

DISCIPLINA E TUTELA DEI NOMI A DOMINIO: ASPETTI CORRELATI AI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

avv. Nicola Alberti



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

IL NOME A DOMINIO

Definizione e funzione del nome a dominio:

- strumento tecnico di indirizzo del World Wide Web; la funzione è quella di consentire all'utente di accedere al sito dallo stesso dominio contrassegnato; questa funzione è svolta dal domain name nella sua integrità;
- segno distintivo che identifica e contraddistingue il sito internet mediante cui l'impresa offre online i propri prodotti e servizi, il cui scopo è quello di attirare l'attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito stesso; questa seconda funzione si concentra essenzialmente nella parte centrale del domain name che spesso non è di fantasia ma è descrittiva del contenuto del sito;

Struttura: combinazione di tre elementi

- **www** – prefisso che caratterizza ogni sito internet;
- **SLD** – *second level domain*, dominio di secondo livello – costituisce il cuore del dominio e svolge la funzione strettamente distintiva;
- **TLD** – *top level domain*, dominio di primo livello – costituito dall'abbreviazione dopo il punto; si possono distinguere in base all'ambito territoriale nel quale è avvenuta la registrazione («Country code Top Level Domain» ad esempio .it; .fr; .es; .de), oppure in base al tipo di attività svolta dal soggetto che ha richiesto la registrazione («Generic Top Level Domain», ad esempio .com indica un sito a carattere commerciale; .net .org vengono utilizzati da organizzazioni e associazioni);

Natura giuridica del nome a dominio

Per molto tempo la giurisprudenza ha ritenuto che il nome a dominio identificativo di un sito internet non avesse la funzione di identificare il soggetto utilizzatore ma costituisse semplicemente un indirizzo elettronico privo di qualsiasi efficacia distintiva.

La diffusione di internet a scopi commerciali ha indotto sempre più imprenditori a registrare il nome a dominio al fine di rendere identificabili ai navigatori i prodotti e i servizi offerti dal proprio sito commerciale.

Di conseguenza l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale formatosi anteriormente al codice della proprietà industriale ha portato a ritenere che l'espressione in cui si estrinseca il nome a dominio potesse avere anche una funzione distintiva.

Il c.p.i. ha pertanto ratificato questo orientamento giurisprudenziale considerando il nome a dominio a tutti gli effetti come un autonomo segno distintivo.

L'art. 22 del c.p.i. sancisce il principio della unitarietà dei segni distintivi stabilendo il divieto di adottare come domain name segni identici o simili all'altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare sia un rischio di confusione tra i due segni (comma 1) sia un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio altrui anche a prescindere da ogni rischio confusorio (comma 2):

Art. 22 c.p.i. «1. *E' vietato adottare come **ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito** usato nell'attività economica o **altro segno distintivo** un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di 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.*

2. *Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come **ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito** usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche 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».*



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

REGISTRAZIONE DEL NOME A DOMINIO e PRINCIPIO DEL «*FIRST COME FIRST SERVED*»

A livello internazionale il sistema di registrazione fa capo all'**ICANN** («Internet Corporation for Assigned Names and Numbers») organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti competente per la determinazione dei parametri sui quali si fondano i protocolli internet e operante per la stabilità operativa della rete e per lo sviluppo di una politica uniforme e di metodi standard di valutazione delle condotte e di erogazione delle sanzioni.

A livello statale in ogni Paese è presente un ente che procede alla registrazione dei domain name aventi come suffisso la rispettiva sigla nazionale.

In Italia l'autorità competente per i domini con estensione « .it » è il **Registro Italiano** (o Registro dei Nomi Assegnati, RNA), organismo con delega dell'ICANN che mantiene aggiornato il database dei nomi a dominio (www.registro.it).

L'assegnazione dei nomi a dominio avviene in base alla regola del «*first come first served*», seguendo esclusivamente l'ordine cronologico delle richieste. Nella fase della registrazione gli enti preposti alla registrazione stessa non compiono alcun esame sull'eventuale confondibilità delle nuove domande rispetto alle registrazioni preesistenti.

I DIVERSI TIPI DI VIOLAZIONE DEL MARCHIO IN INTERNET

La progressiva espansione di Internet, quale strumento per la divulgazione e la contestuale ricerca di informazioni nel c.d. cyberspazio, ha comportato un aumento esponenziale dei problemi legati all'abusivo utilizzo dei segni distintivi delle imprese, in ragione del quale è possibile parlare di nuove pratiche confusorie nella rete.

- **Domain grabbing:** registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto.
- **Cybersquatting:** registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, al fine di rivenderlo a terzi o all'azienda titolare del segno distintivo dietro un elevato corrispettivo. Il titolare del segno non potrà infatti registrare il proprio domain name essendo tecnicamente impossibile, in base al principio del *first come first served*, che all'interno del web esistano due nomi a dominio identici;
- **Linking:** pratica che trasferisce l'utente dalla pagina di un sito alla pagina di un altro sito di un soggetto diverso; consiste nell'utilizzo improprio dei richiami ipertestuali - c.d. link - contenuti nelle pagine del world wide web;
- **Metatag:** utilizzo del marchio altrui come Metatag (ossia come parola chiave nascosta nel codice HTML della pagina web e utilizzata dai software dei motori di ricerca per indicizzare la pagina web). La pratica ha lo scopo di far apparire il proprio sito tra i risultati nelle ricerche che hanno come oggetto il marchio altrui, creando così un rischio di associazione; un caso particolare di uso come metatag di un marchio altrui si realizza mediante il servizio di posizionamento a pagamento «Adwords» fornito da Google sull'omonimo motore di ricerca.

LA TUTELA DEL NOME A DOMINIO

Per il principio di unitarietà dei segni distintivi, ai domain name dotati di capacità distintiva, è riconosciuta la stessa tutela riservata al marchio, nonché l'applicabilità delle disposizioni relative alla concorrenza sleale.

Il **problema principale** che si pone per i nomi a dominio è quello della loro interferenza con marchi o segni distintivi anteriori. Infatti, in base alla regola della priorità temporale «first come first served» chiunque può registrare come nome a dominio un marchio altrui escludendo qualunque altro soggetto dall'uso del medesimo sulla rete. Il nome a dominio così assegnato può interferire con i marchi o con qualsiasi altro segno distintivo altrui già esistente nonché con diritti d'autore o nomi propri di terzi.

Infatti le autorità nazionali o i registers di TDL (Top Domain Level) durante le procedure di assegnazione **non** verificano le eventuali interferenze.

Valutazione della confondibilità: la confondibilità del nome a dominio rispetto ad un marchio anteriore va valutata esclusivamente in riferimento al c.d. second level domain name, che costituisce la parte caratterizzante del nome a dominio svolgendo la funzione strettamente distintiva. In particolare la giurisprudenza ha stabilito che:

- le uniche differenziazioni dei suffissi «.it»; «.net»; «.org» corrispondenti ai top level domain non sono sufficienti ad escluderne la confondibilità dei contrapposti segni distintivi (Trib. Roma, 29.04.2008);
- l'interferenza tra il domain name e il marchio si verifica immediatamente per effetto della sola registrazione del nome a dominio che configura un uso illecito, confusorio dell'altrui segno distintivo, anche senza l'attivazione del sito Internet (Trib. Roma, 28.04.2004; Trib. Firenze, 16.05.2006);

TUTELA GIUDIZIARIA

Ai domain name riconosciuti quali segni distintivi dell'impresa diversi dal marchio registrato, sono applicabili le misure processuali previste dal c.p.i. a tutela dei diritti di proprietà industriale titolati e non, ed in particolare l'art. 118 comma 6 e l'art. 133 c.p.i.

- **art. 118, comma 6 c.p.i. «rivendica»** stabilisce che l'azione di rivendica sancendo che su domanda dell'avente diritto, la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. o richiesta in mala fede può essere **revocata** o **trasferita all'avente diritto medesimo** da parte dell'autorità di registrazione; la finalità della revoca è quella di impedire qualsiasi forma di utilizzo dello stesso, senza però assicurare la disponibilità di tale nome a dominio al titolare del marchio o altro segno distintivo corrispondente; la finalità del trasferimento è quella di assicurare al titolare del segno distintivo la possibilità di utilizzare effettivamente il corrispondente *domain name*;

➤ **art. 133 c.p.i. «tutela cautelare dei nomi a dominio»** stabilisce che l'autorità giudiziaria può disporre in via cautelare oltre all'**inibitoria dell'uso** nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo **trasferimento provvisorio**.

Rimedi accessori:

- fissazione di una penale per ogni violazione contestata successivamente e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- pubblicazione dell'ordinanza che inibisce in via d'urgenza l'utilizzazione dell'altrui marchio come domain name;

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Si tratta di una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto alla composizione giudiziale delle liti. È un procedimento speciale con il quale si può ottenere solo un provvedimento specifico: la riassegnazione del nome a dominio. Ogni altro tipo di accertamento dovrà essere devoluto ad un giudice o ad un arbitro.

Competenza: ente nazionale responsabile della registrazione e gestione dei nomi a dominio nazionali. La procedura viene gestita da apposite organizzazioni denominate «enti conduttori».

Normativa applicabile: Regolamento per la risoluzione delle dispute, emanato dall'ICANN a livello internazionale e recepito in modo uniforme dagli enti nazionali.

Presupposti per la riassegnazione (cumulativi):

- il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione con un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;
- il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
- il dominio è stato registrato e viene usato in mala fede;

Procedimento:

- **in via preliminare:** il nome a dominio che si assume essere stato registrato in mala fede deve essere «contestato» tramite l'invio di una lettera raccomandata a/r debitamente motivata;
- **entro 6 mesi:** dovrà essere promossa la procedura di riassegnazione, tramite l'invio del reclamo al resistente;
- **replica del resistente:** entro 25 giorni dal ricevimento del reclamo il resistente può inviare la replica e propri documenti;
- **decisione:** il Collegio può accogliere il ricorso solo nel senso di disporre il trasferimento del domain name, non può essere disposto altro tipo di provvedimento ad es. la cancellazione (vs procedure amministrative adottate dall'ICANN che prevedono per il ricorrente la doppia possibilità di «*transfer*» e di «*cancellation*»).

IL NOME A DOMINIO E' UN BENE PIGNORABILE?

Negli ultimi anni, in tema di esecuzione forzata, si è iniziata a vagliare la possibilità di sottoporre a pignoramento anche i beni immateriali.

A livello normativo **l'art. 137 c.p.i. «esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale»** dispone che:
1 comma - i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata;

2 comma - all'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione dei beni mobili.

A fronte del dato normativo, il dubbio che permane tutt'oggi è se tra i titoli di proprietà industriale così come intesi dall'art. 137 c.p.i. possa annoverarsi anche il nome a dominio oppure no.

Sul punto si registrano interventi giurisprudenziali scarni e risalenti.

In particolare si segnalano alcune pronunce che hanno affrontato innanzitutto il tema del riconoscimento o meno della natura di bene immateriale del nome a dominio.

- **Tribunale di Firenze, 29 luglio 2000**: la funzione del nome a dominio è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web, e in quanto mezzo operativo e tecnologico, non può porsi con riguardo a tale sistema un problema di violazione dei segni distintivi aziendali altrui come il marchio, la denominazione sociale o altri segni distintivi.
- **Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2002**: pronuncia in senso opposto rispetto alla precedente che riconosce il nome a dominio come segno distintivo atipico e lo include quindi tra i diritti di proprietà intellettuale.
- **Tribunale di Bologna, 20 marzo 2000**: (è l'unica vera pronuncia in merito alla pignorabilità del nome a dominio). Tale pronuncia esclude la pignorabilità del nome a dominio sulla base di un collegamento con il soggetto utilizzatore, da cui deriverebbe l'utilizzabilità esclusiva da parte di tale soggetto. Di conseguenza sancisce che il domain name non possa essere qualificato come bene assoggettabile ad esecuzione forzata (il domain name è un «indirizzo internet con la funzione di individuare un computer allacciato alla rete...Che d'altro canto lo stesso ha natura giuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivo dell'utilizzatore del sito internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell'insegna»).

In senso opposto è orientata la dottrina che, considerato il carattere risalente e anacronistico delle pronunce giurisprudenziali richiamate, riconosce la possibilità di poter sottoporre ad esecuzione forzata il nome a dominio in considerazione del *valore economico* che ha acquisito negli ultimi anni («*La possibilità di poter sottoporre ad esecuzione forzata il nome a dominio è dettata da evidenti ragioni di equità che inducono a ritenerli pignorabili in virtù del loro rilevante valore economico. Si pensi al valore di mercato di un domain name riconducibile a grandi aziende, di gran lunga superiore rispetto al loro costo di registrazione*» in *Nuove frontiere dell'espropriazione mobiliare: il pignoramento del dominio internet*, Gattullo, Laquidara, Melita).

La dottrina ha affrontato ulteriori questioni:

- Quale tipo di esecuzione: esecuzione mobiliare presso il debitore o presso terzi? Esecuzione mobiliare presso il debitore (notifica dell'atto con indicazione del bene che si intende pignorare e successiva iscrizione o trascrizione dell'eseguito pignoramento presso l'ente depositario del relativo registro);
- Competenza territoriale: ai fine della individuazione del giudice abilitato a decidere del caso di specie non possono essere soddisfatte con riferimento al quesito della localizzazione del nome a dominio ma avranno riguardo al domicilio del convenuto o agli altri criteri stabiliti dal codice di procedura civile, ove il domicilio del convenuto fosse sconosciuto;

Permangono ulteriori questioni di non facile soluzione, di cui la legge non si occupa in via specifica:

- Custodia del nome a dominio: analogie con la custodia del bene mobile pignorato (debitore viene nominato custode);
- Vendita del bene o assegnazione al creditore procedente;

In ogni caso la dottrina sottolinea la necessità di una disciplina esecutiva unitaria che riguardi tutti i beni immateriali agendo sulle norme previste del libro III del c.p.c.

Avv. Nicola Alberti

alberti@afpc.it

0444 526690