati.
Art. 56 l.m.: *"Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.*
Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma.
L'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.".
Art 57 l.m.: *"Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.".*
[191] Art. 3 l. n. 218 del 1995: *"Ambito della giurisdizione. – La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.*
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la l. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.".

19, 20 c.p.c.[192], artt. 14, 93, 97 e 101 reg. m.c.[193], artt. 2 e 5, punto *3* Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del

---

Art. 54 l. n. 218 del 1995: *"Diritti su beni immateriali. – I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione."*.
Art. 62 l. n. 218 del 1995: *"Responsabilità per fatto illecito. – La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.*
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.".

[192] Art. 18 c.p.c.: *"Foro generale delle persone fisiche – Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha dimora.*
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.".
Art 19 c.p.c.: *"Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute – Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.*
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 s. c.c., hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.".
Art. 20 c.p.c.: *"Foro facoltativo per le cause relative a diritti d'obbligazione. – Per le cause relative a diritti d'obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio."*.

[193] Art. 14: *"Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione*
1. *Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.*
2. *Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.*
3. *Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X."*.

Art. 93: *"Competenza internazionale*
1. *Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92* (si tratta delle domande inerenti la contraffazione e la validità del marchio comunitario – n.d.a.) *vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.*
2. *Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.*
3. *Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.*
4. *Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:*

22 dicembre 2000[194] (per quanto riguarda i rapporti con soggetti domiciliati/residenti negli Stati membri vincolati dal Regolamento (CE) n. 44/2001), artt. 2 e 5, punto *3* Convenzione di Bruxelles[195] (per i rapporti con soggetti

---

a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;
b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5. *Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase."*.

Art. 97: *"Diritto applicabile*
1. *I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.*
2. *Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.*
3. *Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato."*.

Art. 101: *"Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione*
1. *Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.*
2. *Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.*
3. *Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione."*.

[194] Si tratta del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Le norme richiamate nel testo recitano così:
art. 2 – *"Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.*
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.";
art. 5 (contenuto nella sezione 2 del Regolamento, relativa alle *"competenze speciali"*) – *"La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: [...] 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".*
[195] Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968 la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in

domiciliati/residenti in Danimarca e negli Stati membri, rientranti nel campo di applicazione territoriale della Convenzione, esclusi dal Regolamento (CE) n. 44/2001 in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), artt. 2 e 5, punto *3* Convenzione di Lugano[196] (per quanto concerne i rapporti con soggetti domiciliati/residenti nei Paesi della *European*

---

materia civile e commerciale, modificata poi dalle Convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione.
Le norme richiamate nel testo recitano così:
art. 2 – *"Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.*
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.";
art. 5 (contenuto nella sezione 2 della Convenzione, relativa alle *"competenze speciali"*) – *"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: [...] 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto".*
La Convenzione di Bruxelles è tuttora in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal Regolamento (CE) n. 44/2001. Inoltre, continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal Regolamento (CE) 44/2001 in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Non solo: dal momento che la legge di *"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"* ha modellato la giurisdizione italiana nei rapporti con soggetti non domiciliati/residenti in Stati non sottoposti all'applicazione del Regolamento (CE) 44/2001 o ad altre convenzioni particolari sulla falsariga della Convenzione di Bruxelles (e della Convenzione di Lugano del 14 settembre 1988, "parallela" a quella di Bruxelles), l'art. 5 risulta fondamentale in quanto l'art. 3 l. n. 218 del 1995 richiama espressamente le sezioni 2,3 e 4 della Convenzione di Bruxelles (in cui l'art. 5 è contenuto).
[196] I testi delle disposizioni richiamate ricalcano in modo pedissequo gli artt. 2 e 5, punto *3* della Convenzione di Bruxelles.
Art. 2 – *"Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.*
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.".
Art. 5 – *"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: [...] 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto".*
La rilevanza pratica di queste disposizioni è stata molto ridimensionata dopo che il Regolamento (CE) n. 44/2001 ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles e della "gemella" Convenzione di Lugano. In tal senso, si veda GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 128.

Free Trade Association[197]), che esamineremo dettagliatamente nei prossimi paragrafi.

Come si è visto, la disciplina nazionale consente la presenza di marchi identici o simili e comunque interferenti, legittimamente appartenenti a diversi soggetti nei diversi Stati.

Il che dà luogo ad alcuni problemi, la cui rilevanza diventa sempre più manifesta a seguito della progressiva unificazione dei mercati che sussegue al moltiplicarsi degli scambi di prodotti e servizi fra Paese e Paese e alla crescente diffusione di forme di pubblicità globale.

In particolare, l'art. 1, comma 2 l.m. definisce gli usi vietati ai terzi in termini assai ampi (la proibizione scatta anche se il terzo abbia tenuto uno solo dei comportamenti descritti) e l'interpretazione e l'applicazione della previsione possono far sorgere quesiti delicati, quando l'uso dei marchi venga a contatto con realtà innovative quali lo sfruttamento delle reti telematiche (mezzi che non consentono una limitazione territoriale).

Infatti, *"Non sempre è facile determinare quando un comportamento realizzato sulle autostrade informatiche possa essere riferito (dal punto di vista dell'azione o degli effetti) al territorio cui si riferisce la protezione del marchio. Non sempre in particolare è sicuro che l'impiego di un marchio in un sito della rete di Internet costituisca "offerta in*

[197] Tali Stati, attualmente, sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (per maggiori informazioni, si consulti il sito http://secretariat.efta.int, visitato per l'ultima volta il 22 giugno 2003).

vendita" o "pubblicità" nel territorio in cui il marchio goda di tutela"[198].

Il che significa che il titolare del marchio registrato ha il diritto di impedirne l'uso nel territorio dello Stato anche quando fatto a questo scopo, ma è evidente che in un mercato, quale l'attuale, che va acquistando una dimensione sempre più globale, vi sia un continuo proliferare di mezzi d'utilizzazione di questo tipo ed è altresì evidente come possa essere difficile (anche dal punto di vista prettamente tecnico) regolare tali mezzi d'utilizzazione in modo da rispettare gli altrui diritti d'esclusiva.

Non a caso, secondo taluni[199], la soluzione di questi problemi non sembra possa prescindere da una regolamentazione internazionale *ad hoc* e tale nuova regolamentazione inciderà necessariamente sul principio di territorialità, mentre per altri, al contrario, *"non sembra che Internet sia strumento talmente rivoluzionario da rendere inutilizzabili i principi fondamentali sui quali ha sino ad oggi riposato il diritto dei segni distintivi, così da richiedere necessariamente la creazione di un diritto sovranazionale ad hoc"*[200].

---

[198] RICOLFI M., *I segni distintivi – Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 141.

[199] A tal proposito vedasi FRASSI P.A.E., *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 186. Nello stesso senso, si vedano pure FRASSI P.A.E., *Trademarks, domain names and the Web: an overview of the current trends in Italy*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, p. 73 e SPADA P., *La proprietà intellettuale in Internet*, scaricato da *www.jei.it/approfondimenti_giuridici/spada.htm*, il 16 ottobre 2002.

[200] MAYR C.E., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA,* 1996, p. 248.

Orbene, in virtù del principio di territorialità, l'ordinamento italiano disciplina l'uso del marchio che ha luogo nel territorio dello Stato; mentre, per quanto riguarda le fattispecie che non rientrano nella sfera di applicazione della legge italiana, rinvia alla legge del luogo in cui viene usato il marchio.

La competenza della legge nazionale riguarda ogni aspetto della disciplina del marchio: sia quello sostanziale, sia l'aspetto internazionale processual privatistico.

In altre parole, dal punto di vista sostanziale, la legge nazionale regola i diritti spettanti al titolare del marchio d'impresa e l'uso che si può fare del segno, l'oggetto della registrazione, i requisiti soggettivi che deve possedere il titolare del marchio, le modalità della domanda di registrazione, dell'esame del segno e della registrazione stessa, la decadenza e la nullità del marchio, gli oneri fiscali e di trascrizione.

Dal punto di vista del diritto internazionale privato processuale, invece, la legge nazionale individua il principio di territorialità (come norma di conflitto) e riguarda sia la sfera di applicazione sostanziale degli effetti previsti dalla legge (medesima sfera che viene delimitata usando come criterio di collegamento l'uso del marchio nel territorio dello Stato), sia la giurisdizione a cui devolvere le controversie che presentino elementi di estraneità con l'ordinamento nazionale/ comunitario.

Alla luce di quanto sopra, nei paragrafi che seguono, si tratterà dapprima dei problemi relativi alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei casi di indebita utilizzazione dei marchi su *Internet*; quindi, della legge materiale applicabile in tali casi.

2. La giurisdizione e la competenza

L'ambito della giurisdizione italiana è stabilito dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 di *"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"*, la quale all'art. 3, comma 1, oltre a prevederla in base ai criteri generali (*"La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile"*), la riconosce *"negli altri casi in cui è prevista dalla legge"*.

Trattasi di materie le quali, in virtù della loro specialità rispetto all'ordinamento generale, soggiacciono anche ad altri criteri di collegamento e segnatamente, in materia di marchi registrati oppure in corso di registrazione, questi criteri sono contenuti negli artt. 56 e 57 l.m., i quali, come peraltro evidenziato anche dal Tribunale di Roma

nell'ordinanza del 9 marzo 2000 (c.d. "caso *Carpoint*"[201]), sono tuttora in vigore.

In particolare, secondo l'art. 56 *"Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.*

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.", mentre secondo l'art. 57 *"Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte*

[201] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, e Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, pp. 132-144.

anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.".

Secondo il Collegio capitolino, essi non sono stati abrogati perché l'abrogazione dell'art. 4, n. 2 c.p.c. (*ex* art. 73 legge n. 218 del 1995 in coordinamento con l'art. 3 della Convenzione di Bruxelles) non travolge l'art. 56 l.m. in quanto quest'ultima norma non ne costituisce una mera applicazione, non è indicata fra le norme abrogate in modo espresso dall'art. 73 legge n. 218 del 1995 ed è una norma speciale in materia di marchi.

Di conseguenza, *"la giurisdizione italiana sussiste ogniqualvolta la ricorrente abbia assunto nella propria domanda la lesione del marchio tutelato in Italia anche a mezzo di un sito internet registrato all'estero"*[202].

Come si è già visto, nel caso di cui si tratta[203], la *Carpoint s.p.a.* lamentava la contraffazione del proprio marchio da parte della *Microsoft Corporation*, responsabile – secondo la società italiana – di aver violato il proprio diritto d'esclusiva mediante la registrazione di un *domain name* (*"carpoint.msn.com"*) interferente col proprio marchio, la cui digitazione nel *form* del *browser* conduceva ad un sito *web* che pubblicizzava attività imprenditoriali e conteneva offerte commerciali simili a quelle dell'attrice.

Orbene, in prima battuta, il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza del 2 febbraio 2000, pur avendo affermato la permanente vigenza dell'art. 56 l.m.,

[202] Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *cit.*, p. 132.

riteneva che – stante l'abrogazione dell'art. 4 c.p.c. – un'interpretazione sistematica di suddetta norma della l.m. conducesse ad affermare la giurisdizione italiana *"allorchè si alleghi che in Italia si sia consumato «l'evento dannoso» per l'attore (ex art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles richiamata dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995, inteso, secondo la giurisprudenza comunitaria formatasi sinora, «come il luogo ove è stata compiuta l'azione generatrice dell'evento dannoso o come il luogo dove si sono manifestati gli effetti dell'azione»), il che equivale all'esigenza di dedurre che in Italia si siano verificati «fatti che si assumono lesivi del diritto di marchio», ex art. 57 l.m."*[204].

Pertanto, dopo aver valutato nel merito l'insussistenza dei criteri di collegamento richiesti dall'art. 5, n. *3* della Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2 della legge n. 218 del 1995, affermava il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alle istanze cautelari avanzate dalla *Carpoint s.p.a.* nei confronti della *Microsoft Corporation*, e ciò sulla base del fatto che la resistente aveva sede nello Stato di Washington (Stati Uniti d'America) e che l'eventuale provvedimento cautelare, emesso sulla base del ricorso *ex* art. 63 l.m. e art. 700 c.p.c., non avrebbe potuto esser eseguito in Italia[205], poiché

---

[203] Si veda il paragrafo 3 del capitolo I, pp. 32-35.

[204] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *cit.*, p. 135.

[205] Art. 11 l. n. 218 del 1995: *"In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito."*.
Nel caso di cui si tratta, avendo il giudice adito escluso la sussistenza della giurisdizione nel merito a seguito dell'esame fattuale della vicenda, come unico

i *providers* che permettevano alla resistente di mettere *on line* il materiale oggetto della lite non erano né domiciliati né residenti in Italia.

In sede di reclamo, invece, in riforma della pronuncia testè analizzata, il Collegio giudicante concludeva nel senso detto poc'anzi ed affermava che affinché sussista la giurisdizione italiana è sufficiente che l'attore assuma nella propria domanda la lesione di un marchio tutelato in Italia in base alla legge marchi. Con ordinanza del 9 marzo 2000, infatti, la Corte capitolina statuiva che esiste la giurisdizione di merito del Giudice italiano, in quanto *"L'art. 56 l.m. (…), non espressamente abrogato da norme successive e norma speciale in materia di marchi, stabilisce che «le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, relativamente ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti»"*[206].

A cui aggiungasi inoltre che, secondo l'ordinanza del 21 luglio 1999 del Tribunale di Verona, per usufruire della

criterio per affermare la giurisdizione italiana era rimasto quello del territorio in cui avrebbe dovuto esser eseguito il provvedimento cautelare richiesto.

[206] Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *cit.*, p. 139.

tutela offerta dalla legge marchi è sufficiente *"la titolarità di un marchio di fatto in corso di registrazione"*[207].

Talchè, si può sintetizzare che, secondo la giurisprudenza esistente, in base al disposto dell'art. 56 l.m., perché sussista la giurisdizione italiana è sufficiente:

a) che l'azione riguardi un marchio registrato in Italia;
b) che l'azione riguardi un marchio in corso di registrazione in Italia;
c) che l'azione riguardi un marchio registrato presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra e, in particolare, i suoi effetti nel territorio dello Stato.

Il giudice competente sarà poi individuato in base al domicilio o alla residenza del convenuto o, qualora questi non si trovino in Italia, sulla base del domicilio o della residenza dell'attore e, *"qualora né l'attore né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma."* (art. 56, comma 2, ultimo periodo l.m.).

Inoltre, come già riportato in questo stesso paragrafo, l'art. 57 l.m. stabilisce che *"Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi."*

---

[207] Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162. Si veda il paragrafo 3 del capitolo I, pp. 35-36.

Nel caso in cui, invece, il segno distintivo da proteggere sia un marchio di fatto (la cui tutela – lo si ricorda[208] – è sostanzialmente riconducibile alla disciplina posta a tutela della leale concorrenza), la giurisdizione italiana potrà essere affermata solo in base a quanto previsto dalle norme generali, cioè, se il convenuto è domiciliato/residente in Italia, la giurisdizione e la competenza italiane verranno stabilite in base alle norme del nostro ordinamento che si occupano della giurisdizione e della competenza (art. 3, comma 1 l. n. 218 del 1995 e art. 2 Regolamento (CE) n. 44/2001 per radicare la giurisdizione italiana; artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per determinare il giudice competente).

Qualora, poi, il convenuto sia un soggetto domiciliato in un Paese comunitario[209] o appartenente alla *European Free Trade Association*, per stabilire se possa sussistere la giurisdizione italiana si dovrà fare riferimento al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[210] e, segnatamente, all'art. 5, numero *3* che così recita: *"La persona domiciliata nel territorio di uno*

---

[208] Si veda il paragrafo 1 del capitolo I.

[209] Con l'eccezione dei soggetti domiciliati in Danimarca, Paese per il quale la Convenzione di Bruxelles è tuttora in vigore, e in quegli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale della Convenzione testè citata e che sono esclusi dal Regolamento (CE) 44/2001 in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

[210] Secondo autorevole dottrina industrialistica (GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 128), il Regolamento (CE) 44/2001, lo ricordiamo, ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della "gemella" Convenzione di Lugano del 1988, relativa ai rapporti tra i Paesi comunitari e quelli dell'*EFTA*.

Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: [...] 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

La norma appena richiamata ricalca fedelmente[211] l'art. 5, numero *3* della Convenzione di Bruxelles: *"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: [...] 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto".*

Tenuto conto dell'identità quasi letterale delle norme da ultimo citate e dal momento che la legge di *"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"* (attraverso il rinvio contenuto nell'art. 3, comma 2 che richiama espressamente le sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles) ha plasmato la giurisdizione italiana nei rapporti con soggetti non domiciliati/residenti in Stati non sottoposti all'applicazione del Regolamento (CE) 44/2001 o ad altre convenzioni particolari sulla falsariga della Convenzione di Bruxelles (e della Convenzione di Lugano del 14 settembre 1988 – "parallela" a quella di Bruxelles), la normativa comunitaria in materia di atti illeciti risulta applicabile per determinare la competenza giurisdizionale dei nostri giudici anche nelle controversie in cui il convenuto sia domiciliato/residente al di fuori della Comunità Europea o della *European Free Trade Association*.

[211] Il testo dell'art. 5, punto *3* della Convenzione di Lugano è riportato alla nota 196.

In relazione al criterio del *locus commissi delicti*, si ritiene che la nozione di *"evento dannoso"* in base alla quale radicare la giurisdizione del giudice di un qualsiasi Stato membro debba comprendere sia l'evento propriamente detto, sia la condotta che vi ha dato origine, come chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in relazione all'art. 5, numero *3* della Convenzione di Bruxelles[212] (sotto questo specifico profilo del tutto corrispondente all'art. 5, numero *3* del Regolamento (CE) 44/2001), nella causa 21/76, *Handelskwekerij G.J. Bier B.V. c. Mines del Potasse d'Alsace SA* (in cui è stato affermato il *"principio della ubiquità"*, per il quale *"qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», nell'art. 5, punto 3 della Convenzione va inteso nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso"*).

Come chiarito dal Tribunale di Roma[213], si tratta dei medesimi elementi in base ai quali stabilire la competenza *ex* art. 57 l.m..

---

[212] Si veda, per esempio, Corte Giust. CE, 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Handelskwekerij G.J. Bier B.V. c. Mines del Potasse d'Alsace SA*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 1977, pp. 430 e seguenti. Nella fattispecie, si trattava di un caso di inquinamento transfrontaliero, del quale era ritenuta responsabile un'impresa stabilita in Francia, nei confronti di un orticoltore domiciliato nei Paesi Bassi.

[213] Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *cit.*, p. 135 (*"in ipotesi di azione di contraffazione (di natura extracontrattuale) di un marchio italiano e laddove il convenuto in giudizio non abbia in Italia la residenza o il domicilio o un rappresentante in giudizio ex art. 77 c.p.c., il giudice italiano può affermare la propria giurisdizione allorchè si alleghi che in Italia si sia consumato «l'evento dannoso» per*

Stante la diffusa applicabilità dei criteri di collegamento comunitari in materia di atti illeciti, in relazione alle condotte illecite poste in essere tramite il mezzo *Internet*, risulta essenziale identificare il luogo dove l'illecito (inteso sia come condotta, sia come evento dannoso) si è verificato.
In particolare, per ciò che riguarda la condotta, si deve necessariamente fare riferimento al Paese in cui è ubicato il *server* attraverso cui avviene l'*uploading* del sito.
Spesso, tuttavia, le condotte illecite vengono poste in essere proprio in quegli Stati che offrono garanzie scarse sul piano della tutela giudiziaria dei diritti.
Di conseguenza, potendo risultare estremamente difficile la repressione degli illeciti basata sul luogo dove si è verificata la condotta, è necessario appuntare l'attenzione su dove si sia verificato l'evento dannoso.
"Ci si deve dunque domandare quale sia il presupposto perché si possa ritenere che l'evento dannoso ricollegabile all'uso su Internet (come domain name o all'interno di un sito) di un segno distintivo sia avvenuto (anche) in un determinato Paese. A questo riguardo le due posizioni estreme sono da un lato quella che ritiene sufficiente la mera visibilità del sito in un Paese […], perché l'evento dannoso si consideri verificato anche in quel Paese; e dall'altro quella di chi sostiene che la visibilità del sito debba essere seguita da

---

l'attore (ex art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles richiamata dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995, inteso, secondo la giurisprudenza comunitaria formatasi finora, «come il luogo ove è stata compiuta l'azione generatrice dell'evento dannoso o come il luogo dove si sono manifestati gli effetti dell'azione»), il che

specifiche attività commerciali realizzate nel Paese in questione […].”[214]

Entrambe le soluzioni sembrano prestare il fianco a critiche: la prima perché alla sua stregua l'evento dannoso si dovrebbe sempre ritenere verificato in modo concorrente in tutti i Paesi del mondo in cui il marchio risulta protetto (indipendentemente dal luogo in cui viene effettuato l'*uploading* delle pagine *web*), il che creerebbe non pochi problemi di collegamento tra le diverse decisioni che, per ipotesi, venissero rese al riguardo da diversi giudici nazionali, tanto più che l'esecuzione all'estero di queste decisioni sarebbe poi, almeno in sede comunitaria, piuttosto agevole, attraverso il sistema del Regolamento (CE) 44/2001 che ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles, e ciò rischierebbe di paralizzare il sistema *Internet*; e la seconda perché prescinde dall'autonomo carattere lesivo che può assumere l'attività realizzata *on line*.

“Probabilmente la soluzione più ragionevole è quella che, per considerare l'evento dannoso legato ad un'attività commessa a mezzo di Internet come verificatosi anche in un determinato Paese, richiede che vi sia all'interno del sito un'offerta commerciale, una comunicazione pubblicitaria o comunque un messaggio che possano considerarsi indirizzati anche ai

---

equivale all'esigenza di dedurre che in Italia si siano verificati «fatti che si assumono lesivi del diritto di marchio», ex art. 57 l.m.”).

[214] GALLI C., *op. cit.*, p. 129.

navigatori di quel Paese"[215]: il che, nel caso del nostro Stato, è facile da desumere quando i messaggi sono scritti (anche) in italiano.

Viceversa, qualora venga utilizzata la lingua inglese (che è, in un certo senso, la *"lingua franca"* della Rete), vi dovranno essere altri elementi che inducano a ritenere che comunque l'offerta sia indirizzata (anche) verso l'Italia. E per converso vi potrà essere la presenza di altri elementi che escludano questa destinazione (come, ad esempio, l'apposizione di appositi *disclaimers*).

Per quanto riguarda il marchio comunitario, secondo il paragrafo 1 dell'art. 93 reg. m.c., la giurisdizione *"spetta al Tribunale dei marchi comunitari dello Stato membro in cui il convenuto […] abbia il domicilio o, se il convenuto medesimo non abbia domicilio in nessuno degli Stati membri, ivi abbia una stabile organizzazione […].*

Se invece il convenuto non abbia né domicilio né stabile organizzazione in uno Stato membro, si fa riferimento al domicilio od alla stabile organizzazione dell'attore (art. 93, paragrafo 2 reg. m.c.); in difetto anche di questo criterio di collegamento, per l'azione hanno competenza giurisdizionale i Tribunali dei marchi comunitari dello Stato membro della sede dell'Ufficio (Alicante)"[216].

---

[215] GALLI C., *op. cit.*, p. 130. Nello stesso senso CERINA P., *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, in *Il dir. ind.*, 1997, pp. 302-304, TOSI E., *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 162-186 e RICOLFI M., *op. cit.*, pp. 155-156.

[216] RICOLFI M., *op. cit.*, p. 157.

Le azioni di contraffazione e le relative domande riconvenzionali di nullità possono anche essere radicate sulla base di un criterio di collegamento alternativo: esse possono anche essere devolute alla cognizione del giudice dello Stato membro *"in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso"* (art. 93, paragrafo 5 reg. m.c.).

Conclusivamente, si può affermare che i criteri di collegamento contenuti nell'art. 93 reg. m.c., finalizzati a radicare la giurisdizione e la competenza per la tutela dei marchi comunitari, siano molto simili (tanto per quel che concerne il dettato normativo, quanto per quel che riguarda la loro applicazione pratica) ai criteri di collegamento contenuti negli artt. 56 e 57 l.m..

3. La legge applicabile

Dal punto di vista sostanziale, si richiama l'art. 54 l. n. 218 del 1995, per il quale *"I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione"*.

Tale disposizione *"esprime il carattere territoriale dei diritti sui beni immateriali"*[217]. In altre parole, gli obblighi e le facoltà collegati al diritto di marchio sono assoggettati al principio di territorialità ed eventuali disposizioni relative a giurisdizione, competenza e diritto materiale applicabile,

[217] POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *L'Italia e la vita giuridica internazionale*, seconda edizione, Milano, 2002, p. 60.

contenute nella legge marchi italiana (disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dalla l. n. 218 del 1995), vanno applicate, qualora ne ricorrano i presupposti (vale a dire qualora il diritto venga utilizzato in Italia).

Quale espressione di un ulteriore criterio di collegamento, si richiama l'art. 62 l. n. 218 del 1995, in base al quale *"La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.*

Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.".

Qualificare il luogo dell'illecito come luogo dell'evento *"ha rilevanti conseguenze in ordine a taluni casi di illecito, in particolare quando ad un'azione unica corrisponda una pluralità di eventi localizzati in Paesi diversi, ipotesi tutt'altro che improbabile in materia di concorrenza sleale o nel caso di illeciti commessi mediante trasmissioni radiofoniche o televisive"*[218] o, come riteniamo, a mezzo *Internet*.

Il collegamento del luogo dell'evento può condurre, quindi, ad uno "smembramento" del fatto illecito e all'applicabilità ad esso di leggi diverse, con le conseguenti difficoltà che il contemperamento di queste ultime può comportare in

[218] POCAR F., *op. cit.*, p. 71.

determinate situazioni, come, ad esempio, la qualificazione della condotta dell'agente[219].

L'art. 62 l. n. 218 del 1995, tuttavia, offre al danneggiato la possibilità di chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. La vittima, quindi, gode di un margine di apprezzamento in base al quale può determinare la legge applicabile.

Entrambe le norme testè citate non danno indicazioni univoche sulla soluzione da dare al problema dell'individuazione del diritto materiale applicabile: in base all'art. 62, se si considera luogo dell'evento quello in cui la condotta illecita esplica i suoi effetti dannosi, risulta necessario – di nuovo – stabilire quando un messaggio diffuso a mezzo *Internet* possa considerarsi rivolto verso un determinato Stato.

Infatti, *"Non sempre è facile determinare quando un comportamento realizzato sulle autostrade informatiche possa essere riferito […] al territorio cui si riferisce la protezione del marchio. Non sempre in particolare è sicuro che l'impiego di un marchio in un sito della rete di Internet costituisca "offerta in vendita" o "pubblicità" nel territorio in cui il marchio goda di tutela"*[220].

Posto che anche la semplice offerta in vendita è sufficiente a collegare la condotta illecita con un dato Paese (dato che ivi esplica i suoi effetti), ci si deve chiedere se la medesima conclusione valga pure per beni offerti *on line* da

[219] In tal senso, vedi POCAR F., *op. cit.*, p. 71.

un'impresa che abbia sede in uno Stato nel quale l'offerta stessa sia del tutto legittima (o perché in tale Paese la tutela spetta proprio all'offerente, oppure semplicemente perché il titolare del diritto interferente non ha ivi richiesto la protezione conseguente alla registrazione).

Secondo Ricolfi[221], tale regola sembra applicabile nel caso di beni (come i filmati) che possono essere addirittura trasmessi tramite la Rete stessa.

Sembra applicabile anche quando i beni offerti possono essere ordinati da un utente interessato ed a questi inviati.

Non pare applicabile quando, nelle ipotesi del tipo di quella da ultimo citata, l'imprenditore che offre i suoi beni o servizi attraverso *Internet* inserisca degli appositi *disclaimers*, atti ad avvisare che non verranno soddisfatti ordini provenienti da Paesi nei quali sia illecito l'uso del segno distintivo.

Ancora, sicuramente non è applicabile quando, per usufruire dei prodotti o servizi pubblicizzati *on line*, sia necessario che l'utente compia atti, preparatori ed esecutivi, recandosi nel Paese da cui proviene il messaggio.

Quanto sopra necessita di una precisazione. Infatti, è pur vero che anche l'uso nella pubblicità di un marchio costituisce attività riservata: ne consegue che, indipendentemente dalle esemplificazioni fatte in precedenza, bisogna domandarsi se la semplice pubblicità di beni non offerti in vendita possa ciononostante costituire

---

[220] RICOLFI M., *op. cit.*, p. 141.

violazione del diritto d'esclusiva e, in caso di risposta affermativa, in quali casi.

Stante la natura "globale" della Rete, ammettendo che la semplice visibilità di un messaggio pubblicitario *on line* sia sufficiente a produrre effetti in tutti gli Stati dai quali si può accedere ad *Internet*, bisognerebbe affermare l'applicabilità della legge materiale di ogni Paese in cui detto messaggio risulta visibile (sempre che, ovviamente, il segno distintivo del danneggiato risulti efficace nello Stato del quale si deve applicare la legge materiale).

In base al secondo dei criteri di collegamento previsti dall'art. 62, la legge materiale applicabile può essere (a scelta della "vittima") quella del luogo dove si è tenuta la condotta illecita che, nel nostro caso, sarebbe quella del Paese dove il messaggio è stato immesso in Rete (vale a dire quella dello Stato dove è ubicato il *server*)[222].

In base al primo comma dell'art. 62, quindi, al danneggiato è concessa la possibilità di scegliere, tra la legge del luogo dell'evento e la legge del luogo della condotta, quella a lui più favorevole.

L'art. 62, comma 2, invece, dispone che *"Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato."*. In questa eventualità, quindi, non c'è spazio per valutazioni

---

[221] RICOLFI M., *op. cit.*, pp. 155-156.

[222] In tal senso, si vedano FRASSI P.A.E., *Trademarks, domain names and the Web: an overview of the current trends in Italy*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, pp. 72-73 e GALLI C., *op. cit.*, pp. 128-129.

discrezionali del Giudice o delle parti in relazione alla legge applicabile.

Un'altra possibilità è appunto (come si è visto) quella di non utilizzare i criteri di collegamento previsti per la responsabilità da atto illecito, ma di applicare, in base al disposto dell'art. 54 l. n. 218 del 1995, il principio di territorialità che informa i diritti di proprietà intellettuale.

La legge applicabile, quindi, risulterebbe quella dove il diritto di proprietà intellettuale è utilizzato (e violato), con la conseguenza che, nelle cause relative ad atti lesivi di un marchio efficace in più Stati, tale legge sarebbe quella di tutti i Paesi in cui viene sfruttato (e violato).

Come s'è visto, parte della dottrina ha auspicato, per la soluzione dei possibili problemi e delle eventuali incongruenze derivanti dall'applicabilità di più leggi materiali, il raggiungimento di un accordo a livello internazionale[223].

Un modo per individuare un'unica legge materiale applicabile potrebbe essere quello di prendere a modello la soluzione data ad un problema per molti versi analogo dall'art. 1, comma 2, lettera *b* della Direttiva CE 83/93[224]: in materia di comunicazioni via satellite, la legge applicabile viene individuata in quella dello Stato in cui il messaggio

---

[223] Si vedano FRASSI P.A.E., *op. cit.*, pp. 72-73, FRASSI P.A.E., *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 186 e SPADA P., *op. cit.*.

[224] In tal senso, si veda FRASSI P.A.E., *Trademarks, domain names and the Web: an overview of the current trends in Italy*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, p. 73.

viene per la prima volta immesso nel sistema delle comunicazioni satellitari.

Nel caso dei messaggi *on line*, la soluzione sarebbe quella di considerare come unico diritto applicabile quello del Paese dove viene effettuato l'*uploading* delle pagine *web*, ma, senza un'adeguata regolamentazione internazionale, resterebbero irrisolti i problemi causati dall'espediente di posizionare i *servers* (e registrare i *domain names*) in Stati che non garantiscono quello *standard* minimo di protezione giuridica riconosciuto dalla maggioranza dei Paesi della comunità internazionale[225].

Si aggiunga, inoltre, che problemi peculiari di individuazione della legge applicabile si pongono quando ad esser fatto valere davanti ad un Tribunale sia un marchio comunitario.

Infatti, i criteri generali che rilevano in materia sono contenuti nell'art. 97 (e nell'art. 14) reg. m.c., i quali dispongono: *"il Tribunale dà applicazione alle disposizioni di diritto materiale del regolamento; in materia di contraffazione e per le questioni che non rientrino nel campo di applicazione del regolamento stesso applica la propria legge nazionale (lex fori) compreso il suo diritto internazionale privato; in linea di principio il diritto processuale è quello dello Stato membro del Tribunale, ferme restando comunque le disposizioni dettate a*

[225] Si vedano FRASSI P.A.E., *op. cit.*, pp. 73-74 e GALLI C., *op. cit.*, p. 129.

questo riguardo dal regolamento stesso, ivi inclusa la garanzia del triplo grado di giurisdizione"[226].

Per quanto riguarda, infine, il raccordo fra azioni basate su un marchio comunitario e quelle basate sullo stesso marchio nazionale, intercorrenti fra le medesime parti, opera in linea di principio la regola della prevenzione (il giudice successivamente adito deve, a seconda dei casi, dichiararsi incompetente o sospendere il procedimento pendente davanti a sé, in attesa di una sentenza definitiva dell'azione instaurata per prima – art. 105, comma 1 reg. m.c.).

[226] RICOLFI M., *op. cit.*, p. 158.

Conclusioni

Nel presente elaborato, si è voluto evidenziare come il principio di territorialità che informa il sistema dei diritti di proprietà intellettuale, e segnatamente la disciplina dei marchi, possa venir messo in crisi dall'utilizzazione dei segni distintivi che può essere posta in essere a mezzo *Internet*.

Si è cercato, in particolar modo, di valutare se ed in quali termini possa parlarsi di territorialità su *Internet*, attraverso l'analisi dei criteri di collegamento usati da dottrina e giurisprudenza per stabilire quando messaggi immessi *on line* possano considerarsi diretti verso un Paese determinato, ed è stata messa in risalto la diversa tutelabilità dei marchi di fatto, registrati e che godono di notorietà (e, quindi, di protezione ultraterritoriale) ai sensi dell'art. 6-*bis* CUP.

Si è trattato, inoltre, dei *domain names* e dei tentativi fatti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per qualificarli dal punto di vista giuridico, in assenza (almeno in Italia[227]) di una specifica disciplina legislativa della materia.

Nel capitolo II, si sono evidenziate in sintesi le tipologie di attacco che possono essere sferrate al marchio attraverso il *World Wide Web*: a partire da quelli che possono essere

[227] Si è visto nel paragrafo 6 del capitolo II che l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (approvato dal Senato degli Stati Uniti il 5 agosto 1999 e firmato dal Presidente Clinton il 29 novembre dello stesso anno) ha emendato il *Lanham Act* del 1946 (ovvero la "legge marchi" in vigore negli Stati Uniti), dando atto della natura di segno distintivo che il nome di dominio talvolta può avere.

considerati veri e propri atti contraffattori, fino a quelli che, invece, possono rilevare solo come atti di concorrenza sleale.

Attraverso la disamina della *case law* esistente nonchè della dottrina in materia si è cercato di dare conto di come, ormai, si vada delineando un orientamento di gran lunga prevalente, il quale, affermando come i nomi a dominio vadano considerati alla stregua di segni distintivi, si esprima in termini favorevoli per l'applicabilità ai medesimi, in via diretta, della normativa dettata dalla legge marchi (in base al principio dell'unitarietà dei segni distintivi).

Ancora, sono stati analizzati gli orientamenti che vanno formandosi nella conduzione dei *Mandatory Administrative Proceedings* da parte degli "enti conduttori" abilitati e, in special modo, alcune pronunce che hanno affrontato il problema della territorialità su *Internet*.

Infine, nel capitolo III, sono stati trattati i problemi relativi all'individuazione del Giudice competente e della legge materiale applicabile, mettendo in evidenza come, per evitare le complicazioni derivanti dall'eventuale competenza giurisdizionale concomitante di più Giudici nazionali e dall'applicabilità di più leggi materiali, si sia suggerito da talune parti il raggiungimento di una soluzione a livello internazionale.

Lista delle abbreviazioni

AIDA = Annali Italiani del Diritto d'Autore

Dir. inf. = Il diritto dell'informazione e dell'informatica

EIPR = European intellectual property review

Foro it. = Il Foro Italiano

Giur. ann. dir. ind. = Giurisprudenza annotata di diritto industriale

Giur. it. = Giurisprudenza Italiana

IIC = International review of industrial property and copyright law

Il dir. ind. = Il Diritto Industriale

NGCC = Nuova Giurisprudenza Civile Commentata

Riv. dir. ind. = Rivista di Diritto Industriale

Riv. Dir. Int. Priv. e Proc. = Rivista di Internazionale Privato e Processuale

Bibliografia

AMBROSINI A., *La tutela del nome di dominio*, Napoli, 2000.

AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973.

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M. e SPADA P., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

BETTINGER T., *Trademark Law in Cyberspace – The Battle for Domain Names*, in *IIC*, 1997, p. 508.

BONOMO G., *Il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, pp. 247-273.

CAMMARATA M., *Il dominio della tecnica e il dominio del diritto-1*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/comunit2.htm*, il 18 ottobre 2002.

CAMMARATA M., *Il dominio della tecnica e il dominio del diritto-2*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/comunit3.htm*, il 18 ottobre 2002.

CANTELLI C., *Brevi osservazioni sulla concorrenza sleale per interposta persona in Internet*, nota a Trib. Reggio Emilia, ord., 5 dicembre 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 399-411.

CARAPELLA M.D. e CASSANO G., *I conflitti fra marchi e nomi a dominio tra pronunce dei giudici e primi accenni a una risoluzione "virtuale"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 370-384.

CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, p. 340.

CARTELLA M., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pp. 308-336.

CASSANO G., *INTERNET nuovi problemi e questioni controverse*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di P. CENDON, Milano, 2001.

CASSANO G., *Libertà di registrazione del domain name e... marchi senza tutela: verso la negazione di un principio "consolidato"?*, nota a Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, scaricato da *www.notiziariogiuridico.it/Cassano_domini.html*, il 17 ottobre 2002.

CASSANO G., *La motivazione "tecnocratica" nell'ordinanza di Firenze*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/cassano1. htm*, il 18 ottobre 2002.

CERINA P., *Internet: una nuova frontiera per il diritto dei marchi*, in *Il dir. ind.*, 1996, p. 552.

CERINA P., *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, in *Il dir. ind.*, 1997, p. 302.

CERUTTI S., *La natura giuridica del domain name*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

CERUTTI S., *Risoluzione delle controversie sui domain name*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

COLIVA D., *Perché la Naming Authority "non esiste"*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/coliva23.htm*, il 18 ottobre 2002.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, in *Corso di diritto industriale*, seconda edizione, Milano, 1993.

DI FRANCO L., nota ad App. Venezia, 1 febbraio 1912, in *Foro It.*, 1912, I, c. 1568.

FERORELLI R., *"Domain names", natura e disciplina giuridica*, scaricato da *www.diritto.it/articoli/diritto_tecnologie/ferorelli.html*, il 18 ottobre 2002.

FRASSI P.A.E., *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, pp. 177-190.

FRASSI P.A.E., *Trademarks, domain names and the Web: an overview of the current trends in Italy*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, pp. 47-75.

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 1996.

GALLI C., *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.

GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pp. 103-130.

GALLI C., VANZETTI A., *La nuova legge marchi – Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, 2001.

GARASSINI S., *Dizionario dei new media*, Milano, 1999.

GHIDINI G., *Domain names conflicts between legitimate owners of identical or confusingly similar trademarks. Beyond "first come, first served"?*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, pp. 15-28.

GIACOPUZZI L., *Il nome a dominio: qualificazione giuridica e risoluzione alternativa delle controversie*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

GIACOPUZZI L., *Il nome a dominio: né marchio, né insegna, ma segno distintivo atipico*, scaricato da *www.dirittosuweb.it*, il 18 ottobre 2002.

KELLY D.M. and KUMOR K., *Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Super Highway*, in *EIPR*, 1995, pp. 481-487.

MAGNANI A., *Nomi di dominio, regole di assegnazione e principi per la risoluzione dei conflitti*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 88-127.

MAYR C.E., commento a lodo arbitrale 23 marzo 1992, pres. ALPA, in *AIDA*, 1993, pp. 407-421.

MAYR C.E., commento a App. Genova 26 marzo 1994, in *AIDA*, 1994, pp. 569-572.

MAYR C.E., *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA,* 1996, pp. 223-250.

MENCHETTI P., *Allocazione di domain names, antitrust ed autorità di regolazione: un approccio tradizionale*, in A. SIROTTI GAUDENZI (diretto da), *Trattato breve di diritto della rete – Le regole di Internet*, Rimini, 2001.

MONTI A., *Aspetti giuridici della registrazione dei nomi a dominio*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/amonti54.htm*, il 18 ottobre 2002.

PALAZZOLO A., *Il domain name*, in *NGCC*, 2002, II, p. 135 e seguenti.

PALAZZOLO A., *Il diritto del titolare del marchio*, scaricato da *www.interlex.it/nomiadom/palazzol.htm*, il 18 ottobre 2002.

PERON S., *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 73-87.

PEYRON L., *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, in *Giur. it.*, 1998, pp. 739-741.

PIERANI M., *Marchi e nomi a dominio: un "doppio binario" per la risoluzione delle controversie*, nota a Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000 e, ord., 30 novembre 2000, in *Riv. dir. ind.*, II, 2001, pp. 491-519.

POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *L'Italia e la vita giuridica internazionale*, seconda edizione, Milano, 2002.

RICOLFI M., *I segni distintivi – Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.

SAMMARCO P., *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 675.

SAMMARCO P., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di metatags*, in *Dir. inf.*, 2001, p. 551.

SAMMARCO P., *Illeciti contraffattori: responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della Registration Authority*, nota a Trib. Napoli, sent., 26 febbraio 2002, in *Dir. inf.*, 2002, p. 1050.

SCIAUDONE R., *L'uso del marchio altrui come metatag*, nota a Trib. Roma, ord., 18 gennaio 2001, in *Riv. dir. ind.*, parte II, 2002, pp. 189-206.

SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, terza edizione, Milano, 2001.

SPADA P., *La proprietà intellettuale in Internet*, scaricato da *www.jei.it/approfondimenti_giuridici/spada.htm*, il 16 ottobre 2002.

T.F., commento a Trib. Roma, ord., 02 febbraio 2000, in *Riv. dir. ind.*, II, 2001, pp. 132-146.

TOSI E., *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "metatag"*, nota a Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999 e, ord., 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, pp. 162-186.

TOSI E., *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie on-line "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, nota a Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 350-388.

TOSI T., *La tutela della proprietà industriale*, in EMILIO TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet – Dall'E-Commerce all'E-Business*, Milano, 2001.

VAGLIO M.V., *La circolazione del dominio: questioni di incerta collocazione*, in A. SIROTTI GAUDENZI (diretto da), *Trattato breve di diritto della rete – Le regole di Internet*, Rimini, 2001.

VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, seconda edizione, Milano, 1996.

VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, terza edizione, Milano, 2000.

VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E. GIANNANTONIO e P. RESCIGNO, Padova, 2001.

ZICCARDI G. e VITIELLO P., *La tutela giuridica del nome di dominio*, Modena, 2000.

ZIINO D., *Il domain name più veloce del mondo: www.varenne.it*, nota a Trib. Palermo, ord., 4 dicembre 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, pp. 287-299.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Cass., ord. numero 6591, 8 maggio 2002, sulla competenza territoriale per diffamazione commessa *on line*, *Banca 121 c. R.S.*, scaricata da *http://www.giurdanella.it/ mainf. php?id=6551*, il 9 dicembre 2002.

Corti d'Appello

App. Genova, ord., 26 marzo 1994, *Dirama Pubblicità s.r.l. c. Editoriale Quattro s.r.l.*, in *AIDA*, 1994, p. 569.

Tribunali

Trib. Napoli, sent., 26 febbraio 2002, *Playboy Enterprise Inc. c. Giannattasio Mario e C.S. Informatica di Gilda Cosenza*, in *Dir. inf.*, 2002, p. 1005 e scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Milano, ord., 8 febbraio 2002, *Technoform Bautec Italia s.p.a. c. Alfa Solare S.A.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350.

Trib. Reggio Emilia, ord., 5 dicembre 2001, *Edizioni Sviluppo 2000 s.r.l. c. Gruppo Media s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 399.

Trib. Palermo, ord., 4 dicembre 2001, *SNAI COM s.r.l. c. Bernardo Campo*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 287.

Trib. Milano, ord., 9 agosto 2001, *I Viaggi del Ventaglio s.p.a. e Ventaclub s.r.l. c. Milano Virtuale s.r.l.*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, p. 95.

Trib. Firenze (reclamo), ord., 7 giugno 2001, numero 3155, *Novamarine 2 s.p.a. c. Gema '96 s.r.l. e Dada s.p.a.*, scaricato da *www.interlex.it/testi/fi010607.htm*, il 18 ottobre 2002.

Trib. Firenze (reclamo), ord., 28 maggio 2001, numero 2794, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, scaricato da *www.interlex.it/testi/fi010528.htm*, il 18 ottobre 2002.

Trib. Siracusa (sezione distaccata di Lentini), ord., 23 marzo 2001, *Gestel s.r.l. c. Euro Data Engineering s.r.l.*, scaricato da *www.e-jus-it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, *Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350.

Trib. Roma, ord., 18 gennaio 2001, *Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel s.p.a. c. Crowe Italia s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, parte II, p. 189.

Trib. Cagliari (reclamo), ord., 23 dicembre 2000, *Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001,p. 229.

Trib. Genova, ord., 22 dicembre 2000, *Costa Aquarium s.p.a. c. I.Net 2 s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 350.

Trib. Modena, ord., 7 dicembre 2000, *A.B.Casa s.r.l. c. Berber s.n.c. di Breveglieri P.&C.*, scaricato da *www.pomante.com/ Ordinanze*, il 17-ottobre-2002.

Trib. Brescia (reclamo), ord., 30 novembre 2000, *Italia Online s.p.a. c. www.Italia.it s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, parte II, p. 491.

Trib. Firenze (sezione distaccata di Empoli), ord., 23 novembre 2000, *Robert Bosch s.p.a. c. Nessos Italia s.r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 271.

Trib. Pistoia, sentenza, 6 novembre 2000, *Procter & Gamble s.p.a. c. Futur Time s.a.s.*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Messina, ord., 3 novembre 2000, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Roma, ord., 23 ottobre 2000, *Beta Television c. Futur Time di Marini Alessandro & C. s.a.s.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 265.

Trib. Brescia, ord., 10 ottobre 2000, *Italia Online s.p.a. c. www.Italia.it s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, parte II, p. 491.

Trib. Roma, ord., 26 settembre 2000, *Bios s.p.a. c. Artemisia 2000 s.r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 261.

Trib. Modena (reclamo), ord., 23 agosto 2000, *Poste Italiane s.p.a. c. Daniele Malavasi, titolare dell'impresa individuale Discovogue di Daniele Malavasi, Got.it, Registration Authority Italiana, Naming Authority Italiana e Consiglio*

Nazionale delle Ricerche, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 252.

Trib. Modena, ord., 1 agosto 2000, *Data Service s.r.l. c. Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 256.

Trib. Modena, ord., 28 luglio 2000, *Poste Italiane s.p.a. c. Daniele Malavasi, titolare dell'impresa individuale Discovogue di Daniele Malavasi, Got.it, Registration Authority Italiana, Naming Authority Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 248.

Trib. Modena (reclamo), ord., 27 luglio 2000, *Miss Italia s.r.l. c. Brico Elettronica s.r.l.*, scaricato da *http://www.trademarkonline.org/jus/ormo000727.htm*, il 17 ottobre 2002.

Trib. Crema, ord., 24 luglio 2000, *Alnitec s.r.l. c. Biaccabi s.n.c.*, in *Il dir. ind.*, 2002, II, p. 350.

Trib. Ivrea, sent. n. 253, 19 luglio 2000, *I.C.N. s.r.l. c. Italia on line*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 245 e scaricato da *www.pomante.com/Sentenze*, il 17 ottobre 2002.

Trib. Firenze, ord., 29 giugno 2000, *N.V. Sabena S.A. c. A&A di Castellani Alessio*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 242 e scaricato da *www.notiziariogiuridico.it/ Cassano_domini.html*, il 17 ottobre 2002.

Trib. Napoli, ord., 27 maggio 2000, *Florence on line s.r.l. c. Netlab s.r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 241.

Trib. Cagliari, ord., 30 marzo 2000, *Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis Walter e Registration Authority Italiana*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 216.

Trib. Roma ord. (reclamo), ord., 29 marzo 2000, *Europay International S.A. c. Elettronica Antares di Gemma Anna Maria*,. in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 214.

Trib. Bologna, ord., 20 marzo 2000, *Italia Com c. Maurizio Bardi*, scaricato da *www.pomante.com/Ordinanze*, il 17 ottobre 2002.

Trib. Roma (reclamo), ord., 9 marzo 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2333.

Trib. Roma, ord., 9 febbraio 2000, *Europay International S.A. c. Elettronica Antares di Gemma Anna Maria*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 210.

Trib. Milano, ord., 3 febbraio 2000, *Bancalavoro.com s.r.l. c. Jobber s.r.l.*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2000, *Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, p. 132.

Trib. Viterbo, ord., 24 gennaio 2000, *Touring Club Italiano e Touring Editore s.r.l. c. Maurizio Vecchi*, in G.ZICCARDI e

P.VITIELLO, *La tutela giuridica del nome di dominio*, Modena, 2000, p. 109.

Trib. Genova (reclamo), ord., 12 ottobre 1999, *Compaq Computer s.p.a. c. ABX Sistemi s.r.l.*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Verona (reclamo), ord., 21 luglio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162.

Trib. Genova, ord., 17 luglio 1999, *Compaq Computer s.p.a. c. ABX Sistemi s.r.l.*, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia***,** collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 199.

Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, *Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, p. 162 e p. 370.

Trib. Ancona, ord., 24 aprile 1999, *Gabbanelli Accordins L.L.C. c. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Gabbanelli Elio*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 3454-3456.

Trib. Napoli (reclamo), ord., 24 marzo 1999, *Mario Giannattasio c. Playboy Enterprise Inc.*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 3992 e in *Arch. civ.*, 2000, pp. 79-81.

Trib. Roma, ord., 10 febbraio 1999, in VARÌ P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, in *Diritto Scienza Tecnologia*, collana diretta da E.GIANNANTONIO e P.RESCIGNO, Padova, 2001, p. 196.

Trib. Macerata, ord., 2 dicembre 1998, *Pagine Italia c. G.Rossi e Wall Net Telecomunicazioni s.r.l.*, in *Il dir. ind.*, 1999, I, p. 35.

Trib. Vicenza (reclamo), ord., 6 luglio 1998, *Peugeot Automobili Italia s.p.a. e Automobiles Peugeot S.A. c. GEL di R.S. e Int. Gold Service s.r.l.*, in *Giur. it.*, 1998, p. 2342.

Trib. Roma, ord., 2 agosto 1997, *SEGE s.r.l. c. Starnet*, scaricato da *www.e-jus.it*, il 4 dicembre 2002.

Trib. Milano (reclamo), ord., 22 luglio 1997, *Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 923.

Trib. Milano, ord., 3 giugno 1997, *Amadeus Marketing S.A. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 697.

Trib. Pescara, ord., 9 gennaio 1997, in *Dir. inf.*, *Bruno Ballardini c. Nautilus s.r.l.*, 1997, p. 952.

Trib. Modena, ord., 23 ottobre 1996, *Soc. Foro Italiano c. Solignani*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 177.

Trib. Bari, ord., 24 luglio 1996, *Teseo s.p.a. c. Teseo Internet Provider s.r.l.*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2316.

Preture

Pret. Valdagno, ord., 27 maggio 1998, *Peugeot Automobili Italia s.p.a. e Automobiles Peugeot S.A. c. GEL di R.S. e Int. Gold Service s.r.l.*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1876.

Lodi arbitrali

Dirama Pubblicità s.r.l. c. Editoriale Quattro s.r.l., lodo arbitrale 23 marzo 1992 (Pres. ALPA), in *AIDA*, 1993, p. 407 e seguenti.

Corte di Giustizia CE

Corte Giust. CE, sent., 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Handelskwekerij G.J. Bier B.V. c. Mines del Potasse d'Alsace SA*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 1977, pp. 430 e seguenti.

Pronunce straniere

Southern District New York 9 settembre 1996, *Bensusan Restaurant Corporation c. Richard B. King e The Blue Note*, in *Il dir. ind.*, 1997, I, p. 299.

Southern District New York 12 luglio 1996, *Playboy Enterprises Inc. c. Tattilo Editrice s.p.a.*, scaricato da *http://www.jmls.edu/cyber/cases/playmen2.txt*, il 7 dicembre 2002.

Southern District New York 19 giugno 1996, *Playboy Enterprises Inc. c. Tattilo Editrice s.p.a.*, scaricato da *http://www.jmls.edu/cyber/cases/playmen.txt*, il 7 dicembre 2002.

Mandatory Administrative Proceedings

Cantiere Navale Antago s.p.a. c. Multimedia Italia s.r.l., procedura di riassegnazione del nome a dominio *antago.it* 10 marzo 2002 (*Arbitronline.it*), scaricato da *www. dirittosuweb.com*, il 18 ottobre 2002.

Union des associations européens de football (UEFA) e Studio Buzzi, Notari & Antonielli d'Oulx c. Uniplan Software s.r.l., procedura di riassegnazione dei nomi a dominio *uefa2004.it* e *euro2004.it* 27 febbraio 2002 (*Centro Risoluzione Dispute Domini*), scaricato da *www. dirittosuweb.com*, il 18 ottobre 2002.

Mattel s.r.l. c. La Rivista di Antonio Scognamiglio, procedura di riassegnazione del nome a dominio *barbie.it* 6 febbraio 2002 (*Centro Risoluzione Dispute Domini*), scaricato da *www.dirittosuweb.com*, il 18 ottobre 2002.

Ferrari s.p.a. c. Pierangelo Ferrari, administrative panel decision 1 ottobre 2001 (*W.I.P.O. Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/ decisions/*, il 6 dicembre 2002.

Rusconi Editore s.p.a. c. Tuttomoto s.n.c. di Gaetano Confente, procedura di riassegnazione del nome a dominio *tuttomoto.it* 23 luglio 2001 (*Centro Risoluzione Dispute Domini*), scaricato da *www.pomante.com/Decisioni*, il 17 ottobre 2002.

G.A.Modefine S.A. c. A.R.Mani, administrative panel decision 20 luglio 2001 (*W.I.P.O. Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/*, il 6 dicembre 2002.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Externet World Inc., caso No. D2000-1322, procedura di riassegnazione 25 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1322.html*, il 22 maggio 2003.

Europay International S.A. c. Elettronica Antares di Gemma Anna Maria, procedura di riassegnazione dei nomi a dominio *eurocard.it* ed *eurocard2000.it* 15 gennaio 2001 (*e-solv s.r.l.*), scaricato da *www.pomante.com/Decisioni*, il 17 ottobre 2002.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Britannia Finance, caso No. D2000-1315, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO*

Arbitration and Mediation Center), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1315.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. I. Bancorp Europe, caso No. D2000-1323, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1323.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Lotteries, caso No. D2000-1326, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1326.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Lotteries, caso No. D2000-1327, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1327.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. International Services Inc., caso No.

D2000-1328, procedura di riassegnazione 8 gennaio 2001 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1328.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Piranha Interactive Ltd., caso No. D2000-1333, procedura di riassegnazione 18 dicembre 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1333.html*, il 22 maggio 2003.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Integroweb (Bahamas) Ltd., caso No. D2000-1325, procedura di riassegnazione 11 dicembre 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000- 1325.html*, il 22 maggio 2003.

Mastercard International c. Future Time di Marini Alessandro & C., procedura di riassegnazione del nome a dominio *mastercard.it* 7 dicembre 2000 (*e-solv s.r.l.*), scaricato da *www.pomante.com/Decisioni*, il 17 ottobre 2002.

Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco limited c. Gest Trading s.r.l.., caso No. D2000-1320, procedura di riassegnazione 30 novembre 2000 (*WIPO*

Arbitration and Mediation Center), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1320.html*, il 22 maggio 2003.

Tchin-Tchin Holdings c. David Ausseil, caso No. D2000-0426, procedura di riassegnazione del nome a dominio *tchin-tchin.com* 17 luglio 2000 (*WIPO Arbitration and Mediation Center*), scaricato da *http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0426.html*, il 15 aprile 2003.