

Aspetti giuridici del «domain name»



di Maurizio Meoli GEB Eutekne e
Salvatore Mattia Studio Legale Tributario GEB Partners

L'assegnazione dell'indirizzo internet è un procedimento regolamentato e protetto. Facciamo il punto sull'ordinamento italiano in materia di *domain name* e delle relative azioni di tutela che si possono intraprendere; in particolare una proposta di legge *ad hoc* è attualmente in attesa di essere destinata ad una Commissione parlamentare di studio.

Il nome a dominio o *domain name* è, sotto il profilo tecnico, l'indirizzo cui corrisponde un sito Internet, ovvero la parte del *cyberspazio* in cui sono contenute le informazioni immesse in rete. Il *domain name* assolve, dunque, alla funzione di consentire l'accesso al materiale informativo e la rapida consultazione di tutto ciò che si trova in Internet. Esso è costituito da un indirizzo alfanumerico associato, a seguito dell'adozione del sistema DNS (*Domain Name System*), ad un indirizzo IP (Internet Protocol) numerico, al fine di rendere più immediata la ricerca delle pagine e dei siti Internet. In altri termini, ogni informazione disponibile in rete viene memorizzata su un computer ed immagazzinata in uno spazio di contenimento dei dati contrassegnato da un numero IP. A tale indirizzo numerico viene associato un dominio, rappresentato da un nome di senso compiuto (1).

L'assegnazione del dominio

L'assegnazione dei domini Internet è demandata alla *Registration Authority Italiana*, cui si affianca la *Naming Authority Italiana* (2), con funzioni esclusivamente regolamentari e di controllo. Il procedimento di assegnazione di un nome a dominio è disciplinato dalle regole di *naming* (3) ed è retto da due principi fondamentali:

1. *First come, first served*, in virtù del quale l'uso dei nomi a dominio viene assegnato esclusivamente in base all'ordine cronologico delle richieste;
2. *Bona fide intention to use*, per la quale chi registra un *domain name* deve dimostrare di essere in buona fede e di avere inten-

zione di utilizzarlo (la mancata utilizzazione del nome di dominio, infatti, può comportarne la revoca) (4).

Il nome a dominio secondo l'ordinamento italiano

Dal punto di vista giuridico, il nome a dominio non può essere qualificato come indirizzo, ma come segno distintivo dell'attività corrispondente a quella

Note:

(1) Per una più esauriente analisi degli aspetti tecnici del domain name, si rinvia a Valente P., Roccatagliata F., *Aspetti Giuridici e Fiscali del Commercio Elettronico*, vol. I, De Agostini, 2001, pag. 40 e ss.

(2) Per un approfondimento sulle funzioni delle *Authorities* italiane in materia di nomi di dominio si veda: Fogliani E., *Regole di naming e rispetto della legge*, disponibile sul sito Internet www.interlex.it; Turini L., «Domini Internet e risoluzione dei conflitti», *Il Sole 24 Ore*, Milano, 2000; Vari P., «Nomi di dominio: la composizione dei conflitti», in *Diritto e Pratica delle Società*, 13, 2002, pag. 24 e ss.

(3) Sulla natura giuridica delle regole di *naming* non vi è in dottrina identità di vedute: alcuni le considerano atti amministrativi, altri, invece, condizioni generali di contratto. Si veda, a tal proposito, Monti A., *Aspetti giuridici della registrazione dei nomi a dominio*, nonché Venitucci V., *Il nome a dominio nel diritto privato*; entrambi gli interventi sono disponibili sul sito Internet www.interlex.it.

(4) La complessa procedura di registrazione di un *domain name* è descritta esaurientemente in Turini L., *op. cit.*, pag. 15 e ss. Si vedano, inoltre, gli aggiornamenti introdotti dal Comitato Esecutivo della *Naming Authority* con provvedimenti del 19 febbraio 2002 e del 31.7.2002, entrambi disponibili sul sito Internet www.nic.it. Cfr., inoltre, Monti A., *I veri problemi giuridici dei nomi a dominio*, disponibile sul sito Internet www.interlex.it, il quale segnala alcuni interessanti problemi giuridici derivanti dall'assegnazione dei domini Internet.

Le opportunità offerte dall'e-business rappresentano un fattore chiave per le strategie competitive delle imprese. Amministrazione & Finanza analizza il tema con approccio multidisciplinare in una serie di articoli a cura di Antonella Della Rovere e Alessandro Cotto (GEB NET), nell'ambito di ricerche condotte dall'Osservatorio GEB Eutekne (Consorzio per lo studio dell'evoluzione delle tecnologie multimediali nelle strategie d'impresa e nell'ordinamento giuridico)

esercitata all'interno del sito. L'esatta qualificazione della natura giuridica del *domain name* è importante per individuare il tipo di tutela esperibile sotto due distinti profili:

- la difesa «attiva» del dominio, tesa a consentire al titolare di un dominio Internet di vietare ad altri l'utilizzazione di nomi a dominio identici o simili o impedire la registrazione dello stesso *domain name* come marchio da parte di terzi;

- la difesa «passiva» del dominio, qualora il nome a dominio sia considerato lesivo di un segno altrui.

Sotto il primo aspetto sembra ormai consolidato l'orientamento che vede nel nome a dominio un segno atipico giuridicamente rilevante per l'ordinamento, estendendovi analogicamente la disciplina dettata in ambito commerciale per la tutela dei segni distintivi, a condizione che il dominio identifichi un sito di contenuto commerciale e l'utilizzatore sia un imprenditore (5).

Il dominio può essere, per sua natura, un marchio registrato qualora corrisponda ad un nome che sia, appunto, anche registrato come marchio. L'art. 16 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel prosieguo Legge Marchi), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, stabilisce, infatti, che «(p)ossono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21».

Dall'interpretazione della norma si evince che anche il nome a dominio può essere registrato come marchio, al pari di qualsiasi altro nome, a condizione che presenti gli elementi di novità, liceità ed originalità richiesti dalla legge. In particolare, il requisito della novità-originalità deve essere inteso nel senso di idoneità del nome a distinguere in maniera individualizzata i prodotti o i servizi dell'impresa, con la conseguenza che non potrà essere registrato come marchio una parola generica, pur potendo la stessa costituire un valido nome di dominio. Laddove il dominio, dunque, sia registrato anche come marchio, potrà essere vietata la registrazione di nomi a dominio identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, ma solo in relazione a quei beni per i quali il marchio è stato registrato e viene di fatto utilizzato nel web (6). Un'eccezione è rappresentata dal marchio notorio, la cui tutela si estende fino a consentire al titolare di vietare l'uso di un segno identico o simile anche per prodotti non affini, nel caso in cui si possa rinvenire un indebito vantaggio per il terzo dovuto alla rinomanza. Tale maggiore tutela, a ben vedere, servirebbe a salvaguardare il valore suggestivo del marchio anche on-line.

Laddove, invece, il nome a dominio non sia stato re-

gistrato anche come marchio, potrà essere equiparato, sotto certi aspetti, ad un «marchio di fatto», per il quale è rinvenibile sia nel codice civile che nella Legge Marchi una tutela minima. Infatti, l'art. 2569 c.c. prevede l'applicazione al marchio non registrato della disposizione di cui all'art. 2571 c.c., ai sensi della quale «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» (c.d. preuso). Inoltre, l'art. 9 Legge Marchi prevede che «in caso di uso precedente da parte di terzi di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso». Sorge, però, il problema se un marchio non registrato, adoperato come dominio Internet, sia assimilabile ad un marchio di fatto avente notorietà generale per il semplice fatto che una pagina web è visibile e raggiungibile in tutto il mondo: la risposta affermativa al predetto quesito, infatti, impedirebbe ai terzi la registrazione di tale *domain name* come marchio.

Se il nome a dominio corrisponde, invece, ad un nome proprio di persona, potrà essere tutelato contro ogni abuso ai sensi dell'art. 7 c.c., con la precisazione che tale tutela viene dettata per il nome in sé e non per il fatto che questo venga utilizzato come dominio. Se, poi, il nome a dominio si riferisce ad un sito al cui interno viene presentata una rivista o un quotidiano, il *domain name* potrebbe essere qualificato come titolo o testata di una rivista e ricevere tutela ai sensi dell'art. 100 della legge sul diritto d'autore (7). Anche in questo caso, la norma non tutelerebbe il dominio in sé, ma se e in quanto utilizzato come testata giornalistica. Diverso, invece, e tuttora dibattuto, è il problema se un sito *Internet* possa, per sua natura essere assimilato ad una rivista e, conseguentemente, il suo dominio essere equiparato al titolo di

Note:

(5) Il più recente orientamento della dottrina e della giurisprudenza italiane segue, pur con qualche eccezione, la linea interpretativa delle corti americane, riconoscendo la possibilità di estendere la normativa e i principi propri della tutela dei segni distintivi dell'impresa al *cyberspazio*. Non mancano, tuttavia, (isolate) voci contrarie: Bertacchi A., «Il nome a dominio e la tutela del marchio», *Impresa*, 4, 2001, pag. 653, e, in giurisprudenza, Trib. Bari, ord. 24 luglio 1996, Teseo S.p.A. c. Teseo Internet Provider S.r.l., pubblicata in *Foro it.*, 1997, I, pag. 2316, con nota di Cosentino, che ha negato la natura di segno distintivo del *domain name*, e Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, caso «sabena.it», pubblicata in *Guida al Diritto*, 28, 2000, pag. 45, secondo la quale il nome a dominio non è assimilabile al marchio o all'insegna, in quanto costituisce tecnicamente solo un indirizzo telematico.

(6) L'art. 2569 c.c., infatti, dispone che «chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato» (principio di relatività della tutela del marchio).

(7) L. 22 aprile 1941 n. 633.

un'opera letteraria, come ritenuto dal Tribunale di Viterbo nell'ordinanza del 24 gennaio 2000 sul caso «Touring Club Italiano» (8).

Tra gli altri segni distintivi dell'impresa, la ditta presenta numerosi punti di contatto con il nome a dominio. Essa individua l'impresa nei rapporti con i terzi (imprenditori e clienti) e, sebbene dotata dei requisiti di novità e liceità, ha una capacità distintiva inferiore a quella del marchio. L'art. 2563 c.c., infatti, ammette che la ditta possa essere variamente formata, anche con nomi di pura fantasia, ma deve necessariamente comprendere «*almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore*». Poiché la tutela della ditta è connessa all'uso, ai sensi dell'art. 2563 c.c., la correlata azione risulta esperibile in via analogica anche dall'imprenditore che rivendichi l'uso esclusivo di un dominio proprio in funzione di ditta, in quanto idoneo ad identificare un'attività d'impresa.

L'insegna, infine, offre tutela analoga alla ditta, ma, a differenza di questa, identifica i locali nei quali viene esercitata l'attività d'impresa. Anche il nome a dominio, in realtà, rappresenta un segno identificativo dello spazio virtuale (il sito web) nel quale l'imprenditore offre i prodotti e i servizi caratterizzanti la sua attività commerciale (9). Ai fini della tutela applicabile, per effetto dell'identità di disciplina, poco cambia se un dominio venga qualificato come ditta piuttosto che come insegna, potendo l'imprenditore rivendicare l'uso esclusivo del *domain name* contro coloro che intendano adottare come marchio, ditta o insegna un segno identico, a condizione che sussista un concreto pericolo di confusione tra i prodotti o i servizi dei concorrenti.

Quanto alla tutela «passiva» del *domain name*, il titolare di un dominio ha la possibilità di utilizzare differenti mezzi per difendersi dalla lesione dei diritti di assegnazione. Gli strumenti a disposizione sono i seguenti:

- a) il giudizio ordinario;
- b) l'arbitrato;
- c) la procedura di riassegnazione.

Il giudizio ordinario, in particolare, presuppone la preventiva soluzione del problema circa la qualificazione giuridica del nome a dominio come segno distintivo. A tal proposito, si osserva che alla tesi giurisprudenziale, tuttora maggioritaria, che ritiene applicabili ai *domain names* la legge sui marchi (10), è stata recentemente contrapposta la tesi secondo cui sarebbero applicabili ai *domain name* solo le regole di *namings* (11).

Azioni a tutela

Le azioni ordinarie che il titolare di un segno distintivo può intraprendere contro chi abbia registrato un nome di dominio sono diverse:

- 1) azione di contraffazione del marchio, esperibile in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) il *domain name* sia identico al marchio registrato e

venga utilizzato per contraddistinguere identici prodotti (contraffazione c.d. assoluta, *ex art. 1, co. 1, let. a)* Legge Marchi);

- b) il *domain name* sia identico o simile al marchio e venga utilizzato per contraddistinguere prodotti identici o affini (art. 1, co. 1, let. *b)*, Legge Marchi), sempre che sussista il rischio di confusione tale da indurre in errore l'utente medio della rete, identificato come un consumatore finale con capacità attentive superiori alla media, essendo in grado di utilizzare determinate tecnologie;

- c) il *domain name* sia identico o simile al marchio e sia utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi non affini (art. 1, co. 1, let. *c)*, Legge Marchi) a condizione che il marchio sia rinomato e l'utilizzatore ne tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al titolare del segno (c.d. tutela ultramerceologica del marchio).

In ogni caso, l'azione cautelare tipica promossa dal titolare del marchio registrato è quella prevista dal-

Note:

(8) Pubblicata in Foro it., 2000, I, pag. 2334 e ss. Si vedano le considerazioni svolte sul punto da Turini L., *op. cit.*, pag. 67 e ss. e pag. 101 e ss.

(9) In giurisprudenza, l'affinità tra nome a dominio ed insegna è stata affermata nelle prime pronunce aventi ad oggetto il *domain name*, dal Tribunale di Milano nelle ordinanze del 9 giugno 1997, Amadeus Marketing S.a. e Amadeus Marketing Italia S.r.l. c. Logica S.r.l., e del 22 luglio 1997, Logica S.r.l. c. Amadeus Marketing S.a. e Amadeus Marketing Italia S.r.l., entrambe pubblicate in Foto It., 1998, I, pag. 923. In tali occasioni, la prima in seguito a ricorso e la seconda in sede di reclamo, il giudice ha ritenuto che il *domain name* contrassegnasse il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto. Dello stesso tenore anche l'ordinanza del Tribunale di Modena del 1° agosto 2000, Data service c. Ascòm servizi, richiamata da Vari P., *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001, pag. 248 e ss.

(10) Si veda, tra le tante, Trib. Roma, ord. 2 agosto 1997, nel caso «Porta Portese», pubblicata su Il Diritto Industriale, 2, 1998, pag. 138.

(11) Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, sul caso «sabena.it», pubblicata su Il Diritto Industriale, 4, 2000, pag. 331, seguita, nello stesso periodo, dall'ordinanza del Trib. Firenze, Sezione distaccata di Empoli del 23 novembre 2000, nel caso «blaupunkt.it», entrambe disponibili sul sito Internet www.studiocelentano.it. Si vedano, sul punto, le analisi critiche di Cassano G., *La motivazione «tecnocratica» nell'ordinanza di Firenze*, Monti A., *Nomi a dominio, il Tribunale di Firenze aumenta la confusione* e Palazzolo A., *Il diritto del titolare del marchio*, (tutte disponibili sul sito Internet www.interlex.it), le quali hanno sostenuto che il nome a dominio deve reputarsi come un vero e proprio segno distintivo. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che il *domain name* viene liberamente scelto dal soggetto interessato all'uso, al punto che nella pratica commerciale ed imprenditoriale il *domain name* correntemente identifica il soggetto che offre sulla rete telematica servizi di varia natura e tende a coincidere con gli altri segni distintivi dell'imprenditore. Va osservato, inoltre, che il Tribunale di Firenze, Sezione II, con l'ord. del 28 maggio 2001 n. 2794, pubblicata su Guida al Diritto, 37, 2001, pag. 39, ha ribaltato la decisione del Tribunale di Empoli, riconoscendo che «il *domain name* svolge (...) 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». Cfr. Giannini E., *Ribaltata decisione su «blaupunkt.it» applicabile la legge marchi*, disponibile sul sito Internet www.altalex.it.

l'art. 63 Legge Marchi che prevede l'inibitoria dell'uso del nome, spesso cumulata con l'azione per concorrenza sleale *ex art.* 2598 c.c.;

2) azione di contraffazione della ditta, esperibile a condizione che il *domain name* sia identico o simile alla ditta altrui e che sussista un concreto pericolo di confusione in relazione all'oggetto e al luogo dell'impresa (art. 2564 c.c.). In particolare, il giudizio in esame potrà essere incardinato solo in caso di identità assoluta tra ditta e dominio. Poiché il rimedio alla violazione è la modifica o l'integrazione del segno dominio, anche la minima variazione è in grado di eliminare il pericolo di confusione;

3) azione di contraffazione del titolo, esperibile a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 100 L. 633/41, o che si tratti di un segno uguale o simile a quello di una testata giornalistica; in questo caso, sarebbe possibile adire il giudice ordinario con un provvedimento d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c. diretto ad ottenere l'inibitoria dell'abuso del dominio, dal momento che il presupposto del *periculum in mora* (e, quindi, della necessità dell'urgenza del provvedimento inibitorio) sarebbe sempre presente anche nel caso di dominio non ancora attivo, in quanto attivabile in qualsiasi momento;

4) azione di concorrenza sleale *ex art.* 2598 c.c. (12), applicabile ai nomi a dominio indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi si voglia dare. L'azione in parola può applicarsi cumulativamente all'azione di contraffazione del marchio o della ditta, oppure può essere esercitata in via esclusiva qualora non sia possibile esperire alcun'altra azione tipica prevista dalla legge. Presupposti indispensabili dell'azione di concorrenza sono la qualità di imprenditore delle parti, il fatto che queste siano in concorrenza per il tipo di attività esercitata e che sussista un pregiudizio, rappresentato dalla confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. Anche in questo caso è esperibile l'azione cautelare *ex art.* 700 c.p.c.;

5) azione di usurpazione di nome, prevista dall'art. 7 c.c. (13), astrattamente esercitabile da parte dei personaggi famosi per contrastare il fenomeno dell'appropriazione dei domini corrispondenti ai rispettivi nomi (fenomeno sostanzialmente analogo al *cybersquatting* nel settore dei marchi). Se il personaggio famoso ha anche registrato il proprio nome come marchio, potrà agire sulla base della privativa, eventualmente cumulando l'azione per concorrenza sleale. Tutte le azioni possono essere accompagnate da specifica richiesta di risarcimento del danno.

In alternativa al giudizio ordinario, le regole di *namings* (14) prevedono una particolare procedura arbitrale gestita da arbitri iscritti in un apposito elenco tenuto dalla *Naming Authority*. La procedura prende avvio su iniziativa della parte che, ritenendosi danneggiata dalla registrazione di un dominio ad opera di un terzo, intenda avvalersi dell'arbitrato. Il collegio arbitrale è formato da tre arbitri, i primi due no-

minati dalle parti. Il terzo arbitro, che assume la funzione di presidente del collegio, viene nominato dagli arbitri di parte. Il collegio giudica secondo equità sulla base delle regole di *namings* e secondo le norme dell'ordinamento italiano. La decisione è inappellabile e viene posta in esecuzione da parte della *Naming Authority* entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della stessa (15).

Procedura di riassegnazione

Le regole di *namings* disciplinano, inoltre, un procedimento amministrativo avente ad oggetto la riassegnazione del nome a dominio (16). La procedura di riassegnazione viene gestita da apposite organizzazioni, denominate «enti conduttori», rappresentate da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, aventi sede nell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla *Naming Authority* (17).

Perché il ricorrente possa instaurare la procedura in oggetto, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il resistente vanta diritti, o al proprio nome e cognome (18); e che
- l'attuale assegnatario (denominato «resistente»)

Note:

(12) Ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque «usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri».

(13) L'art. 7 c.c. prevede che «la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni».

(14) Artt. 15.1 e ss. della versione 3.9 delle regole di *namings*, approvate dal Comitato Esecutivo della *Naming Authority* Italiana il 31 luglio 2002 ed entrate in vigore il 10 agosto 2002.

(15) Cfr. l'art. 15.6 delle regole di *namings*, versione 3.9.

(16) Il procedimento di riassegnazione, sulla cui natura giurisdizionale tutt'ora si discute, è regolato dagli articoli 16 e ss. delle regole di *namings*. Obiettivo della procedura è la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità del nome a dominio e l'indagine sulla malafede del registrante, rimanendo devoluto al giudice ordinario, o ad un arbitro, ogni altro accertamento. Per un ulteriore approfondimento, si vedano Albertini L., *Segni distintivi, titolo di opera dell'ingegno e nomi di dominio (con cenni alle nuove regole di namings italiane)*, Giur. It., 4, 2001, pag. 869 e ss., Turini L., *op. cit.*, pag. 203 e ss. e Vari P., «Nomi di dominio: la composizione dei conflitti», *Diritto e Pratica delle Società*, 13, 2002, pag. 24 e ss. Si vedano, inoltre, i casi di riassegnazione di domini Internet «tenderly.it», «intentia.it», «armani.com», «barbie.it» e «bluofficina.it», tutti disponibili sul sito Internet www.altalex.it, e quello relativo al dominio «asroma.it», disponibile sul sito Internet www.studiocelestano.it.

(17) Sui requisiti dei cc.dd. «enti conduttori» e sulla loro iscrizione nell'elenco tenuto dalla *Naming Authority*, si vedano gli articoli 17.1 e seguenti delle regole di *namings*, nonché le osservazioni svolte da Turini L., *op. cit.*, pag. 204 e ss.

(18) Art. 16.6 lett. a) delle regole di *namings*, versione 3.9. Si veda, a titolo di esempio, la procedura di riassegnazione del dominio «armani.com» citata nella nota precedente.

non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato (19); ed infine che

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede (20).

L'art. 16.7 delle regole di *naming* elenca, in via esemplificativa, alcune circostanze che, se provate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. Esse sono:

1) 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 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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.

Con riferimento all'elemento psicologico dell'illecito, i saggi investiti della procedura potrebbero rilevare la malafede del resistente anche da indizi quali la richiesta di denaro per il trasferimento del nome a dominio anche di poco superiori ai costi sostenuti dall'assegnatario per ottenerne la registrazione; potrebbe, inoltre, dedursi la malafede del resistente dalla registrazione di un elevato numero di domini, oppure dal fatto che l'assegnatario del *domain name* abbia usato lo stesso per indirizzare automaticamente l'utente ad un'altra pagina web di cui è titolare. L'intento accaparratorio (c.d. *domain grabbing* o *cybersquatting*), potrebbe essere desunto anche dal *passive holding*, dalla detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza uso alcuno da parte dell'assegnatario.

La Tavola 1 riassume quanto fino ad ora esposto.

Proposta di legge

Il problema di una disciplina di diritto positivo degli aspetti giuridici dell'utilizzazione dei nomi a dominio è stato di recente affrontato dal progetto di legge n. C-1491, presentato alla Camera dei Deputati il 3 agosto 2001, e ancora oggi in attesa di assegnazione ad una delle Commissioni parlamentari per l'esame (21). L'aspetto più rilevante è rappresentato dall'estensione della disciplina sulla tutela dei segni distintivi e dei nomi di persona anche ai nomi a do-

minio, in maniera sicuramente più ampia rispetto a quanto accade *off-line*. Il provvedimento, infatti, vieta la registrazione come nomi a dominio di termini generici con l'intento di trasferirli a terzi, attuando una disciplina sicuramente più restrittiva di quella prevista dalla legge marchi, che, al contrario, consente la libera circolazione dei segni. Il progetto di legge prevede, inoltre, l'istituzione di un'Anagrafe con funzioni di iscrizione costitutiva solo dei nomi a dominio che risultino conformi alla legge e conseguente cancellazione anche di quelli già concessi in uso.

La registrazione di un nome come *domain name* viene subordinata, inoltre, alla dimostrazione, da parte del richiedente, della titolarità o, quantomeno, del consenso scritto dell'avente diritto. Il provvedimento, in sostanza, introduce una presunzione *iuris et de iure* di interferenza dei nomi a dominio con segni distintivi. Su questa base, esso consente a chiunque di avanzare le proprie pretese contro chi abbia registrato come nome a dominio, non avendone titolo o non essendo in possesso del consenso scritto del titolare, uno dei nomi sotto elencati:

a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

b) nomi identici o simili ai marchi o altri segni distintivi o di opere dell'ingegno;

c) nomi di istituzioni, cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;

d) nomi che possono creare confusione o risultare ingannevoli, anche mediante l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano.

La violazione delle norme sulla registrazione dei nomi a dominio dovrebbe comportare, in primo luogo, la cancellazione del dominio e, in secondo luogo, il risarcimento del danno. La sanzione della cancellazione, in particolare, non sembra determinare la riassunzione del nome a dominio al ricorrente, a differenza di quanto oggi previsto dalla procedura di riassunzione recentemente introdotta. Quanto, invece, al risarcimento del danno, la proposta di legge prevede un ammontare minimo, non inferiore a 30.000,00 euro. Viene, infine, prevista la nullità di diritto di tutti i negozi giuridici dispositivi realizzati in violazione del divieto espresso di registrazione.

Note:

(19) Art. 16.6 lett. b) delle regole di *naming*, versione 3.9.

(20) Art. 16.6 lett. c) delle regole di *naming*, versione 3.9.

(21) Nella XIII Legislatura erano state presentate ben due proposte di legge (disponibili sul sito Internet www.parlamento.it) riguardanti la disciplina giuridica dei nomi a dominio: la proposta di legge n. AC/6910, presentata il 30 marzo 2000 alla Camera dei Deputati su iniziativa degli On. Lo Presti e Contento, ed il disegno di legge del governo D'Alema n. AS/4594, presentato il 3 maggio 2000. Sul punto, si veda Albertini C., *op. cit.*, pag. 871, nota 63.

Tavola 1 • Tabella riassuntiva

Definizione	Il nome a dominio o <i>domain name</i> è l'indirizzo cui corrisponde un sito <i>Internet</i> , ovvero la parte del <i>cyberspazio</i> in cui sono contenute le informazioni immesse in rete.
Profili tecnici	Il <i>domain name</i> consiste in un indirizzo alfanumerico associato, a seguito dell'adozione del sistema DNS (<i>Domain Name System</i>), ad un indirizzo IP (<i>Internet Protocol</i>) numerico.
Autorità di assegnazione	<i>Registration Authority Italiana</i> , cui si affianca la <i>Naming Authority Italiana</i>
Tutela «attiva»	Si applica analogicamente la disciplina dei segni distintivi: <ul style="list-style-type: none">• Marchio (registrato o di fatto)• Nome• Titolo o testata giornalistica• Ditta• Insegna
Tutela «passiva»	Gli strumenti operativi sono: <ul style="list-style-type: none">— Giudizio ordinario• Azione contraffazione del marchio• Azione contraffazione ditta• Azione contraffazione titolo o testata• Azione concorrenza sleale• Azione usurpazione nome— Arbitrato— Procedura amministrativa di riassegnazione



Balanced scorecard «in azione»

Amministrazione & Finanza ORO,
Ipsa Editore, 2002

- Prezzo copia € 20,14
- Vendita in abbonamento € 109,00
6 numeri l'anno

Le nuove prospettive che con la BSC vengono considerate sono quella del cliente, dei processi interni e dell'apprendimento/innovazione. Ma possono essere anche le più diverse. L'importante è non fermarsi all'unica dimensione economico-finanziaria. Nel volume danno evidenza all'importanza di quest'impostazione il caso Sole spa che, attraverso la BSC, consente di cogliere le relazioni tra il modello di business e la creazione di valore economico; il caso dell'impresa di torrefazione, che evidenzia l'importanza del processo di «costruzione» della BSC; e da ultimo il caso della Banca 121, dove lo strumento diventa supporto di concrete azioni di gestione operativa.

Per informazioni o per l'acquisto:

Redazione (ammin.fin@ipsoa.it)
Servizio Informazioni Commerciali Ipsa
tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
Agenzia Ipsa di zona - www.ipsoa.it