



**SULLA NATURA GIURIDICA DEI
NOMI DI DOMINIO**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. VI – 2002

www.ilnuovodiritto.com

a cura del dott. LEO STILO

SULLA NATURA GIURIDICA DEI NOMI DI DOMINIO*

Tribunale di Firenze – Sez. II – Ordinanza 7 giugno 2001, n. 3155; Pres. Braccagli; Rel. Pompei. Dada s.p.a. c. Novamarine 2 s.p.a.

Al nome del sito o Domain Name, in relazione alla specifica utilizzazione dello stesso quale segno distintivo, può applicarsi la normativa in materia di concorrenza sleale nonché la tutela concessa dalla legge sui marchi d'impresa, R.d. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ordinanza del giudice delegato in data 12/9/2000, veniva inibito alla Gema '96 S.r.l. ed alla Dada S.p.a., in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. e 63 R.D. n. 929/42, proposto dalla Novamarine 2 S.p.a., l'uso del Nome di Dominio "Novamarine.it", o, comunque, del nome "Novamarine" nella forma di "Domain Name", costituendo il nome "Novamarine" marchio registrato dalla società Novamarine S.p.a., corrente in Olbia, Via dei Lidi. Avverso l'ordinanza, ha proposto reclamo la Dada S.p.a., deducendo di essersi semplicemente limitata, in qualità di *Provider*, ad effettuare la registrazione del Nome di Dominio per conto della Gema S.r.l., e che ciò non può importare una sua responsabilità, non potendo ritenersi il *Provider* responsabile per aver provveduto ad effettuare la registrazione dei Nomi di Dominio su richiesta dei clienti. La reclamante contesta, altresì, che la tutela concessa ai segni distintivi dell'impresa, ed, in particolar modo, ai marchi, sia applicabile anche alle forme di utilizzazione degli stessi come Nomi di Dominio, non essendo ravvisabile, in tal caso, un'ipotesi di violazione della legge marchi.

Deduce, inoltre, che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina a tutela del marchio d'impresa ai Nomi di Dominio, non può comunque non osservarsi che, data la mancanza, nel caso in esame, di affinità tra i prodotti od i servizi offerti dalla Novamarine 2 S.p.a. e quelli offerti dalla Gema '96 S.r.l., non sussiste alcuna possibilità, per il consumatore, di confusione del prodotto, ovvero di confusione circa la sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra il titolare del marchio e l'imitatore, dovendosi oltretutto escludere che la capacità distintiva, rinomanza e diffusione sul territorio del marchio "Novamarine.it" siano tali da indurre a ritenere che dall'utilizzo del Nome a Dominio "Novamarine.it" la Gema S.r.l., operante in tutt'altro settore economico, possa trarre un qualche vantaggio economico. Infine, la reclamante contesta la ravvisabilità, nel caso in esame, del *periculum in mora*, necessario presupposto per la concessione del provvedimento cautelare, essendo il sito registrato in fase di allestimento e, dunque, ancora inattivo. Chiede, pertanto, la revoca dell'ordinanza reclamata.

Costituitasi, la Novamarine 2 S.p.a. ha chiesto il rigetto del reclamo; si è altresì costituita la Gema '96 S.r.l., chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto dalla Dada S.p.a., deducendo, al riguardo, che il marchio "Novamarine" non merita alcuna tutela, dovendo ritenersi nullo in quanto privo del requisito dell'originalità, contestando che la tutela concessa ai segni distintivi dell'impresa ed, in

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. VI - 2002, p. 9.

particolar modo ai marchi, sia applicabile anche alle forme di utilizzazione degli stessi come Nomi di Dominio, contestando, infine, la ravvisabilità, nel caso di specie, dei presupposti dell'art. 2598 c.c., non sussistendo rapporto di concorrenza tra le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. In via preliminare deve essere esaminato il problema dell'applicabilità delle norme poste a tutela dei segni distintivi dell'impresa, ed in particolare di quelle relative ai marchi, alla fattispecie della registrazione di un sito Web con un nome, che già è tutelato come marchio di impresa. Come è noto, la giurisprudenza quasi unanime è orientata nel senso di risolvere i conflitti tra "Domain Names" e marchi attraverso il ricorso alle norme che regolano i rapporti tra segni distintivi (*Omissis*). A fronte dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, volto a risolvere i conflitti tra "Domain Names" e marchi attraverso il ricorso alle norme che regolano, nel nostro ordinamento, i rapporti tra segni distintivi, parte della giurisprudenza è, invece, orientata nel senso di privilegiare, nella regolamentazione del fenomeno, quelle peculiarità derivanti dalla particolare natura della comunicazione telematica, e, dunque, a ritenere l'autonomia dei rapporti alla stessa riconnessi, in virtù della peculiarità delle regole di organizzazione tecnica, che fondano il carattere universale dell'organizzazione informatica, e che, dunque, dovrebbero universalmente ispirarne la disciplina sul piano giuridico (*Omissis*). Va, peraltro, osservato che è innegabile la funzione distintiva riconnessa all'utilizzazione come "Domain Name" di un segno distintivo altrui. È chiaro che, tecnicamente, il "Domain Name" è e resta un indirizzo; sul piano giuridico, peraltro, viene ad assumere una valenza distintiva, in virtù dell'uso e della funzione commerciale assunta in Internet, in relazione al commercio elettronico ed alla pubblicità sui siti. (*Omissis*).

2. Ritiene il Tribunale che, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei Nomi di Dominio, pur dovendosi ritenere necessaria ai fini dell'operatività della tutela di cui all'art. 1, lett. b), l. marchi, l'esistenza di affinità merceologica dei settori di uso dei segni, detta affinità merceologica debba tuttavia essere valutata in considerazione della peculiarità dei Nomi di Dominio, e della possibilità, per il consumatore, di ricondurre un determinato servizio all'attività d'impresa del titolare del marchio, sfruttandone perciò la notorietà. Nel caso in esame, è evidente che una simile possibilità sia in concreto realizzabile, poiché la Novamarine 2 ha per oggetto l'attività di produzione e commercio di imbarcazioni tanto da lavoro e per usi militari, che da diporto, laddove la società ha per oggetto l'attività di organizzazione di vacanze marine. (*Omissis*).

3. Ciò premesso, è evidente, dunque, per quanto testé osservato, che il provvedimento reclamato deve essere confermato nei confronti della Gema S.r.l., dovendo ritenersi, per quanto osservato, il requisito del *fumus boni iuris*, nonché l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, pur essendo, allo stato, il sito inattivo, atteso che l'effettuazione della registrazione e l'allestimento del sito rendono, comunque, evidente l'intenzione della Gema di addivenire all'utilizzazione del Nome di Dominio, il che può avvenire con l'approntamento del sito, possibile in qualunque momento, con pericolo, dunque, di danno irreparabile per la titolare del marchio.

Non può, invece, addivenirsi, ad analoga conclusione per quanto riguarda la posizione della Dada S.p.a., trattandosi del *Provider* che, su richiesta della Gema S.r.l., ha provveduto alla registrazione del marchio (*Omissis*).

NOTA.

1. Premessa.

L'ordinanza in epigrafe si inserisce in un filone giurisprudenziale e dottrinario ben delineato, impegnato a risolvere le dispute riguardanti l'utilizzo del Domain Name mediante gli strumenti offerti dal Diritto Industriale e le regole sulla concorrenza sleale. Sarà opportuno però introdurre l'argomento illustrando alcuni concetti che costituiscono la ragione stessa della controversia in oggetto.

2. Il domain name e le regole di naming.

Il Web, è un'ampia rete informatica attraverso la quale tutti i computer del mondo possono connettersi e comunicare fra loro utilizzando prevalentemente le linee telefoniche. Come in ogni città ciascun cittadino ha un proprio indirizzo che lo rende rintracciabile, allo stesso modo Internet sfrutta questo semplice principio identificando univocamente ogni singolo computer mediante un indirizzo numerico. Esso¹ è costituito da quattro byte, ossia da quattro sequenze di 8 cifre binarie rappresentate come una sequenza di quattro numeri decimali separati da un punto (es.193.204.176.40). L'evidente difficoltà di memorizzazione di una tale sequenza di numeri portò, nel 1980, alla elaborazione di un sistema parallelo di indirizzi telematici, il Domain Name System (DNS). Questo sistema permette ad ogni computer di tradurre l'indirizzo numerico IP in un indirizzo alfanumerico costituito da nomi, parole o acronimi. Basterà quindi ricordare il Domain Name²; la conversione in indirizzo IP verrà effettuata dai DNS Server, nei quali un database contiene le tabelle di conversione tra i due elementi. Ogni Nome di Dominio è necessariamente formato da due elementi lessicali³, separati tra loro da un punto. Il primo⁴ è rappresentato da un suffisso che identifica la nazionalità dell'ente di emissione del Dominio⁵ oppure la tipologia del sito Web⁶; è quindi determinato solo indirettamente dal soggetto titolare del Dominio. Il secondo elemento⁷ è, invece, lasciato alla libera disponibilità dell'utente. L'unica regola da rispettare è che il Dominio sia unico ed esclusivo⁸. Registrare un Nome a Dominio significa quindi ottenere un nome che, associato ad un sito web, lo identifichi in modo esclusivo⁹.

¹ Denominato Indirizzo IP (Internet Protocol).

² È questo che, inserito nella barra degli indirizzi del *browser*, permetterà di raggiungere il sito ricercato.

³ Ve ne è un terzo, l'acronimo WWW (World Wide Web, letteralmente "grande rete mondiale") che non è, però, indispensabile.

⁴ cosiddetto TLD, "top level domain".

⁵ Ad esempio "it" per l'Italia, "fr" per la Francia.

⁶ La sigla "com" identifica un sito commerciale, "org" una organizzazione no-profit, "gov" un ente governativo, ma anche "tv" per i siti delle emittenti televisive etc.

⁷ il SLD, "second level domain".

⁸ Dovendo il Nome di Dominio "nascondere" l'indirizzo IP agli occhi dell'utente, il sistema non potrebbe tollerare l'esistenza di un Dominio che riconducesse a due terminali – siti - diversi.

⁹ La registrazione dei Nomi di Dominio è effettuata da una organizzazione intenzionale, la "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA) che si articola in varie "Registration Authorities" nazionali, ognuna competente alla gestione del proprio "country code". A queste si affianca una "Naming Authority", competente a dettare la regolamentazione tecnica e le regole di formazione dei

Nel momento in cui Internet non fu più un terreno di studio esclusivo del mondo accademico o scientifico, ma divenne fruibile a tutti, gli operatori economici, immaginando la straordinaria funzione pubblicitaria del mezzo e le opportunità di sviluppo economico che esso offriva, se ne appropriarono. Considerata l'importanza primaria dei Domini quali segni distintivi delle aziende ai fini della comunicazione e dello scambio, nacquero le prime controversie relative alla loro tutela. La valenza distintiva di un Dominio deriva quindi dalla sua riconducibilità all'attività svolta nel sito, al prodotto offerto (scambio di beni o servizi), o solo al nome famoso del titolare o al marchio rinomato dell'azienda. Quanto più sarà possibile identificare i due elementi, tanto più il sito svolgerà la sua funzione di "vetrina" del prodotto. Non poteva quindi bastare quello che era originariamente l'unico criterio di assegnazione dei Domini, il principio del "first come, first served"¹⁰; non essendovi una apposita normativa disciplinante la materia, i primi operatori del diritto fecero ricorso alla normativa sui Marchi e sulla concorrenza sleale.

3. Natura giuridica del domain name.

Per accertare quale sia la disciplina che meglio si possa adattare, o estendere analogicamente, alle problematiche giuridiche sollevate dai Domain Names, sembra utile partire dall'individuazione della loro natura e quindi dalla loro essenza, dalla loro funzione e dall'uso che se ne è fatto. Innanzi tutto occorre rilevare come si potrebbe confondere il Nome di Dominio, con il sito sottostante – inteso come spazio nel web -, e quindi parlare di una sorta di diritto di proprietà sul sito derivante dalla titolarità del diritto sul nome utilizzato. In realtà, il Domain Name non è il sito web. Essi vengono, infatti, assegnati a chi ne faccia richiesta da organismi differenti¹¹; inoltre, se a seguito di una contestazione viene revocato¹² all'assegnatario il diritto di utilizzo del Nome di Dominio¹³, il sito (e l'indirizzo di IP) rimane nella disponibilità di chi lo ha creato, il quale dovrà soltanto cambiare Domain Name.

Nomi a Dominio. Sulla nascita e sulla natura delle Authority in discorso cfr., tra gli altri, AMBROSINI, *I soggetti dell'Internet*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di CASSANO, Terni, 2002, 311 ss.; BIASIOLO, *La registrazione dei Nomi a Dominio*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, op. cit., 913 ss.; DE ARCANGELIS, *Conflitti di attribuzione dei Domain Names*, reperibile in rete all'indirizzo www.diritto.it; cfr. inoltre FOGLIANI, *Regole di Naming e rispetto della legge*, in risposta a CAMMARATA, *Il rispetto della legge non è facoltativo*, entrambi su www.interlex.it. Tutti i documenti pubblicati sul web e citati nello scritto sono stati consultati in data 25/05/02.

¹⁰ Art. 3 delle Regole di Naming approvate dalla Naming Authority italiana il 15/08/2000: "I Nomi a Dominio vengono assegnati in uso ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste...". Chiunque, quindi, richieda un Nome a Dominio, può ottenerlo, a patto che non sia già stato registrato da altri. La Registration Authority effettua un controllo puramente cronologico, omettendo qualsiasi valutazione della eventuale corrispondenza con nomi altrui o eventuali marchi commerciali.

¹¹ Le Registration Authorities il primo, aziende private il secondo.

¹² Art.11 ("Revoca dell'assegnazione di un Nome a Dominio") e 14 ("Procedura di contestazione") delle Regole di Naming.

¹³ Si parla in questo caso di "diritto di utilizzo in esclusiva" cfr. art. 3 delle Regole di Naming riportato alla nota n. 10. Sulle problematiche aperte dalla impostazione in discorso cfr. MONTI, *I veri problemi giuridici dei Nomi a Dominio*, pubblicato su www.interlex.it.

Alcuni studiosi sottolineano¹⁴ come i Nomi a Dominio non siano altro che un mezzo per risalire ai singoli computer connessi alla rete: “Se dunque il Domain Name identifica un computer e permette a questo di interagire con altri computer, evidente è la differenza che intercorre tra Domain Name e marchio; quest’ultimo, infatti identifica i prodotti dell’imprenditore mentre il Domain Name identifica un computer collegato alla rete”. La constatazione prende spunto da una serie di pronunce del Tribunale di Firenze, anteriori a quella in epigrafe. In particolare l’ordinanza 29 giugno 2000¹⁵ sanciva il principio che “La funzione del Domain Name System è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnicologico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi”¹⁶. Il risultato era di ritenere il Domain Name un’entità giuridicamente irrilevante e non tutelabile, dato che la corrispondenza fra l’istituto ed i segni distintivi “non è un principio positivamente sancito dal nostro ordinamento”.

Innanzitutto criticabile era parsa l’ultima affermazione citata, visto che la stessa ordinanza argomentava “... Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugge a regole dell’ordinamento giuridico generale, relative per es. all’ordine pubblico o al buon costume...”. Soprattutto non è contestabile che, pur essendo stato concepito originariamente con una funzione precisa, quella di “mero indirizzo”, il Domain Name possa aver assunto, in base all’uso che ne è stato fatto, una valenza distintiva e quindi un proprio valore anche economico.

Proprio in base alla sua originaria funzione tecnica, il Domain Name individua un luogo, uno spazio nel web; “la visibilità”¹⁷ di questo luogo dipende da molti fattori, tra i quali determinante è proprio il nome che si è scelto, più o meno facilmente memorizzabile, più o meno noto. I vantaggi economici della facile reperibilità di un sito sono presto detti: nel caso in cui l’attività svolta nel sito sia imprenditoriale (scambio di beni e/o servizi), essa sarà presentata ad un numero sempre maggiore di consumatori. Inoltre la stessa “notorietà” di un sito (a prescindere dal carattere commerciale dello stesso) potrebbe far gola a terzi invogliati, dall’alto transito di utenti, ad acquistare spazi pubblicitari sullo stes-

¹⁴ Tra i quali CERUTTI, *La Natura giuridica del Domain Name*, in *Diritto e Diritti*, on-line all’indirizzo www.diritto.it.

¹⁵ In rete all’indirizzo www.notiziariogiuridico.it con nota critica di CASSANO, *Libertà di registrazione del Domain Name e... marchi senza tutela: verso la negazione di un principio consolidato?*; a quella citata è poi seguita la pronuncia della Sez. Distaccata di Empoli del 23 novembre 2000, in www.altalex.it con nota di CERUTTI, *I casi Blaunpunkt – Sabena; l’orientamento dei Tribunali toscani in materia di Domain Name*; di analogo tenore BURALLI, *Domini web, né marchi né insegne*, su www.infodomini.it.

¹⁶ Più in particolare l’ordinanza spiegava che “L’elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere obliterato. Il Domain Name è l’indirizzo internet di un computer collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer esportano al pubblico l’attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on-line, esibiranno la sua denominazione. Mediante il Domain Name solamente si raggiungerà quel sito... 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”.

¹⁷ possibilità di essere raggiunto e “visitato” dagli utenti.

so. Per non parlare poi della possibilità di cessione a titolo oneroso di un Nome di Dominio, purché registrato legittimamente¹⁸.

Vi è quindi un forte interesse economico ad ottenere un Nome di Dominio che coincida con il proprio marchio e/o nome. Questo interesse assurge a bene giuridicamente tutelabile quando, alla valutabilità economica si aggiunga la sua idoneità a soddisfare esigenze, interessi e bisogni meritevoli di tutela¹⁹. In questo caso l'interesse meritevole di tutela consiste nella funzione stessa di identificazione svolta dal Domain Name, e nella esigenza di evitare la confusione dello stesso con altri siti. Che il nostro ordinamento non sia indifferente a questa esigenza di tutela lo dimostrano vari progetti di legge presentati in Parlamento²⁰.

4. Normativa applicabile.

Il Domain Name, in buona sostanza, può essere considerato l'equivalente nel "mondo virtuale" dei segni distintivi del "mondo reale": "L'impresa economica, operando sul mercato e per lo più in regime di concorrenza, deve poter essere individuata e localizzata... la tutela dei segni distintivi trova il suo fondamento ed il suo limite nell'esigenza di individuazione dell'impresa, del locale - luogo - in cui è esercitata, dei suoi prodotti... D'altra parte le moderne tecniche di commercializzazione hanno da tempo evidenziato l'eventualità che il segno distintivo assuma un valore proprio sul mercato, un valore cioè suggestivo ed attrattivo della clientela..."²¹. Queste considerazioni, anche alla luce di quanto suesposto, si adattano perfettamente ai Nomi di Dominio. Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato che "per la sua capacità di identificare il titolare del sito web ed i servizi da esso offerti al pubblico, il Domain Name assume le caratteristiche e le funzioni di un vero e proprio segno distintivo"²². E' chiaro poi che nella pratica commerciale ed imprenditoriale il Domain Name tenderà, quanto più possibile, a coincidere con gli altri segni distintivi propri di quel soggetto.

¹⁸ Art. 10 delle Regole di Naming: "Un Nome a Dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione (cfr. art. 16 Regole di Naming)... E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio" -

¹⁹ In proposito cfr. CASSANO, *Cybersquatting e danno esistenziale*, in *Informatica Giuridica. Nuove tematiche di diritto dell'informatica ed Internet*, a cura di ROGNETTA, Napoli, 2001, 263 ss.; cfr. inoltre VENITUCCI, *Il Nome a Dominio nel diritto privato*, nota a commento dell'ordinanza 29 giugno 2000 del Tribunale di Firenze, reperibile on-line sul sito www.interlex.it. Ampiamente esauritivo il saggio di FERORELLI, *Domain Names e disciplina giuridica*, pubblicato su www.diritto.it.

²⁰ PDL "Passigli" n. 4594, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 aprile 2000 e poi decaduto; sul progetto cfr. CAMMARATA, *Nomi, marchi, domini: brevi note per capire le leggi*, e MANGANELLI, *Nomi a Dominio e diritto al nome*, reperibili entrambi su www.interlex.it. L'ultimo in ordine di tempo, contenuto nell'Atto Camera n. 1138 a titolo: "Disposizioni per la tutela di nomi e marchi nella rete Internet" è stato presentato dall'on. Lo Presti ed assegnato il 17/10/01 in sede referente alla IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni).

²¹ FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, Torino, 1996, 126 ss.

²² Tribunale di Napoli, ordinanza 24 marzo 1999, caso "Playboy". In senso analogo, precedentemente, Tribunale di Roma, ordinanza del 2 agosto 1997, caso "Porta Portese", su www.andrea-monti.net con nota critica di MONTI, *Prime indicazioni sulla natura giuridica del Nome di Dominio*.

C'è invece incertezza riguardo la individuazione del "tipo" di segno distintivo cui assimilare il Domain Name. La stessa giurisprudenza non ha fornito, in merito, risposte univoche. Nella maggior parte delle pronunce, in relazione al contenuto ed alla natura del sito, si è ritenuto opportuno applicare al Domain Name la normativa sui marchi d'impresa prevista dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni²³.

In altre decisioni si ipotizza, invece, l'affinità del Nome di Dominio con l'insegna²⁴, in quanto il sito ad esso corrispondente "configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto"²⁵. Più recentemente si affaccia l'ipotesi che esso possa essere qualificato quale "segno distintivo atipico"²⁶ per la sua ampia valenza distintiva, presentando caratteristiche riconducibili insieme al marchio, all'insegna, alla ditta, alla denominazione sociale²⁷.

Così ricostruita la natura giuridica dell'istituto in esame, i Domain Names, quali segni distintivi, risultano essere soggetti alle norme sulla concorrenza sleale, art. 2598 e ss. del Codice civile²⁸.

5. Risoluzione della controversia in oggetto.

L'ordinanza in commento si basa proprio sulle precedenti considerazioni per modificare il consolidato indirizzo giurisprudenziale palesato, nel tempo, dallo

²³ D. Lgs. 480/1992 attuativo della direttiva CEE n. 89/104, D.Lgs. 198/96 nonché D.Lgs. 447/1999. Così ad esempio Tribunale di Roma, ordinanza 2 agosto 1997, caso "Porta Portese"; Tribunale di Verona, ord. 25 maggio 1999, caso "Technovideo"; Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 30 maggio 2000, caso "Miss Italia". E' noto poi il consolidato indirizzo del Tribunale di Modena recentemente emerso nelle pronunce del 28 luglio 2000 (caso "Modena online", su www.giust.it con nota di CASSANO, *Indirizzo elettronico di Internet e segni distintivi*), 23 agosto 2000, 20 dicembre 2001 ed avallato ad es. dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 253 del 19 luglio 2000. Si sofferma sulla potenziale concorrenzialità fra marchio registrato e Nome di Dominio ALBERTINI, *Segni distintivi, titolo di opere dell'ingegno e Nomi di Dominio (con cenni alle nuove regole di naming italiane)*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, op. cit., 885 ss.

²⁴ Tutelabile contro le possibili attività confusorie di terzi ex artt. 2568 e 2564 cc.

²⁵ In Tribunale di Milano, ordinanza 3 giugno 1997, caso "Amadeus"; così anche Trib. Di Crema, ord. 24 luglio 2000, caso "Alnitec.com", nonché Trib. Pistoia, ordinanza 6 novembre 2000, caso "Winnerland.it".

²⁶ il Domain Name sarebbe il segno distintivo proprio dell'imprenditore che opera nella rete; in questo senso Trib. Cagliari, ordinanza 25 dicembre 2000.

²⁷ In questo senso GIACOPUZZI, *Il Nome a Dominio: né marchio, né insegna ma segno distintivo atipico*, pubblicato su www.dirittosuweb.com; VENTUCCI, *Il Nome a Dominio nel diritto privato*, op. cit.

²⁸ L'applicabilità di queste norme è naturalmente subordinata ad alcuni presupposti: la concorrenzialità fra due imprenditori che operano in settori affini; la lesione del diritto, ossia il pregiudizio subito dal legittimo titolare del segno distintivo a causa del rischio di confusione. In caso di marchio "rinomato", il danno si identifica nell'indebito vantaggio conseguito dal soggetto che utilizzi illegittimamente il Domain Name anche per identificare prodotti o servizi non affini a quelli forniti dal titolare del marchio medesimo - ciò comporta l'immediata possibilità di ricollegare l'attività espletata tramite il sito o nello stesso pubblicizzata, a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno - nonché nel consequenziale pregiudizio (inteso come lucro cessante) sofferto dalla controparte.

stesso Tribunale di Firenze in merito alla natura giuridica dei Nomi di Dominio. Più in particolare, la pronuncia sottolinea come “ai Domain Names deve ritenersi applicabile il principio della circolarità della tutela dei segni stessi, in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo; il Nome di Dominio dovrà dunque essere adoperato in maniera tale da non ingenerare confusione nel pubblico circa la riconducibilità del sito (e, dunque, dei prodotti nello stesso venduti o reclamizzati), ad un determinato soggetto, pena l’applicabilità, a seconda dei casi, delle norme dettate a tutela della specifica tipologia del segno violato”. Nel caso in oggetto è evidente la contiguità delle attività economiche svolte dalle parti; è evidente, inoltre, che “la notorietà raggiunta nel settore del commercio delle imbarcazioni dalla Novamarine 2 possa, in concreto, indirizzare l’utente nella scelta del sito, in quanto contraddistinto da un Nome di Dominio riconducibile all’attività di fabbricazione e commercio di imbarcazioni, onde l’utente, alla ricerca del sito relativo a vacanze marine, può essere indotto a ritenere che il prodotto sia offerto da uno stesso imprenditore”. Accertato il rischio confusorio, con pericolo, dunque, di danno irreparabile per il titolare del marchio, il Tribunale rigetta la domanda di reclamo avverso l’ordinanza del giudice delegato pronunciata in data 12/9/2000.

CRISTIAN ERCOLANO