



Dipartimento di Impresa e Management

Corso magistrale in Marketing – Gestione dei processi e delle relazioni di Marketing

Cattedra di ‘*Legal issues in Marketing*’

**Pratiche ingannevoli da cybersquatting e relativa influenza nei mercati del lusso.**

*Relatore*

Prof. Andrea Giannaccari

*Correlatore*

Prof. Antonio Davola

*Candidato*

Fabiana Riccardi

Matr. 749271

Anno Accademico 2022/2023.

## INDICE :

INTRODUZIONE.....	4
-------------------	---

### CAPITOLO I

#### ***Il fenomeno del Cybersquatting -La Registrazione in mala fede del Domain name.***

1. Fenomeno del Cybersquatting.....	7
1.1 Il Cybersquatting nel mercato del lusso.....	11
1.2 Uso pregiudizievole del nome di dominio, Registrazione in mala fede.....	13
1.3 Regolamento della Registration Authority.....	15
1.3.1 Presupposti .....	15
1.4 Il Caso Jacquemus .....	16

### CAPITOLO II

#### ***Cos'è Il nome di dominio - Usi e funzioni del Domain name nella rete.***

2. Nome di dominio.....	19
2.0.1 Scopo.....	22
2.0.2 Usi e funzioni del domain name.....	25
2.1 Domini I livello.....	28
2.2 Domini II livello e di livello inferiore.....	29
2.3 Registrazione del nome di dominio.....	30
2.4 Procedure di Assegnazione.....	32
2.5 Procedure di Riassegnazione.....	33
2.6 Revoca e sospensione del dominio.....	35

### CAPITOLO III

#### ***Marchio – La notevole importanza della registrarzione.***

3 Nozione e Storia.....	37
3.1 I tipi di marchi.....	41
3.2 Requisiti del marchio.....	43
3.3 Funzioni del Marchio.....	45

3.4	Registrazione del marchio.....	48
3.4.1	Soggetti legittimati.....	50
3.4.2	Limiti della Registrazione.....	51
3.4.3	I segni non suscettibili di registrazione.....	53
3.4.4	Vantaggi nella registrazione del marchio.....	54

## **CAPITOLO IV**

### ***La mancata collocazione giuridica del Cybersquatting- Novità normative per il futuro***

4	Lacune normative in materia .....	56
4.1	Interpretazione giurisprudenziale e normative speciali.....	57
4.2	Rimedi e misure preventive.....	62
4.3	Novità normative in vista/ Ricerche future.....	63

<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>67</b>
-------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>70</b>
--------------------------	-----------

<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>73</b>
------------------------	-----------

## INTRODUZIONE

L'era che stiamo vivendo è il prodotto dell'evoluzione tecnologica e sociale che sta investendo l'intero globo terrestre e questo si riflette ampiamente in tutti gli aspetti che lo compongono, come evidenziato dal fatto che si registrano sempre più crescenti livelli di sviluppo in tutti i campi, anche in quello commerciale ; prendendo in considerazione quest'ultimo, notiamo che è molto cambiato dal marketing grazie al quale deve ora avere a che fare con una platea, fino a pochi anni fa questo era inimmaginabile, al modo in cui si procede alla vendita e conseguentemente all'acquisto di un bene o di un servizio. Perciò è consequenziale il fatto che sia cambiato anche il modo di fare concorrenza fra le imprese che necessitano di un gruppo apposito che sia in grado, attraverso la creatività o con metodi di produzione sempre più avanzati, di concorrere ottimamente con le imprese rivali.

La realtà odierna può dirsi quindi che sia definita da cambiamenti commerciali sempre più intensi e da livelli crescenti di innovazione, sviluppo e concorrenza tra le imprese che si trovano dinanzi ad operazioni che non sono immediate, poiché richiedono investimenti significativi e nuove scoperte che non tutti sono in grado di attuare. Emergendo nuove tecniche di commercializzazione, come quasi si trattasse di un contrappasso, emergono contemporaneamente nuove modalità che riescono ad andare oltre ciò che è lecito, aggirando il sistema che si sta affermando, mutuando delle fattispecie di reato che si sono già affermate nella vita reale e non online.

Secondo il rapporto Indicam<sup>1</sup>, la più importante istituzione per la lotta alla contraffazione, uno dei fenomeni che più si è affermato negli ultimi anni è la contraffazione digitale. Questa pratica è una combinazione di violazioni legali, di norme sui diritti di proprietà intellettuale, come la violazione dei marchi, e di sfruttamento commerciale di prodotti di qualsiasi tipo.

È proprio in quest'ottica che la globalizzazione ha influenzato, assieme all'avanzamento delle tecnologie, i canali di vendita dei prodotti, contraffatti, determinando dei numeri molto importanti riguardo ai prodotti contraffatti. Non si tratta soltanto di numeri che rivelano una data quantità, in quanto il fenomeno della contraffazione si sta affinando in modo così esponenziale, tale da rendere quasi indistinguibile un prodotto originale, da quello fasullo.

Non si tratta di una difficoltà di distinzione esclusivamente del prodotto, risulta infatti sempre più difficile identificare anche un responsabile e capire quali regole possono essere applicate all'interno della rete, sia per porre fine a questa attività illegale e dannosa, sia per proteggere le imprese che i consumatori.

I dati che emergono sulla diffusione e sulla velocità di crescita di tale fenomeno sono abbastanza preoccupanti, basti pensare alle stime del rapporto IPERICO<sup>2</sup>, il quale afferma:

---

<sup>1</sup> Indicam è un'Associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale.

<sup>2</sup> IPERICO, ovvero Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting, sviluppata con il supporto di un pool di esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno con l'obiettivo di fornire informazioni integrate e sintesi di dati sulla contraffazione in Italia.

“il valore totale della contraffazione a livello mondiale raggiungerà i 1.700 miliardi di dollari, comprensivo del commercio internazionale, del valore della produzione, dei consumi interni e del valore della pirateria digitale, il settore dell’abbigliamento produce un fatturato di 2 miliardi e 243 milioni di euro, il comparto tecnologico di software ha un fatturato di 1.786 miliardi di euro ed infine il settore alimentare con circa 1 miliardo di euro. Un business che sottrae all’economia italiana danni ingenti<sup>3</sup>”.

La contraffazione non produce danni solo per l’economia, ma è anche un danno per i singoli Stati, per le imprese e per i consumatori finali. Per lo Stato la contraffazione rappresenta un furto dal momento che comporta un’evasione totale, come dimostra il risultato che il mancato introito ricada anche sui cittadini ai quali vengono aggiunte ulteriori imposte per coprire il disavanzo che si è creato.

Dal punto di vista della società è un crimine che si compie con lo sfruttamento di lavoro, con riciclaggio di denaro, con la creazione di un’importante area d’investimento per la criminalità organizzata e con un aumento dei casi di corruzione. Infine, per le imprese, è una perdita di qualità, d’immagine, di innovazione, di profitti e di Investimenti che offre come risposta delle stesse una vera e propria lotta contro chi produce e vende prodotti falsi. Come si può ben intendere, tutto ciò comporta notevoli conseguenze negative, tra cui: una riduzione dell’innovazione; una riduzione delle opportunità di lavoro; un rischio per la salute dei consumatori a causa della scarsità dei materiali; un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Partendo da queste premesse, con il mio lavoro mi sono concentrata in particolare sulla violazione dei marchi su Internet, nel mercato del lusso nello specifico; la diffusione degli acquisti online, ormai all’ordine del giorno, è stata decisiva in questa scelta; infatti, ho preso in analisi il nuovo fenomeno del cybersquatting e quali organizzazioni di tutela dei marchi possono essere in grado di attirare imprese e consumatori.

In particolare, mi sono concentrata sulle indicazioni fornite dai tribunali nazionali e internazionali in materia. Il mio obiettivo è stato quello di dimostrare che, nonostante si tratti di una materia in divenire, in un certo qual senso neonata e minata dalle dinamiche del conflitto e della rete, le regole che normano questa fattispecie hanno comunque portato delle certezze, che hanno contribuito a contrastare questo fenomeno, consentendo alle vittime di essere tutelate. Il fenomeno oggetto di studio è vasto e in espansione; di conseguenza, è fondamentale che tutti gli attori economici, consumatori, imprese e governi, lavorino insieme per sviluppare e attuare contromisure efficaci.

Anche gli interventi della Corte di Giustizia europea, che si è espressa su diversi casi di contraffazione, sono stati significativi. Attraverso tali sentenze, sono stati individuati i fenomeni illeciti che possono essere compiuti online, consentendo al titolare del diritto violato di identificarli e di intrappolare le azioni di tutela prescritte dalle norme in materia.

---

IPERICO raccoglie, dall’anno 2008, i dati provenienti dai diversi organismi preposti al controllo relativi alle attività di contrasto alla contraffazione, fornendo statistiche su: numero di sequestri, quantità e categoria merceologica dei prodotti sequestrati, stima del valore medio degli articoli contraffatti sequestrati e distribuzione sul territorio nazionale. Disponibile online su <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/iperico>

<sup>3</sup> Rapporto IPERICO 2021, disponibile online su <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione-pubblicato-il-rapporto-iperico-2021>

La struttura preventiva e seguita nella stesura di questa tesi si distingue di quattro capitoli.

Nel primo si è offerta un'analisi riguardo al fenomeno in sé, considerando la letteratura ricercata, così come la giurisprudenza delle varie corti adite nel corso degli anni; e si è analizzato uno specifico caso nel quale il cybersquatting è il protagonista. Quello del brand di lusso Jacquemus.

Nel secondo capitolo, invece, si è passati dal considerare il fenomeno dal suo punto di vista ontologico a quello relativo alle sue sfaccettature; infatti, si parla in maniera predominante e approfondita di nome di dominio, con le sue caratterizzazioni, per poi giungere al terzo capitolo che fa riferimento ad un aspetto legato all'importanza della registrazione del marchio stesso, fondamentale per poter cercare di essere tutelati nel migliore dei modi.

Infine, il quarto capitolo si riferisce alle lacune che questa disciplina ha e agli aspetti che possono essere migliorabili negli anni a venire.

## CAPITOLO I

### **Il fenomeno del *Cybersquatting* -La Registrazione in mala fede del Domain name.**

#### **1. Fenomeno del Cybersquatting**

Il 1991 è stato un anno che ha notevolmente inciso sulle vite di tutti gli uomini, dal momento che è considerata la data che ha portato all'inizio dell'era digitale. È in quell'occasione che il World Wide Web è entrato a far parte della nostra quotidianità. La rivoluzione che ne è conseguita ha portato in dote pro e contro, così come la ideazione e la consumazione di nuove ipotesi di fattispecie, illecite, per cui si è resa necessaria la promulgazione di una disciplina del tutto nuova che andasse a tutelare; internet permette di rendere inesistenti le distanze, formando un collante fra fornitore di servizi e consumatore, questa situazione ha provocato un'estensione a tutto il mondo della possibile clientela cui le aziende possono rifarsi riguardo al loro volume di affari, di fatti questa nuova situazione ha determinato un commercio sconfinato che necessita di una regolamentazione e una predisposizione di organi di controllo.

A tal proposito, si può far riferimento ad un fenomeno di recente scoperta che riguarda gli illeciti che hanno come spazio di realizzazione quello stesso mondo digitale, con le successive migliorie, che per la prima volta si è presentato al mondo nel 1991.

Questo fenomeno si può innanzitutto definire in tre categorie<sup>4</sup>:

- gli illeciti in internet, facendo riferimento a quegli atti che sono posti in essere da coloro che gestiscono la rete, garantendone gli accessi (la Registration Authority)
- gli illeciti contro internet, cioè quelle pratiche che danneggiano il funzionamento stesso delle reti, di riflesso anche gli utilizzatori che ne usufruiscono, queste azioni in particolare sono attuate attraverso la diffusione di virus informatici.
- gli illeciti per mezzo internet, cioè tutte quelle azioni che si potrebbero verificare nella vita realtà, ma che hanno il loro corrispondente anche nel mondo digitale.

In un mondo così ampio radicato sulla visibilità, questo concetto è di importanza fondamentale, quasi vitale, per le aziende operanti in questo settore, fatto sta che per aumentare la propria conoscibilità in seno alla platea dei consumatori che internet offre, molte di queste imprese affinano pratiche per aumentare e migliorare la rispettiva attività commerciale, implementando la loro presenza online. Attraverso la creazione di un proprio sito che funge da tramite per far conoscere il proprio marchio in modo da ottenere il più traffico possibile di acquisti sia online, che "fisicamente" presso il punto vendita. Laddove si dovesse trattare di vendite online, allora ecco che l'impresa andrebbe a migliorare il settore dell'e-commerce sfruttando al meglio il web.

Negli ultimi anni, poi, anche il successo e l'importanza assunta dai social network ha portato le aziende, soprattutto quelle più importanti e conosciute, ad attenzionare questo filone che si sostanzia innanzitutto in pratiche di marketing che non sarebbero state contemplabili prima degli anni Novanta. Essendo aumentato il

---

<sup>4</sup> Stella, M. (2020). Profili processuali degli illeciti via internet. I. Giurisdizione, competenza, onere della prova. *LE MONOGRAFIE DI INT'L LIS*, 1-496.

volume di affari, così come le opportunità di guadagno relativamente al commercio online, questo ha portato alla diffusione delle prime azioni illecite che riguardassero questo settore. Ecco che si sono sviluppate le prime contraffazioni di marchi che già nel mondo reale aveva visto un'importante diffusione. La differenza fra mondo reale e virtuale è data dal fatto, oltre delle specifiche capacità, che si può sfruttare meglio e a più ampio raggio questa pratica sleale. Basta infatti che ci sia la vendita di prodotti contraffatti, così come anche il riportare dei messaggi pubblicitarie ingannevoli che si trovano all'interno di banner pubblicitari, e le vittime sono colpite. Questo rileva non soltanto riguardo ai soggetti che direttamente effettuano l'accesso sul sito contraffatto tramite il banner ingannevole, ma indirettamente anche il marchio, il sito originale, la cui popolarità è servita per attirare l'attenzione dei truffati. Queste tipologie di pratiche commerciali, illecite, scorrette, possono distinguersi in:

- *domain grabbing*, che riguarda la registrazione di nomi a dominio che corrispondono a marchi noti;
- *keyword advertising*, che sfrutta l'utilizzo del marchio noto come *metatag* o *adword* con cui si riesce ad ottenere un posizionamento migliore nei motori di ricerca;
- la creazione di account falsi.

Secondo Indicam<sup>5</sup>, considerato il più importante istituto per la lotta alla contraffazione, per *domain grabbing* o *cybersquatting* si intende: “il fenomeno è un insieme complesso di violazioni di leggi, regolamenti dei diritti di proprietà intellettuale, come la violazione del marchio altrui, e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere”.<sup>6</sup> La realtà odierna è definita da cambiamenti commerciali sempre più intensi e da livelli crescenti di innovazione, sviluppo e concorrenza tra le imprese.

In questo quadro generale, le imprese necessitano di una continua innovazione per rimanere competitive, e ciò non può che avvenire attraverso una maggiore creatività o la ricerca di metodi di produzione più avanzati che consentano di ridurre i costi e massimizzare i profitti grazie ad operazioni che, però, non sono immediate visto che richiedono investimenti significativi e nuove scoperte che non tutti sono in grado di attuare. Oggi, con la crescente globalizzazione e le tecnologie più avanzate, come la distribuzione via Internet, i canali di vendita dei prodotti contraffatti sono sempre più numerosi e diventa sempre più difficile distinguere un prodotto autentico da uno falso.

È sempre più difficile individuare un responsabile e capire quali regole possono essere applicate all'interno della rete, sia per porre fine a questa attività illegale e dannosa, sia per tutelare imprese e consumatori.

---

<sup>5</sup> INDICAM ha l'obiettivo di essere un connettore di know-how, una fonte di informazioni e di discussione sull'IP e sulla lotta alla contraffazione, diffondendo una cultura dell'acquisto originale. Questo obiettivo è portato avanti dalle attività poste in essere da INDICAM o effettuate in collaborazione con i vari stakeholder che di volta in volta risultano importanti per l'efficacia e l'efficienza del lavoro associativo. L'Associazione opera nei confronti delle Istituzioni come interlocutore privilegiato per competenza, per visione e per ruolo, essendo il punto di contatto e di miglior rappresentatività tra aziende e diritti.

Le Istituzioni sono un interlocutore prezioso con cui INDICAM da anni dialoga, partecipando ad azioni comuni, volte a tutelare il mercato. L'associazione offre responsabilmente alle Autorità il proprio know-how, il bagaglio di informazioni provenienti dall'industria ed il sentiment sul tema che viene costantemente monitorato unitamente alle Associazioni dei consumatori. Il lavoro di INDICAM si muove in stretta sinergia con i diversi Ministeri di riferimento, interlocutori di prima istanza qualora l'Associazione individui progetti, opportunità e metodi che possano essere messi a fattor comune. Disponibile su [www.indicam.it](http://www.indicam.it).

<sup>6</sup> Rapporto Indicam, *La minaccia della contraffazione*, disponibile on-line a: [www.indicam.it/archivio-comunicati](http://www.indicam.it/archivio-comunicati).



In questa situazione emerge con forza la pratica sleale della contraffazione che provoca danni non solo all'economia, ma anche ai singoli Stati, alle imprese e ai consumatori finali; essa rileva in prospettiva giuridica, come una frode: infatti, questo fenomeno comporta un'evasione totale, come rivela il rapporto CENSIS, con il risultato che l'effetto introdotto ricade sui cittadini, ai quali vengono imposte più tasse per compensare il disavanzo che si è creato.

Mentre per la società, si tratta di un crimine che comporta lo sfruttamento della manodopera, la sottrazione di denaro, la creazione di un'importante area di indagine per la criminalità organizzata e l'aumento del numero di casi di corruzione, per le imprese, significa perdita di qualità, immagine, innovazione, profitti e investimenti e tutto ciò ha conseguenze negative significative, tra cui: una riduzione dell'innovazione, componente critica della crescita economica; una riduzione delle opportunità di lavoro e un aumento dell'uso di manodopera stagionale; un rischio per la salute dei consumatori a causa della scarsità di materiali; un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti.

La globalizzazione, l'evoluzione tecnologica, l'apertura dei mercati, le crisi economiche e il ruolo crescente di internet sono tutti fattori che hanno costretto le imprese a confrontarsi con un aumento della concorrenza e della competizione.

Ed è proprio questo scenario, caratterizzato da continui cambiamenti e da un'estrema volatilità, in cui emergono il fenomeno della contraffazione al pari delle altre pratiche illusorie ed illecite di cui si è avuto modo di parlare precedentemente; queste nel tempo hanno investito tutti i settori mercantili, dall'abbigliamento ai profumi, dalle borse alle scarpe, dai DVD alle permutate di auto, dai videogiochi ai prodotti alimentari, tutti elementi che contribuiscono alla continua evoluzione del fenomeno.

Non si tratta di fenomeni nuovi: ciò che è cambiato è la scala globale su cui si gioca; con l'emergere di nuovi canali di distribuzione, i contraffattori hanno guadagnato l'opportunità di ampliare la loro gamma di prodotti. In passato, le persone acquistavano per lo più attraverso le banche, ed era più facile tenere traccia degli acquisti illeciti, ma con l'avvento di Internet, grazie ai negozi online e all'e-commerce, sta diventando sempre più difficile tenere traccia di questo fenomeno. A questo proposito, l'unicità di internet deriva dal fatto che distinguere i prodotti contraffatti da quelli autentici è quasi impossibile online, perché le immagini nelle pubblicità e nei siti web in cui si effettuano gli acquisti assomigliano spesso a quelle dei prodotti legittimi, anche quando sono contraffatti.

L'attenzione deve essere posta sulla violazione del marchio nel web: perciò è importante sottolineare l'importanza di concetti come "contraffazione", "marchio di impresa", "nomi a dominio" che sono strettamente collegati tra di loro, concetti che approfondiremo ampiamente in seguito.

Fra questi, il marchio, è il più importante segno distintivo dell'impresa, in grado di contraddistinguere prodotti e servizi. Esso è indicatore dell'origine, perciò, fornisce una garanzia sulle caratteristiche e sulla qualità dei prodotti, mentre a livello economico è tutelato come strumento attraverso cui si informa il pubblico della provenienza di un determinato prodotto, ma anche come vero e proprio simbolo che gli utenti collegano a quei prodotti per cui è utilizzato e su cui si fonda il valore di mercato, ma di questo ne parlerò più avanti.

Marchio e nome a dominio sono strettamente collegati tra loro, infatti, per essere consultabile in rete, le aziende devono necessariamente registrare il proprio marchio come nome a dominio. Questa è l'unica via che determina la possibilità di accedere a tutte le tutele previste contro la violazione dei diritti di proprietà industriale. Se non dovesse essere fatto questo passaggio, la proprietà del nome a dominio corrispondente al proprio marchio esporrebbe l'azienda al pericolo che il proprio marchio possa essere utilizzato in modo abusivo da terzi su Internet. Ma, soprattutto pone l'azienda nella posizione di non poter godere delle tutele che la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato.

Tonando ad una pratica particolare come il Cybersquatting, innanzitutto il suo nome nasce dalla crisi tra cyberspace (usato solo al sing.) che sta a intendere, spazio virtuale nel quale utenti e programmi sono connessi fra loro attraverso una rete telematica (v., per es., internet) possono muoversi e interagire per gli scopi più diversi e il verbo "to squat" ossia *occupare abusivamente*.

Il Cybersquatting, noto anche come Domain squatting, o domain grabbing, *è una pratica illecita che consiste nell'accaparramento speculativo, in mala fede, più o meno sistematico, di determinati segni o denominazioni da parte di Registrants terzi mediante la relativa registrazione come domain name, con l'obiettivo di monetizzare e/o di sfruttare altrimenti l'esclusiva ottenuta sul piano tecnico presso il database dei Registries.*<sup>7</sup>

Dal momento che il presupposto fondamentale per ottenere la tutela del nome a dominio è la registrazione del proprio marchio presso l'Autorità competente, risulta fondamentale, oltre che necessario, realizzare questo passaggio. La regola di registrazione di cui si tratta è "*first come, first served*"<sup>8</sup>, pertanto viene seguito l'ordine cronologico delle richieste pervenute presso l'Autorità competente. Questa regola determina come chi chiedi per primo l'assegnazione di un nome di dominio che non è stato ancora registrato da altri, ottiene la registrazione e il diritto di utilizzo IN ESCLUSIVA dello stesso, indipendentemente dal fatto che questo nome di dominio risulti effettivamente di altri.

È proprio in questa situazione che si genera il fenomeno del cybersquatting che porta un importante aggravio verso colui che risulta essere effettivamente il titolare del domain name poiché accade che un utente che decide di registrare domini web che sono solo riconducibile a marchi altrui (non ancora registrati dal titolare stesso) riesca ad ottenere vantaggi economici.

Analizzando più tecnicamente questo fenomeno, si deve notare come gli i consumatori, le vittime, al pari dei detentori del marchio originale, sono portati a fare visita al sito web che si fregia del marchio famoso, il che produce un notevole aumento del valore del sito stesso poiché questo dipende dal numero dei visitatori che leggono e visionano la pubblicità ivi contenuta. Un altro vantaggio è dato dal fatto che la registrazione del marchio altrui, impedisce la registrazione da parte del vero titolare e questo appare non di molta importanza, ma così non è. Infatti, da questa registrazione si genera una vera e propria "trattativa" tra colui che ha effettuato la registrazione e il titolare effettivo del marchio che dovrà pagare un corrispettivo per acquisire il dominio dal titolare dello stesso.

---

<sup>7</sup> Chiomenti, Cybersquatting: quali soluzioni per i titolari dei nomi a dominio?, Dipartimento IP, TMT e Data Protection, 2021.

<sup>8</sup> Whitman M.E., Townsend A.M., Aalberts R.J., Cybersquatting: a case of first come/first served or Piracy on the Cyber-seas?, in Journal: Information Systems Security, 8, 1999.

A tal proposito, si può citare la prima pronuncia relativamente a questo tema su cui si è esposto il Tribunale di Milano. Con ordinanza del 16 maggio 2003 n.28691 lo stesso infatti ha dichiarato che:

*“I nomi di dominio, corrispondenti ai siti della rete Internet sono indubbiamente segni distintivi d’impresa, avendo la funzione di attrarre l’attenzione di clienti e fornitori a visitare il sito e a mettersi in contatto con l’imprenditore.” In tale sentenza viene inoltre riaffermato il divieto di adottare come segno distintivo, un segno uguale o simile all’ altrui marchio”<sup>9</sup>.*

Non solo, a sostegno della pronuncia del tribunale è intervenuto il Codice della Proprietà Industriale che all’articolo 19, secondo comma, afferma *“Può ottenere una registrazione del marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti (...) della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. (...). Non può inoltre ottenere la registrazione del marchio d’impresa chi ne abbia fatto la domanda in mala fede”<sup>10</sup>.*

Si può facilmente dedurre che l’utilizzo di domini internet corrispondenti a marchi noti sia un abuso, perciò fenomeno illecito. La conseguenza non può che essere che il titolare dovrà essere posto nelle condizioni di dedurre le tutele necessarie previste per la protezione dei segni distintivi.

### **1.1. Il Cybersquatting nel mercato del lusso**

Il marchio<sup>11</sup> rappresenta quel segno attraverso cui una azienda viene riconosciuta nel mondo. Può essere un simbolo iconico, un prodotto, un brand, una sigla, tutto ciò che caratterizza e distingue il prodotto o un servizio offerto da una azienda rispetto ad un’altra.

Generalmente è composto da elementi fondamentali:

- il nome
- il logotipo (logo)
- i colori
- il simbolo.

*L’American Marketing Association<sup>12</sup>* ha definito il marchio come il nome, un termine, un segno, un simbolo, o qualunque altra caratteristica che abbia lo scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e distinguerli da quelli degli altri venditori.

---

<sup>9</sup> Tribunale di Milano, 16 maggio 2003, Ordinanza 28691, in [www.diritto.it/articoli/tecnologie/stumpo4.html](http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/stumpo4.html)

<sup>10</sup> Dlgs 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale, in <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprietà-industriale>

<sup>11</sup> Sena G., Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp.10 ss.

<sup>12</sup> L’American Marketing Association si sforza di essere la forza e la voce più rilevante che dà forma al marketing in tutto il mondo, una comunità essenziale per i marketer.

Nel 2015, la "Next AMA" ha lanciato quattro strategie di trasformazione per le sue attività in Nord America:

- Impegnarsi nella leadership del servizio ai clienti, ai membri e alle parti interessate.
- Fornire una voce proattiva, differenziata e moderna per un unico marchio unificato, One AMA, One AMA Community.
- Stabilire un’agenda intellettuale armonizzata su tutte le piattaforme e i canali, basata su una strategia editoriale che mette in evidenza la tensione tra Best Versus Next Practices™.
- Creare un mercato della conoscenza personalizzato e connesso che coinvolga l’AMA in un’unica comunità, sempre attiva e sempre connessa... One AMA Community.

Ancora, si possono mutuare le parole di Philip Kotler, autore di molti articoli e pubblicazioni sul tema del marketing:

*“tutto è marca: Coca-Cola, FedEx, Porsche, New York, Stati Uniti, Madonna e voi stessi...sì voi”*.<sup>13</sup>

Il marchio può definirsi come marca, brand, quando è contraddistinto non solo dai suoi segni distintivi, ma anche da valori emozionali che riescono ad unire soggetti posti a chilometri di distanza. È proprio questo sentimento forte di attaccamento che caratterizza la fidelizzazione ad un brand. In molti mercati la marca rappresenta il vero capitale su cui investire, dal momento che è riconosciuto che le relazioni di fiducia con i consumatori siano il vero focus da raggiungere per ottenere vantaggi, anche, anzi soprattutto economici.

L'idea di contraddistinguere un prodotto rispetto ad un altro accompagna tutto il ciclo della sua produzione: dalla sua ideazione, alla sua progettazione, dalla scelta della forma estetica, ai colori, dalla idea di packaging alla scelta del momento in cui è meglio immetterlo sul mercato perché in quel preciso momento sarà più facilmente, e potenzialmente, imprimerlo nelle idee di acquisto dei consumatori.

Questo è lo sfondo in cui i Cybersquatters muovono di giorno in giorno. Ma soprattutto lo fanno tenendo a mente che più un marchio è riconoscibile, più sarà possibile sfruttarlo; quindi, da esso potranno trarre maggiori vantaggi. Si può ben capire come ad essere più attaccabili da questo punto di vista siano quei brand che collegano milioni di persone in tutto il mondo, per cui la sola indicazione del nome, viene recepita dai consumatori che segno distintivo di bellezza, affidabilità, valore.

Sono soprattutto i marchi del lusso ad essere le vittime predilette di questo fenomeno. In seguito alla sempre più crescente presenza nel web di aziende della moda e del lusso, soprattutto in un mondo molto remunerativo e senza limiti rappresentato dall'e-commerce, si è assistito ad una affermazione del cybersquatting. Negli ultimi anni si può registrare, anche grazie alla possibilità di fruire dei nuovi Top Level Domains generici, di innumerevoli domini disponibili, ad esempio, per quanto riguarda il mondo della moda, di può far riferimento a “.Luxury”, “.Faschion”, “.Shop”, “.Vip”.

Da qui si può comprendere come questo sia uno dei settori più colpiti dal momento che presuppone una forza attrattiva dei marchi e dei segni distintivi delle aziende operanti su questo mercato maggiore rispetto ad altri.

“J.Choo Limited”, proprietario del marchio “Jimmy Choo”, marchio di moda di lusso molto famoso è un marchio, apprezzato in tutto il mondo, ha rappresentato terreno fertile per il cybersquatting essendo stato colpito da questo fenomeno. Proprio per questo ha intrapreso una strenua contro questa pratica risultando una decisione vista favorevolmente anche dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Tramite il suo legale Thornton & Co ha deciso di presentare un reclamo in relazione al dominio “jimmy-choos.com” creato da un registrante cinese. In questo reclamo veniva sostenuto che il cybersquatter si era servito della similarità del nome del marchio per raggiungere un riconoscimento che altrimenti sarebbe stato impensabile. Infatti, alla luce di questo riconoscimento da parte dei consumatori, convinti di acquistare prodotti del marchio di lusso e di alta moda, nonché persuasi dalla sua reputazione internazionale, sono incappati

---

About us, <https://www.ama.org/about-ama/>

<sup>13</sup> Kotler, P., Marketing 4.0: dal tradizionale al digitale. *Marketing 4.0*, Pearson, 2017.

nell'acquisto di prodotti che niente avevano a che fare con il predetto marchio di alta moda. Il nome a dominio era stato scelto scientemente per ingannare ed invogliare alla vendita di prodotti facendo credere che si trattasse del brand Jimmy Choo. L'azienda malese, infatti, aveva notato che sul sito illecitamente venivano venduti prodotti a prezzi notevolmente scontati perché contraffatti.

In questa situazione, nell'era di Internet e dei progressi effettuati dalla tecnologia dell'informazione, la reputazione dei marchi trascende i confini nazionali. Proprio di questo elemento il resistente cinese si è servito per adottare pratiche ingannevoli, perciò illecite, perché in malafede, al fine di ottenere un vantaggio economico che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere.

Il settore dell'alta moda ha visto favorevolmente il fatto che l'OMPI abbia affermato ancora una volta, in punto di diritto, che esistono valori che trascendono i confini nazionali e che siano da tutelare. Infatti, pone in essere azioni volte a verificare i dati di contatto dei vari nomi a dominio che vengono denunciati.

Tornando al caso di specie, con decisione del 10 febbraio 2017, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha confermato che il nome di dominio era confusamente simile al marchio Jimmy Choo del ricorrente. Affermava inoltre che il resistente non avendo alcun diritto o interesse legittimo nel marchio, e, considerando tutte le circostanze, che il nome di dominio fosse stato registrato in mala fede, questo doveva essere trasferito al ricorrente.

## **1.2. Uso pregiudizievole del nome di dominio: registrazione del marchio in mala fede**

Storicamente, la funzione del marchio era quella di indicare l'origine del prodotto o del servizio, o di identificare la casa madre che lo aveva apposto sui propri prodotti o servizi. Con lo sviluppo della vendita online, tuttavia, si è reso necessario un cambiamento di prospettiva. Questo cambiamento ha portato a una migliore comprensione del motivo per cui è necessario avere un approccio più orientato al mercato globale ai marchi e ai segni distintivi.

Da qui si è sviluppato il principio di confondibilità, secondo cui l'uso di un segno può determinare un pericolo di confusione con il marchio altrui costituendo ipotesi di indebito vantaggio o pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio altrui, che ha portato a considerarla come uno dei tratti caratteristici che porta alla contraffazione del marchio, anche se ultimamente sembra che la sua importanza stia scemando. Perché possa integrarsi come ipotesi di confusione con un altro tratto distintivo, questa deve indurre nel pubblico una convinzione che riguarda allo stesso tempo sia il marchio originale, che quello contraffatto<sup>14</sup>, ma nella sostanza quello violato può risultare tale non solo quando i consumatori collegano il messaggio con i prodotti di chi sta imitando, ma anche quando il messaggio connesso al segno dell'imitatore viene riferito ai prodotti che recano il marchio originale, in questo caso si parla di “*reverse confusion*”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Guglielmetti G.A., *Il marchio celebre o de haute renommée*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 221 ss.

<sup>15</sup> Galli C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, p.150.

Il concetto di confondibilità di un marchio è importante perché fa conseguire la liceità della registrazione di un marchio altrui come nome a dominio se colui che registra il marchio opera in un settore completamente diverso da quello del titolare del marchio stesso. In questo caso non potrà essere confuso da parte dei consumatori i marchi, in quanto il settore merceologico è diverso.

In tal senso interviene il principio già analizzato del *first come first served*. Infatti, il titolare del marchio non avrà alcun diritto di pretendere la registrazione del suo marchio se un altro soggetto, titolare di un marchio che è identico o simile ma, di fondamentale importanza, differente per servizi e prodotti offerti, abbia già effettuato la registrazione dello stesso.

L'uso pregiudizievole, perciò viziato e illegittimo, riguarda la registrazione del marchio nel caso in cui colui che abbia registrato abbia agito in malafede.

La condotta illecita è determinata dal fatto che lo scopo del registrante sia nuocere o comunque arrecare disturbo al titolare del marchio. In sostanza, la consapevolezza dell'esistenza del diritto del proprietario del marchio funge da nesso causale tra condotta, altrimenti lecita, e azione. È proprio questa condotta ad essere ritenuta illegittima e non esiste il discrimine del giudizio di confondibilità del marchio per differenza merceologica e di settore; sebbene nella pratica si siano ritenuti sinonimi i fenomeni di *domain grabbing* e *cybersquatting* perché entrambi portano ad appropriarsi di un nome a dominio in modo da renderne impossibile la registrazione al titolare dei diritti, questi due possono distinguersi riguardo al fine perseguito dal registrante. Il *domain grabbing*<sup>16</sup>, infatti, rappresenta l'occupazione dei segni distintivi, quelli più famosi, con sui si vuole realizzare l'obiettivo di sfruttarne la notorietà per rendere il proprio sito più visibile ed appetibile. La pratica di *cybersquatting*, invece, riguarda più generalmente di registrare un marchio al fine di trarre vantaggio economico attraverso la vendita del nome a dominio al titolare dei diritti, in aggiunta, ad un prezzo elevato, molto più elevato rispetto a quello che sarebbe occorso in caso di registrazione. Nel caso presupposto esiste una procedura di opposizione disciplinata dal *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it*<sup>17</sup> che afferma come la mala fede sia una delle ipotesi per cui si può ridefinire, laddove sia provata, la riassegnazione del nome a dominio. Nello stesso regolamento si afferma come la risoluzione della controversia porti alla revoca o al trasferimento della registrazione stessa all'avente diritto<sup>18</sup> ex articolo 118, comma 6, CPI<sup>19</sup>. Data la pericolosità, nonché il vantaggio economico che potrebbe essere acquisito con la registrazione illegittima,

---

<sup>16</sup> Pratica di accaparramento di un gran numero di nomi di dominio al fine di rivenderli ottenendo un profitto dato dalla differenza fra il costo di registrazione, generalmente basso, e il valore di mercato del dominio, generalmente molto più alto. Martinelli S., *La disciplina dei nomi a dominio e i rimedi esperibili in caso di cybersquatting*, in "Cyberspazio e diritto: rivista internazionale di informatica giuridica": 16, 3, Modena: Enrico Mucchi Editore, 2015, pp. 405-420.

<sup>17</sup> Il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it contiene le norme per l'assegnazione dei nomi a dominio con riferimento agli standard Internet Protocol Suite (IPS). Il regolamento definisce le regole di registrazione dei nomi a dominio ed è corredato di linee guida in cui sono descritte dettagliatamente le operazioni necessarie alla registrazione dei nomi a dominio, in Registro.it, Regolamento, versione 7, 2014.

<sup>19</sup> Il CPI, Codice della proprietà industriale è stato emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e struttura in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti della proprietà industriale. Il codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della convenzione di Parigi, come aggiornata con la Convenzione di Stoccolma nel 1967 che ha portato alla costituzione dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Vanzetti A., *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milano, 2013

l'autorità giudiziaria può disporre in via cautelare sia all'inibitoria dell'uso del nome a dominio, sia il suo trasferimento provvisorio.

Pertanto, si può affermare come il requisito di non confonibilità merceologica sia svuotato di ogni significato di fronte alla condizione psicologico che contraddistingue la registrazione in malafede. Quest'ultima, infatti, realizza un caso di abuso di diritto<sup>20</sup>. Il solo comportamento fa sì che si integri l'illecito di contraffazione, sanzionabile dalle norme previste dal CPI.

### **1.3 Regolamento della Registration Authority.**

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, nota meglio con l'acronimo ICANN, un ente internazionale che ha la sua sede principale a Los Angeles, è deputato a fissare i criteri generali, coordinando e gestendo il Domain Name System, promulga le regole e le notifica alle varie autorità nazionali, immettendole tutte nel Registro di assegnazione e gestione nomi a dominio. Questo registro ha la peculiarità di essere comune a tutti i paesi in cui è notificato, ma allo stesso tempo è unico dal momento che viene accompagnato nel nome dal suffisso di riferimento del paese di destinazione.

In Italia l'ente pertinente a questo è la Registration Authority italiana, raggiungibile sul sito internet [www.Registro.it](http://www.Registro.it) facente parte dell'Istituto Informatica e Telematica del CNR, e rappresentante dell'anagrafe dei domini Internet.it.

Grazie a questi domini chiunque volesse consultare il database dei nomi a dominio che non sono stati già occupati da altri utenti, può quindi verificare se il nome a dominio di suo interesse sia libero o meno, e nel caso fosse stato già registrato, può conoscere il proprietario di suddetto nome a dominio attraverso la banca dati WHOIS.

Prodromico alla sua utilizzazione è il fatto che un nome a dominio sia registrato presso questa anagrafe per poi essere suscettibile di utilizzo associandolo al proprio sito web.

Questa operazione è svolta dai cosiddetti Registrars che sono i fornitori al dettaglio di tutti i servizi relativi alla realizzazione e alla fruibilità dei siti in internet.

#### **1.3.1 Presupposti**

Fino a pochi anni fa, l'acquisto dei nomi a dominio era totalmente libero e non regolato. Infatti, chiunque poteva acquistare un dominio, sempre che questo fosse libero. Oggi, con la globalizzazione, i gestori che vendono i domini sul web devono effettuare una serie di controlli che riguardano chi richiede di acquistare, e il nome di dominio richiesto. Alla fine di questa procedura ci potrà essere un diniego della registrazione. In

---

<sup>20</sup> Tosi E., Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio, in Riv. dir. ind., 2009, II, p. 387.

questo caso, o nei casi in cui ci si trovasse di fronte ad una registrazione illecita, si può ricorrere a strumenti di risoluzione, come l'arbitrato.

In merito al fenomeno di cui si parla in questa tesi, il WIPO Arbitration and Mediation Center<sup>21</sup>, in diversi casi si è pronunciato a favore dei ricorrenti, il più delle volte aziende che si sono ritenute lese, soprattutto brand famosi della moda di lusso. Nella maggior parte delle sue decisioni, l'arbitrato ha proposto il trasferimento coatto del nome a dominio fraudolento a favore del ricorrente.

La WIPO ha posto l'attenzione su tre elementi caratteristici, tre requisiti:

- se il nome dominio contestato è identico o simile in modo da ingenerare confusione a un marchio registrato di titolarità del ricorrente
- se il resistente non ha diritti o interessi legittimi in relazione al nome dominio contestato<sup>22</sup>
- se il nome dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio è la Registration Authority (RA). Questa fornisce servizi ai provider che devono stipulare un contratto con la RA italiana. I provider sono quelle organizzazioni che vogliono registrare domini per conto terzi, o relativamente a quelle persone sia fisiche che giuridiche che intendono gestire direttamente le proprie reti.

Per poter diventare un provider c'è bisogno che questi stipulino un contratto con la RA italiana. Essa, oltre il compito di stipulare contratti e rendere questi servizi, svolge anche il compito di tenere conto dei registri operativi cosiddetti di Top Level Domain.it, noti con l'acronimo TLD.

Infine, è responsabile delle attività relative all'assegnazione di domini definiti da altri standard.

## 1.4 Il Caso Jacquemus

Quella svolta fino ad ora vuole essere un'analisi dal punto di vista concettuale e giuridico del fenomeno del cybersquatting. Una possibile affermazione potrebbe caratterizzare questa attività illecita, che per la sua definizione parrebbe riconducibile, o meglio sfruttata, avendo riguardo a brand del lusso che sono marchi di prestigio con un gran numero di rapporti economici sulle proprie piattaforme Internet. È noto che marchi del calibro di *Louis Vuitton*, *Hermès*, *Nike* e *Apple* possano essere stati vittime di cybersquatting, poiché come

---

<sup>21</sup> <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisionsx/index.html>

<sup>22</sup> Riguardo all'interesse legittimo, bisogna specificare che questo è relativo all'interesse commerciale o l'interesse relativo all'immagine aziendale, la cui violazione comporterebbe un grave danno per un soggetto imprenditoriale. Regolamento e-privacy emanato in seguito alla direttiva europea 2002/58/CE che ha avuto riguardo dell'avanzamento tecnologico e della digitalizzazione.



detto prima, il mercato del lusso è quello più attaccato; Si è infatti scelto di analizzare il caso dell'azienda, *Jacquemus*, una giovane casa di moda francese che negli ultimi anni ha avuto un'impennata dei profitti, grazie alla fama acquisita da articoli come le mini-bag "*Chiquito*" e le paglia cappelli "*Le Grand Chapeau Valensole*". Il successo della neonata casa di moda francese non poteva non attirare l'attenzione dei cybersquatter, costringendo l'azienda a difendere il proprio nome e la propria reputazione avviando diverse procedure di contrasto. Tuttavia, l'*Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale* (OMPI) ha recentemente ordinato che molti nomi di dominio contenenti il marchio "*Jacquemus*" e non appartenenti alla casa di moda francese siano trasferiti alla stessa e tolti contestualmente dalla disponibilità dei terzi da che li hanno utilizzati in malafede per confondere i clienti.

A titolo esemplificativo, si può far riferimento al caso n.D2020-2073<sup>23</sup> in cui gli attori sono stati da una parte *Jacquemus SAS*, dall'altra il convenuto *Wenben Zhou*. In questo caso l'OMPI si è pronunciata riconoscendo che il convenuto cinese avesse registrato il nome a dominio "fashionjacquemus" determinando una similarità rispetto al marchio di chi ha proposto il ricorso. Ebbene l'ente internazionale ha affermato la mancanza di qualsiasi diritto o interesse legittimo del resistente cinese riguardo al nome a dominio contestato, dal momento che *Jacquemus* non aveva mai autorizzato, o concesso in licenza o consentito alla controparte alcuna possibilità di utilizzare il proprio marchio. Non avendo neppure nessun rapporto commerciale con il convenuto, la diatriba si è risolta positivamente con la chiusura del nome a dominio; anche perché, l'utilizzo in malafede è stato ulteriormente provato considerando l'utilizzo di immagini appartenenti al sito *web* della casa di moda parigina e i prodotti contraffatti. Il pericolo, in questo caso come negli altri similari, è quello di arrecare confusione nei consumatori, i quali, sono portati, a causa di un'associazione mentale di idee, a ritenere che il convenuto, nel caso di specie l'utente cinese, produca gli stessi prodotti della *maison* francese o, perlomeno, prodotti che abbiano caratteristiche simili a quelle dei beni prodotti dalla stessa, inducendo così il consumatore alla confusione sopracitata.

Similmente si può far riferimento ad un'altra decisione dell'OMPI riguardo al caso n. D2020-2063<sup>24</sup> che ha visto protagonista la stessa azienda francese contro la "privacy administrator, anonymize, Inc.". In questo caso il punto del contenzioso ha riguardato il fatto che ci fosse esplicitamente un riferimento che ha portato alla lesione della reputazione del marchio *Jacquemus* che è riuscita ad ottenere il trasferimento del nome a dominio registrato dal convenuto. Il nome a dominio era "jacquemus.com".

Come si può notare queste due vicende sono strettamente collegate con il principio di confondibilità di cui ampiamente si è parlato prima. Il pericolo va rilevato, per l'appunto, nella confusione che viene prodotta in chi consulta il sito, andando a creare un'associazione di idee che ormai viene riconosciuto come "*invisible trademark infringement*"<sup>25</sup>. L'utente, proprio attraverso questa associazione ritiene che il cybersquatter sia in

---

<sup>23</sup> Consultabile su: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-2073>

<sup>24</sup> Consultabile su : <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-2063>

<sup>25</sup> L'uso non autorizzato di un marchio di fabbrica utilizzandolo come "meta-tag" (un termine che compare nel codice HTML di un sito web) è comunemente definito violazione di marchio di fabbrica o violazione di marchio di pubblicità per parole chiave. La violazione si distingue per il tentativo di utilizzare la reputazione del marchio di un noto concorrente e di sfruttarla a proprio vantaggio per indirizzare il traffico verso il sito web/l'azienda del registrante. I meta-tag, in particolare, manipolano i motori di

grado di commercializzare gli stessi prodotti del brand originario, o che si tratti di prodotti dalle caratteristiche simili.

---

ricerca come Google in relazione all'inclusione dei siti web nei risultati di ricerca al fine di ottenere un posizionamento più elevato e, di conseguenza, interrompere il traffico internet.

Monagan T., Can an invisible word create confusion? The need for clarity in the law of trademark infringement through internet metatags, Heinonline, 2001.

## CAPITOLO II

### *Cos'è Il nome di dominio - Usi e funzioni del Domain name nella rete.*

#### 2. Nome di dominio

Ogni società in evoluzione si trova costantemente di fronte alla necessità di stabilire nuove forme di proprietà. Questa necessità di protezione deriva dal fatto storico che, ad un certo punto, i benefici che prima erano privi di valore sociale sono diventati uno strumento inevitabile per aumentare la produttività e il benessere collettivo. Questo è ciò che si è affermato in epoca moderna con lo sviluppo di Internet; per stare al passo con i concorrenti, bisogna avere un sito web identificato da un nome, o "*domain name*", che lo renda visibile su scala mondiale. I nomi a dominio costituiscono un bene da cui trarre una nuova fonte di ricchezza finora lasciata allo "stato di natura", di fronte alla quale cresce sempre di più l'esigenza di una regolamentazione che stabilisca i termini per garantire la tutela e determinare i diritti.

Ma precisamente, cosa significano i nomi di dominio?

Basti pensare che questi sono entrati a far parte della vita di tutti pur non sapendo effettivamente cosa possano essere e cosa comportino.

Secondo una definizione molto pratica, il "nome a dominio" è uno strumento informatico che assume la forma di un indirizzo telematico ed è collegato a ogni singola risorsa disponibile sulla rete di Internet<sup>26</sup>. Secondo una definizione più tecnica, giuridica, si fa riferimento ad una denominazione come se si trattasse di un qualsiasi altro nome che possa essere presente nell'ordinamento giuridico. Questo consente ad ogni suo utilizzatore di essere individuato, nella rete Internet in cui opera, in modo inequivocabile ed unico rispetto ad ogni altro soggetto presente.<sup>27</sup>

Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio mercato in cui domanda ed offerta si incontrano nel mondo digitale, in un contesto in cui padroneggiano i tradizionali segni distintivi, come il marchio, la ditta e l'insegna, mentre per quanto riguarda dei nomi a dominio, ancora la regolamentazione è nella sua fase di sviluppo. Una prima sistematizzazione è stata data grazie all'attribuzione di un unico e solo indirizzo telematico per utilizzatore: il cosiddetto *Domain Name System*, meglio conosciuto con l'acronimo DNS.

Dopo aver analizzato il domain system come definizione "pratica" e giuridica, si rende necessaria una più completa definizione, questa è stata mutuata dalla giurisprudenza che definisce il domain system come la "versione alfanumerica dell'indirizzo Ip, deve intendersi "il segno che consente l'identificazione e l'accesso ad un determinato computer dalla rete Internet e quindi il collegamento con un certo utente da parte della generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete"<sup>28</sup>; parlando di questo tema, non si può tralasciare un altro aspetto di cruciale importanza, come l'ambiente in cui questi operano. L'ambiente tecnologico è lo sfondo di queste operazioni, tutto quello grazie al quale questi domini possono esistere, perciò in cui sono nati

---

<sup>26</sup> PICA, Commercio telematico, voce del Digesto – sez. civile, 2003

<sup>27</sup> C. VACCÀ, Nomi di dominio, marchi e copyright, Giuffrè Editore, 2005

<sup>28</sup> Tribunale Mantova Ord. , 05/06/2004

e in cui si sviluppano, e continueranno a farlo. Essi operano nel sistema della Rete di Internet, lo spazio telematico in cui vengono trasmessi segnali continui con l'obiettivo di collegare i vari punti della Rete.

Di conseguenza, le reti possono essere suddivise in reti locali<sup>29</sup> (*local area network, o LAN*) che consentono la trasmissione di dati all'interno di un'area definita, come ad esempio le aziende; reti geografiche, come la MAN (*metropolitan area network*), la WAN<sup>30</sup> (*wide area network*), che si estende su un'intera nazione; e, infine, reti globali, come la GAN<sup>31</sup> (*global area network*).

Questi acronimi definiscono lo spazio di competenza, differenziandosi per la loro portata.

Per quanto riguarda la MAN infatti, si fa riferimento ad un'estensione di un raggio di 50 km; per la WAN, invece, si parla di un'estensione ad un'intera nazione; infine, per la GAN, si parla di un livello globale.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Una rete locale (LAN) è una rete che collega computer e altri dispositivi in un'area relativamente piccola, in genere un singolo edificio o un gruppo di edifici.

La maggior parte delle LAN collega stazioni di lavoro e personal computer e consente agli utenti di accedere a dati e dispositivi (ad esempio, stampanti e modem) in qualsiasi punto della rete. Gli utenti possono anche utilizzare la LAN per comunicare tra loro, inviando e-mail o partecipando a sessioni di chat.

Le LAN possono essere caratterizzate da topologia, protocolli e supporti. La topologia è la disposizione geometrica dei dispositivi sulla rete. Ad esempio, i dispositivi possono essere disposti ad anello o in linea retta. I protocolli sono le regole e le specifiche di codifica per l'invio dei dati. Determinano inoltre se la rete utilizza un'architettura peer-to-peer o client/server. Il tipo di LAN più comune è Ethernet. I mezzi di comunicazione sono quelli utilizzati per collegare i dispositivi, ossia fili di rame intrecciati, cavi coassiali, cavi in fibra ottica o onde radio.

Le LAN sono in grado di trasmettere dati a velocità molto elevate, molto più veloci di quelle che possono essere trasmesse su una linea telefonica, grazie alle loro brevi distanze e al fatto che non devono fare affidamento su un cavo di rame (con la sua capacità limitata). Tuttavia, le distanze sono limitate e c'è anche un limite al numero di computer che possono essere collegati a una singola LAN.

I computer di una LAN più piccola condividono in genere le risorse di un singolo server, che fornisce programmi applicativi e archiviazione dei dati. Gli utenti che hanno bisogno di un'applicazione possono scaricarla una volta e poi eseguirla dal proprio disco rigido (HDD) locale. Possono ordinare la stampa e altri servizi a seconda delle necessità attraverso le applicazioni che girano sul server della LAN.

Una rete locale può servire solo uno o due utenti (ad esempio, una rete domestica) o migliaia di utenti (ad esempio, una grande azienda).

Le LAN possono essere collegate ad altre LAN a qualsiasi distanza tramite linee telefoniche e onde radio.

Local Area Network Definition, su [linfo.org](http://linfo.org)

<sup>30</sup> Una rete geografica (WAN) è una rete di computer che si estende su un'area geografica relativamente ampia e consiste in due o più reti locali (LAN) interconnesse.

Una LAN è una rete che collega computer e altri dispositivi in un'area relativamente piccola, in genere un singolo edificio o un gruppo di edifici adiacenti. Molte WAN sono costruite per una particolare organizzazione e sono private. Sono comunemente implementate in ambienti di rete aziendali per collegare uffici in città, stati, paesi e persino continenti diversi. Le WAN sono anche costruite dai fornitori di servizi Internet (ISP) per fornire connessioni dalle LAN dei loro clienti a Internet. Internet, che è una rete mondiale di reti di computer interconnesse, è una WAN e quindi è la più grande WAN esistente.

Le WAN sono comunemente costruite utilizzando linee affittate (cioè connessioni telefoniche dedicate tra due punti che vengono create per un'azienda o un'altra organizzazione da un vettore comune di telecomunicazioni), ma possono anche utilizzare linee telefoniche convenzionali e collegamenti satellitari. A ogni estremità della linea affittata un router si collega alla LAN da un lato e a un hub all'interno della WAN dall'altro. Un router è un dispositivo elettronico e/o un software che collega almeno due reti e inoltra i pacchetti (cioè l'unità fondamentale di trasporto delle informazioni in tutte le moderne reti informatiche) tra di esse in base ai loro indirizzi IP, alle condizioni della rete, ecc. Un hub è un punto di connessione comune per più cavi in rame a doppino intrecciato o cavi in fibra ottica in una LAN.

Michel, O., & Keller, E. (2017, May). SDN in wide-area networks: A survey. In 2017 Fourth International Conference on Software Defined Systems (SDS) (pp. 37-42). IEEE.

<sup>31</sup> Le reti GAN (Global Area Network) sono reti che collegano computer dislocati in tutti i continenti. Diverse sono le tecnologie impiegate per interconnettere le macchine: dal cavo in rame del comune doppino telefonico agli avanzati sistemi satellitari. Internet, la rete delle reti, è un tipico esempio di rete di tipo GAN.

Jourjon, G., & El Baz, D. (2005, February). Some solutions for peer-to-peer global computing. In 13th International Conference on Parallel, Distributed and Network based Processing (pp. 49-58).

<sup>32</sup> M. MEGALE, ICT e diritto nella società dell'informazione, Giappichelli, 2016.

La forma originaria del sistema di identificazione degli *host* sulla rete era l'Internet Protocol (o indirizzo IP)<sup>33</sup>, ancora oggi ampiamente utilizzato. Quest'ultimo, invece, consiste in un indirizzo composto da numeri combinati che permettono di determinare sia la posizione dell'*host* all'interno della rete sia l'indirizzo complessivo della rete<sup>34</sup>.

L'indirizzo contenente l'URL deve essere inserito all'interno di una stringa informativa nota come URL<sup>35</sup>. Questo indirizzo va quindi da sinistra a destra ed è composto da un nome di dominio di primo livello, o TLD (*Top Level Domain*), detto anche "suffisso", che è poi seguito da un nome di dominio di secondo livello, o SLD (*Second Level Domain*), e così via. La particolarità sta nel fatto che i domini di primo livello sono tipicamente legati a entità territoriali (ccTDL) o direttamente connessi al tipo di attività che l'utente del nome a dominio svolge (gTDL); al contrario, i domini di secondo livello costituiscono la parte identificativa e più distintiva del nome a dominio<sup>36</sup>. Infine, i "sottodomini" dei livelli successivi, formalmente subordinati ai domini di primo e secondo livello, sono quelli che consentono di specificare gli indicatori telematici a un livello correlato al numero di tali indicatori utilizzati dall'utente.

Dal punto di vista storico appare importante analizzare gli sviluppi che questi domini hanno avuto. Partendo dai *generic Top Level Domain*, questi furono creati da IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) la quale, incaricata dal Governo degli Stati Uniti, quando ancora Internet veniva gestito da ARPANet (*Advanced Research Project Agency*) con finalità di comunicazione tra le basi militari americane tra gli anni 60' e gli anni 70' del secolo scorso, ne individuò 7: 1) “.com”; 2) “.gov”; 3) “.int”; 4) “.mil”; 5) “.net”; 6) “.org”; 7) “.edu”, i quali, in particolare, i nn. 1), 5) e 6) erano rivolti a persone fisiche e giuridiche; il n. 2) era riservato esclusivamente al governo degli Stati Uniti; il n. 3) era riservato alle organizzazioni istituite tramite trattati internazionali; il n. 4) era riservato esclusivamente alle istituzioni militari statunitensi; il n. 7) era riservato alle istituzioni accademiche statunitensi. In seguito, la IANA diede incarico a tre agenzie di creare, per poi attribuire, nuovi nomi a dominio. Questa attività, conosciuta come naming, ha portato alla nascita dell'*American Registry for Intern Numbers*, ARIN, che aveva competenza territoriale su tutto il continente americano. Non solo, vennero sviluppate anche la RIPE – NCC (*Reseaux IP Européens*) con competenza territoriale sull'Europa, Medio Oriente, nonché alcuni Paesi dell'Africa e dell'Asia ed, infine, l'APNIC (*Asian Pacific Network Information Center*) per l'Estremo Oriente.

Da ultimo, lo sviluppo decisivo è stato dato da ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) la quale opera come ente-non profit nella gestione degli indirizzi IP e nell'assegnazione dei nomi a dominio ed ha, tra gli altri, il compito di vigilare sulle regole di concorrenza dei nomi a dominio dettate dal governo statunitense.

---

<sup>33</sup> risulta rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit con il valore decimale dei quattro bytes che lo compongono (per esempio 100.115.180.145)

<sup>34</sup> Per host deve intendersi un computer collegato ad una Rete e destinato a comunicare con i c.d. router (letteralmente, instradatori) che sono costituiti da altrettanti computer, i quali assolvono alla funzione di connettere tra loro reti diverse, G. PICA, *Internet, Digesto – Penale*, 2004.

<sup>35</sup> Acronimo di “Uniform Resource Locator” che sta ad indicare, appunto, il “luogo” digitale ove deve essere inserito l'indirizzo telematico

<sup>36</sup> A. BERTACCHI, *Il nome a dominio e la tutela del marchio*, Impresa, 2001.

## 2.0.1 Scopo

A differenza degli identificatori numerici utilizzati nei protocolli Internet, i nomi di dominio servono come mezzo più facilmente memorizzabile per identificare risorse Internet come computer, reti e servizi. Un nome di dominio può riferirsi a un intero insieme di queste risorse o a una singola posizione. Nel sistema dei nomi di dominio, il termine "*hostname*" viene utilizzato anche per i punti di ingresso senza ulteriori disposizioni per i nomi di dominio subordinati. I nomi di host vengono visualizzati come componenti dell'URL (*Uniform Resource Locator*) per le risorse Internet, come i siti web. L'uso dei nomi di dominio va oltre l'uso come semplice mezzo di identificazione per individuare chi possiede o controlla una risorsa. Tra gli esempi vi sono gli identificatori dell'area di autenticazione utilizzati nel protocollo SIP (*Session Initiation Protocol*), i controlli dei nomi di dominio utilizzati nei sistemi di posta elettronica e numerosi altri URI (*Uniform Resource Identifier*). Una funzione chiave dei nomi di dominio è quella di fornire nomi facilmente riconoscibili e memorizzabili per le risorse Internet con indirizzi numerici. Questa disposizione consente di spostare qualsiasi risorsa in una diversa posizione fisica all'interno della topologia della rete, sia a livello globale che locale all'interno di una intranet. Per stabilire un'identità univoca, si utilizzano i nomi di dominio. Le organizzazioni possono scegliere un nome di dominio che corrisponde al loro nome, rendendo più facile per gli utenti di Internet trovarle. Un nome generico è un nome che designa un'ampia categoria piuttosto che una particolare entità o persona. Un esempio è il nome di un settore piuttosto che il nome di un'azienda, alcuni esempi di nomi generici sono *travel.info*, *music.com* e *books.com*. Le aziende hanno sviluppato marchi basati su nomi generici e questi nomi di dominio possono essere costosi. Sebbene la registrazione di un nome di dominio presso un registrar non conferisca al nome alcun diritto di proprietà legale, ma solo il diritto esclusivo di utilizzarlo per un periodo di tempo specifico, i nomi di dominio sono spesso descritti semplicemente come "domini" e i registranti di nomi di dominio come "proprietari di nomi di dominio". L'uso dei nomi di dominio nel commercio può violare i diritti dei titolari dei marchi.

Dal punto di vista giuridico, il nome a dominio non può essere qualificato come un indirizzo, ma piuttosto come un significante dell'attività che corrisponde a quella esercitata all'interno del sito web.

L'esatta definizione della natura giuridica del nome a dominio è cruciale per determinare il tipo di tutela che può essere disponibile sotto due diversi profili:

- la difesa "attiva" del dominio, che consente al titolare di un dominio Internet di impedire ad altri di utilizzare nomi a dominio identici o confondibili o di impedire a terzi di registrare lo stesso nome a dominio come proprio marchio;

- la difesa "passiva" del dominio, anche nel caso in cui il nome a dominio sia ritenuto un simbolo di altri.

Sotto il primo aspetto, sembra essersi affermata l'ordinanza che considera un nome di dominio come contenente un marchio distintivo giuridicamente rilevante per l'organizzazione. Ciò estende, analogamente, il quadro disciplinare dell'industria commerciale per la protezione dei marchi distintivi, a condizione che il nome di dominio identifichi un sito con contenuti commerciali e che l'utente sia un imprenditore<sup>37</sup>. 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 «possono 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, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli artt. 18 e 21».

Secondo l'interpretazione della legge, qualsiasi nome, compreso un nome di dominio, può essere registrato come marchio accanto a un altro nome, purché presenti i requisiti legali di novità, licenza e origine. In particolare, il requisito della novità e dell'originalità deve essere inteso nel senso che il nome sia idoneo a identificare i prodotti o i servizi dell'azienda, con la conseguenza che un termine generico non può essere registrato come marchio anche se può costituire un nome di dominio legittimo.

Tuttavia, se il nome di dominio è registrato come marchio, può esserne vietato l'uso per prodotti o servizi identici o simili. Questo divieto si applica solo ai prodotti per i quali il marchio è stato registrato e viene effettivamente utilizzato online<sup>38</sup>. Un'eccezione degna di nota è quella che consente al titolare di utilizzare un marchio simile o identico su prodotti non correlati, nel caso in cui ciò comporti una perdita per un terzo a causa della rinegoziazione. Invece, se il nome a dominio non è stato registrato anche come marchio, può essere associato, in determinate circostanze, a un "marchio di fatto", per il quale si può trovare un minimo di protezione sia nel codice civile che nella legislazione Marchi.

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

---

<sup>37</sup> 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.

<sup>38</sup> 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).

nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso»

Preoccupante, invece, è la questione che un marchio non registrato che opera come nome di dominio Internet sia paragonabile a un marchio che ha un'ampia riconoscibilità per il semplice fatto che un sito web è visibile e raggiungibile da qualsiasi parte del mondo: la risposta affermativa al suddetto quesito, infatti, impedirebbe a terzi di registrare tale nome di dominio come marchio; al contrario, se il nome a dominio corrisponde al nome proprio di una persona, questa può essere tutelata contro qualsiasi abuso ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile, con l'avvertenza che tale tutela si applica al nome stesso e non solo al fatto che sia utilizzato come dominio. Il nome di dominio potrebbe quindi essere qualificato come titolo o testa di una pubblicazione e ottenere la protezione ai sensi dell'articolo 100 della Legge sul Diritto d'autore<sup>39</sup> se si riferisce a un sito web in cui viene presentata una pubblicazione o un quotidiano. Anche in questo caso, la legge non tutelerebbe il dominio in sé e per sé, ma piuttosto il modo in cui viene utilizzato come quotidiano.

Un'altra questione dibattuta è cosa accadrebbe se un sito Internet venisse naturalmente incorporato in un giornale e, di conseguenza, al suo nome di dominio venisse assegnato il titolo di un'opera letteraria.<sup>40</sup>

Come dal punto di vista civilistico può determinare un tratto distintivo, ora si porrà il nome di dominio come se fosse uno dei segni distintivi che saranno citati; infatti per quanto riguarda la Ditta, essa indica numerosi punti di contatto con il nome a dominio, tra le altre caratteristiche distintive dell'azienda. Pur avendo i requisiti di novità e di licenza, questa capacità è superiore a quella del marchio in quanto distingue l'azienda nei rapporti con i terzi (imprenditori e clienti). Infatti, secondo l'art. 2563 del Codice Civile, la dichiarazione può assumere molte forme diverse, anche nomi di pura fantasia, ma deve sempre contenere "almeno il nome o il cognome dell'imprenditore". Poiché la protezione del marchio è legata all'uso ai sensi dell'articolo 2563 del Codice Civile, si prevede che l'azione corrispondente segua un modello analogo da parte del titolare di un'impresa che utilizza l'uso esclusivo di un nome di dominio in connessione con il marchio per identificare un'attività commerciale.

L'Insegna offre una protezione simile a quella della direttiva, ma a differenza di questa identifica i luoghi in cui viene esercitata l'attività commerciale. Anche il nome della società serve in realtà come identificativo del negozio online (sito web) in cui l'imprenditore vende i beni e i servizi che definiscono le sue pratiche commerciali<sup>41</sup>. In termini di identità della disciplina, non fa molta differenza se un nome di dominio è qualificato come marchio piuttosto che come indicazione, consentendo al titolare di rivendere l'uso esclusivo del nome di dominio contro i concorrenti che intendano utilizzarlo come marchio, designazione o indicazione

---

<sup>39</sup> Legge 22 aprile 1941 n.633

<sup>40</sup> 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

<sup>41</sup> L'affinità tra nome a dominio e insegna è stata affermata nelle prime pronunce aventi ad oggetto il domain name, dal tribunale di milano nelle ordinanze del 1997, 9 giugno, Amadeus Marketing e Amadeus Marketing Italia srl c. Logica srl, pubblicate in Foro.it In quell'occasione 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.



di una cosa identica, a condizione che vi sia un rischio reale di confusione tra i propri prodotti o servizi e quelli dei rivali.

Per quanto riguarda la protezione "passiva" del nome di dominio, il titolare di un nome di dominio ha la possibilità di utilizzare una serie di metodi per proteggersi dalla violazione dei propri diritti di assegnazione.

Gli strumenti disponibili sono i seguenti:

- ricorso giudiziario ordinario;
- arbitrato;
- procedura di rivalutazione.

Il giudizio ordinario, in particolare, presuppone la risoluzione preventiva della questione relativa alla qualificazione giuridica del nome a dominio come denotazione di durata. A tal fine, si osserva che la teoria giuridica, generalmente accettata, che ritiene applicabile ai nomi a dominio la normativa sui marchi, è stata recentemente confutata dalla teoria secondo cui ai nomi a dominio sarebbero applicabili solo le regole di naming.

## **2.0.2 Usi e funzioni del domain name**

Partendo dalla base di una ricerca su internet, o meglio partendo da Internet stesso, quest'ultimo indica la rete globale di computer collegati tra loro da una rete di cavi sottomarini che si estende su tutto il globo. Ognuno di questi computer è identificato da un indirizzo IP che consente la comunicazione per inviare, trovare e recuperare dati sul web, indipendentemente dal fatto che funzioni come dispositivo personale o come server. Ebbene, il nome di dominio è l'indirizzo che gli utenti digitano nel browser per accedere a un sito web; ognuno di essi è unico e punta a un determinato sito web, proprio come un'impronta digitale. Non può essere condiviso o duplicato su altre pagine web, ma perché sono stati ideati e sviluppati, talmente da dover ricevere essere accolti anche nella regolamentazione codicistica?

I domini sono stati creati come una rappresentazione più "umana" per accedere a un Protocollo Internet (IP), che rappresenta il localizzatore online di un sito web. Tutte le registrazioni dei nomi di dominio sono supervisionate dalla *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), che assegna gli indirizzi IP, gestisce i processi di accreditamento delle società di registrazione dei domini e mantiene un database centralizzato di tutti i nomi di dominio e degli indirizzi IP ad essi associati.

Come abbiamo detto in precedenza, i nomi di dominio sono semplicemente versioni di facile lettura degli indirizzi IP collegati a particolari siti web. Le stringhe di parole devono essere convertite in numeri in modo

che i computer possano trovare le pagine web appropriate. È qui che entra in gioco il sistema dei nomi di dominio.

Qualsiasi nome di dominio inserito in un browser viene tradotto dal sistema di traduzione dei nomi di dominio in un indirizzo IP a cui una macchina può accedere. Il sistema è governato dall'ICANN e spesso viene paragonato ai vecchi elenchi telefonici, dove si cerca il nome di una persona per trovare il suo numero.

Quando si inserisce un nome di dominio in un browser Web, viene inviata una richiesta ai server DNS, che cercano i server di nomi collegati a quel particolare dominio e li contattano. Questi server di nomi sono gestiti dalla società di web hosting e, una volta individuato l'indirizzo IP pertinente, inoltrano la richiesta al server web che contiene i file del sito. Qualsiasi nome di dominio inserito in un browser viene tradotto dal sistema di traduzione dei nomi di dominio in un indirizzo IP a cui una macchina può accedere. Sistem che è governato dall'ICANN e spesso viene paragonato ai vecchi elenchi telefonici, dove si cerca il nome di una persona per trovare il suo numero.

Il server Web cerca tutti i file associati utilizzando l'indirizzo IP e, una volta trovati, invia tutti i dati richiesti al browser. Tutto questo avviene istantaneamente, in meno di tre secondi.

Come si è avuto modi di accennare in precedenza, esistono tre livelli di domini, questo perché il DNS utilizza una struttura gerarchica ad albero inverso per gestire il suo sistema di database. In questa struttura, un punto fondamentale ha la funzione di dominio principale, infatti, si trova in cima alla rete. Sotto di esso, lo spazio dei nomi di dominio è diviso in diversi livelli a seconda della loro posizione in riferimento al dominio principale.

Questo fa sì che ci siano diversi tipi di dominio, tutti con uno scopo diverso:

- Domini di primo livello (TLD o Top-level Domains)
- Domini di secondo livello (SLD o Second-level Domains)
- Domini di terzo livello.

Per quanto riguarda quelli di Primo livello, di cui si dirà più analiticamente nei successivi paragrafi, un dominio di primo livello, tipicamente indicato come TLD o estensione di dominio, è il segmento a sinistra di un nome di dominio che viene dopo l'ultimo punto. Aiuta a riconoscere alcune funzioni di un indirizzo web, come il suo posizionamento e il suo scopo.

Esistono numerosi TLD disponibili per la registrazione, la maggior parte dei quali è stata aggiunta nell'ultimo decennio e appartiene a vari tipi di domini di primo livello. Diamo una categorizzazione delle categorie più popolari:

#### - Nomi di dominio generici di primo livello (gTLD)

Comunemente chiamati gTLD, i nomi di dominio generici di primo livello sono composti da tre o più caratteri e possono essere registrati da chiunque. La stragrande maggioranza delle opzioni di estensione di dominio è rappresentata dai domini di primo livello generici (gTLD), con oltre un milione di nomi aggiunti negli ultimi anni nell'ambito dell'iniziativa New gTLDs dell'ICANN. Le opzioni vanno dai più consolidati .org, .com e .net a nuove estensioni popolari come .icu e .app.

#### - Domini di sponsorizzazione di primo livello (sTLD)

Come suggerisce il nome, i domini di primo livello sponsorizzati sono sostenuti e gestiti da organizzazioni private. Il numero di domini di primo livello disponibili è limitato e tutte le registrazioni devono essere approvate da agenzie o aziende affidabili e rispettare una serie di regole stabilite dalla comunità.

#### - Domini di primo livello nazionale (ccTLD)

Per ogni singolo Paese o territorio esistono 312 domini nazionali di primo livello, identificati da una stringa di due lettere.

In origine, i domini di primo livello con codici nazionali erano disponibili solo per le aziende e le persone che operavano in determinate regioni geografiche. Tuttavia, un numero considerevole di proprietari di siti web ha registrato i domini di primo livello geografici (ccTLD) per scopi di branding o per ottenere un vantaggio da determinate agevolazioni. È il caso di estensioni come .ai (Anguilla), particolarmente popolare tra le aziende del settore dell'intelligenza artificiale, e .gg (Guernsey), che è diventato molto popolare nel settore dei giochi. Tuttavia, il caso più noto è l'estensione di dominio Tokelau.tk. Questo piccolo territorio della Nuova Zelanda consente la registrazione gratuita di un numero qualsiasi di nomi di dominio ed è stato scelto come TLD da numerose persone e aziende.

#### - Domini di secondo livello (SLD)

Un dominio di secondo livello, spesso noto come SLD, è la parte del nome di dominio che precede il dominio di primo livello. I SLD spesso si riferiscono alla sezione personalizzata di un nome di dominio, ovvero alle parole che descrivono il vostro marchio e il vostro sito web. Ad esempio, "wix" è il dominio di secondo livello di "www.wix.com".

L'SLD può essere occasionalmente considerato come parte dell'estensione del dominio, poiché i registri lo utilizzano per specificare un uso particolare di un TLD. Ciò si verifica soprattutto nei siti web che utilizzano domini di primo livello specifici per paese (ccTLD), in quanto i domini di secondo livello sono utilizzati per indicare il tipo di sito web all'interno di una determinata regione. A seconda delle registrazioni dei domini, questi SLD possono corrispondere al gTLD o utilizzare una piccola variazione o adattamento proprio. Ad esempio, i siti web commerciali in Spagna possono essere registrati con l'estensione di dominio .com.es, mentre nel Regno Unito appaiono come .co.uk. Allo stesso modo, le istituzioni accademiche di questi Paesi possono essere registrate con le estensioni .edu.es e .ac.uk.

## - Domini di terzo livello

I domini di terzo livello appaiono immediatamente a sinistra di quelli di secondo livello. Quando ci sono solo tre livelli di dominanza, nella maggior parte dei casi, i domini sono comunemente indicati come sottodominanti. Un "prefisso" aggiunto al nome di dominio consente di creare siti web indipendenti. In alcuni casi, i domini di terzo livello sono nomi di dominio gratuiti che consentono di pubblicare un sito web a costo zero. Ad esempio, se create un sito web con Wix, l'URL del vostro sito web gratuito includerà il vostro nome utente come sottodominio, come `username.wixsite.com/indirizzosito`.

È fondamentale tenere presente che, sebbene i domini di terzo livello abbiano in genere gli stessi diritti dei subordinati, non è sempre così. Come abbiamo visto per i domini di secondo livello, alcuni TLD possono avere più nodi e dare origine a nomi di dominio più lunghi con un numero maggiore di livelli. Ad esempio, si possono incontrare domini di quattro livelli come `news.bbc.co.uk` o di cinque livelli come `www.village.fairport.ny.us`. Sebbene non vi siano restrizioni sul numero di livelli che un dominio può avere, è piuttosto raro trovare un singolo nome di dominio con più di quattro livelli.

## 2.1 Domini I livello

TLD è l'acronimo di Top-Level Domain, cioè dominio di primo livello. È l'ultimo segmento di un nome di dominio che segue il punto finale.

Un esempio di TDL è: `.com`

L'IANA riconosce ufficialmente tre tipi di TLD<sup>42</sup>:

- gTLD – Generic Top-Level Domains;
- sTLD – Sponsored Top-Level Domains;
- ccTLD – Country Code Top-Level Domains.

Il TLD svolge un ruolo importante nel Domain Name System (DNS).

Per capire cosa lo qualifica come "primo livello", è utile comprendere a fondo la struttura giuridica del nome di dominio.

Se si esamina un nome di dominio, si vedrà una stringa di parole, lettere o numeri collegati da punti. Ogni "punto" indica un segmento diverso e aiuta i computer (come i browser web) a individuare il contenuto appropriato. Inoltre, ogni segmento ha un unico "livello". Partendo dal primo livello (da cui TLD), si procede verso l'alto in termini numerici. Pertanto, durante la registrazione del nome di dominio presso un registrar di domini, è necessario scegliere sia il dominio di primo livello (".com") sia il dominio di secondo livello ("Kinsta"). Quindi, dal pannello di hosting, si aggiungono altri livelli (come il sottodominio "my" per il terzo

---

<sup>42</sup> Eastlake 3rd, D., Brunner-Williams, E., & Manning, B. (2000). RFC2929: Domain Name System (DNS) IANA Considerations.

livello). Oltre a a creare un marchio per il sito web, il dominio di primo livello svolge un ruolo importante nel sistema dei nomi di dominio (DNS). Secondo la IANA/ICANN, esistono tre diversi tipi di dominio di primo livello; tutti i TLD più riconoscibili sono inclusi nella categoria dei gTLD. In altre parole, questa categoria comprende opzioni come .com, .org e .net.

Sebbene si presuma che questi nomi di dominio generici siano in qualche modo legati allo scopo di un sito web - ad esempio, .org è destinato alle organizzazioni - chiunque può registrare la maggior parte di questi nomi di dominio. Nel 2011 l'ICANN<sup>43</sup> ha aperto le porte alle aziende e alle organizzazioni per registrare i propri gTLD. Questo ha ampliato in modo significativo l'elenco dei gTLD e spiega perché oggi abbiamo gTLD come: .oldnavy .google .oracle .mitsubishi

Oltre a registrare i gTLD per i nomi commerciali, le organizzazioni hanno registrato anche gTLD più generici. Prima di questo cambiamento nella politica dell'ICANN, erano disponibili solo 22 gTLD. Al momento in cui scriviamo questo articolo, sono attualmente disponibili più di 1.200 gTLD diversi.

I TLD sponsorizzati da una particolare entità, come un'organizzazione, un governo o altri gruppi, appartengono al gruppo degli sTLD; alcuni degli esempi più diffusi di questo gruppo sono: .gov è utilizzato dal governo degli Stati Uniti, .edu è utilizzato dagli istituti post-secondari approvati dal Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti e .mil è utilizzato dalle forze armate statunitensi.

Attualmente esistono solo 14 sTLD, in contrasto con l'enorme numero di gTLD. I ccTLD<sup>44</sup> sono domini di primo livello che rappresentano Paesi specifici. In tutto esistono circa 312 ccTLD. Alcuni impongono requisiti di residenza per acquisire il dominio di una determinata area, mentre altri sono pubblici e possono essere acquistati da persone di tutto il mondo; quest'ultima azione ha portato all'uso "off-label" di alcuni interessanti ccTLD. Ad esempio, il TLD "io" è piuttosto popolare tra le aziende tecnologiche e le startup. Tuttavia, .io è in realtà un dominio di primo livello con codice paese assegnato al Territorio Britannico dell'Oceano Indiano.

Oltre a consentire ai visitatori umani del vostro sito web di identificare il Paese in cui si trova, Google può utilizzare il ccTLD del vostro sito web per migliorare il suo targeting geografico.

Per questo motivo, molte grandi aziende utilizzano i ccTLD per localizzare i propri siti web nei vari mercati.

## 2.2 Domini II livello e di livello inferiore

Il dominio di secondo livello corrisponde al nome scelto per essere associato all'estensione. Tanto che questo componente è noto anche come nome di dominio. Nonostante abbiano uno status gerarchico inferiore rispetto ai domini di primo livello, i domini di secondo livello non sono affatto meno importanti per le estensioni. In realtà, di solito è vero il contrario: dal punto di vista della SEO e degli utenti, il nome di dominio è significativamente più importante dell'estensione di dominio, perché è in grado di descrivere meglio il

---

<sup>43</sup> Honkela, T., Duch, W., Girolami, M., & Kaski, S. (Eds.). (2011). *Artificial Neural Networks and Machine Learning-ICANN 2011: 21st International Conference on Artificial Neural Networks, Espoo, Finland, June 14-17, 2011, Proceedings, Part II* (Vol. 6792). Springer.

<sup>44</sup> Yu, P. K. (2003). The Neverending ccTLD Story. *Public Law Research Paper*, (65), 01-22.

contenuto di una pagina e persino di contenere parole chiave. È possibile subordinare i nomi di dominio a un livello superiore, noto come sottodominio o dominio di terzo livello, che si trova ancora prima del dominio di secondo livello. Lo scopo di un dominio di terzo livello è quello di organizzare in modo logico i contenuti di un sito web o di un negozio online. I vari punti tematici o le iterazioni linguistiche di un progetto possono essere chiaramente travisati dall'indirizzo del sito web cambiando il nome del dominio<sup>45</sup>.

Come esempio viene utilizzato il sottodominio universalmente riconosciuto `www.example.org`. Soprattutto all'inizio, Internet e il World Wide Web servivano a comunicare agli utenti che stavano utilizzando un'applicazione web, ad esempio un sito web con contenuti didattici.

Poiché non è più necessario avere un dominio di terzo livello per accedere a un progetto specifico, gli amministratori di siti web che promuovono i propri siti utilizzando il dominio di terzo livello `www` hanno meno probabilità di essere criticati. I domini di terzo livello più diffusi sono i seguenti:

`it.example.org`

`es.example.org`

`it.example.org`

`de.example.org`

In questo caso, si tratta di una suddivisione standard in sottodivisioni che corrispondono alle varie versioni linguistiche del sito web di esempio. I contenuti in lingua inglese si distinguono per il dominio di quarto livello, mentre quelli in lingua spagnola, ad esempio, fanno riferimento al sottodominio.

In teoria, tutti i nomi di dominio contenuti all'interno di un dominio di primo livello (TLD) sono sottodomini, anche se in pratica ciò viene definito solo occasionalmente. Il nome di dominio (dominio di secondo livello) è un sottodominio del TLD, il dominio di terzo livello è un sottodominio del dominio di secondo livello e così via. Nel caso di domini nazionali di primo livello, come l'estensione `co.uk` di `example.co`, il nome di dominio "example" diventa in realtà un dominio di terzo livello. Un ulteriore sottodominio corrisponderebbe a un dominio di quarto livello. Da un punto di vista teorico, il numero di livelli di dominio è infinito. Tuttavia, esiste un massimo di tre livelli, il che rende gli indirizzi Internet facili da ricordare.

### **2.3 Registrazione del nome di dominio**

La crescita esponenziale di Internet e delle imprese che lo utilizzano per gestire le vendite online dei propri beni e servizi ha reso necessaria la definizione e l'organizzazione dell'attività dei "nomi a dominio" su base territoriale.

---

<sup>45</sup> Bonacina, S., Giuratrabocchetti, F., & Stefanoni, D. (2003). Sulla risoluzione degli indirizzi IP-Parte II-Domain Name System. *Bollettino del CILEA*, (86).

La loro gestione è di competenza dell'ICANN, che stabilisce anche i requisiti generali per la registrazione che vengono richiesti ai singoli Stati. La Registration Authority italiana, che applica il "Regolamento di assegnazione e gestione nomi a dominio"<sup>46</sup> elaborato dalla "Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del Country Code TLD (ccTLD)", è responsabile della registrazione dei nomi a dominio in Italia.IT",

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio si basa su due principi fondamentali:

- First come, first served (criterio di priorità cronologica), l'assegnazione del dominio avviene solo in base alla priorità cronologica della richiesta.
- Principio dell'unicità del nome a dominio (non possono esistere due indirizzi internet identici); una volta assegnato un nome a dominio, nessun altro può utilizzarlo.

Poiché l'Autorità non svolge alcuna indagine durante la procedura di registrazione sulla somiglianza del nome con altre ragioni sociali o marchi, chiunque può registrare il proprio nome come nome a dominio insieme a un marchio o a un altro segno distintivo non correlato. Questo inconveniente si verifica quando lo stesso nome, introdotto sul mercato, si presta a sviare la clientela di chi vi opera con un'insegna che lo richiede.

Pertanto, quando sorge una controversia tra domini, o tra domini e segni distintivi tradizionali, si ricorre all'autorità giudiziaria competente, e il giudice applica la legge sui segni distintivi e le norme sulla concorrenza sleale senza tenere conto delle norme contenute nel "Regolamento di assegnazione e gestione nomi a dominio", che sono considerate norme amministrative interne non utilizzabili dai giudici.

Il "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" del 30 marzo 2006"<sup>47</sup> prevede una "procedura di riassegnazione" e un "arbitrato irrituale" come alternativa al procedimento giudiziario. La procedura di riassegnazione viene svolta da "esperti" che valutano se l'affermazione che chi ha registrato inizialmente il nome a dominio non ha diritti di terzi è vera o falsa nel contesto della controversia tra le parti<sup>48</sup>.

Se l'esito della procedura è che:

- a) il nome a dominio registrato è identico o simile ad altro nome, marchio, simbolo distintivo o marchio di servizio su cui il legittimo titolare ha diritti;
- b) il cedente non ha diritti o interessi legittimi sul dominio;
- c) sussiste malafede, il nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene riassegnato a colui che lo reclama.

---

<sup>46</sup> [http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regolamento\\_assegnazione\\_v7.1.pdf](http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regolamento_assegnazione_v7.1.pdf)

<sup>47</sup> <http://vinciguerra.digimat.it/testvinci/wp-content/uploads/2014/09/Regolamento-per-la-risoluzione-delle-dispute-nel-ccTLD-it.pdf>

<sup>48</sup> Al fine dell'assegnazione del nome a dominio, la Registration Authority considera sufficiente la dichiarazione del richiedente "di non essere a conoscenza di motivi per i quali l'assegnazione del nome di dominio richiesto possa ledere diritti di terzi e di impegnarsi a non svolgere attraverso il medesimo, alcuna azione illegale"; dichiarazione obbligatoria da presentare alla Registration Authority contestualmente alla richiesta di registrazione del nome a dominio.

Prima del D.Lgs. 30/2005, che ha attribuito ai nomi a dominio lo stesso status giuridico dei segni distintivi, alcuni giuristi li consideravano semplici indirizzi elettronici, in quanto il nome a dominio era stato introdotto per soddisfare esigenze tecniche, ad esempio per semplificare l'indirizzo IP<sup>49</sup>, mentre altri lo ritenevano un mezzo per indicare l'identità<sup>50</sup>. In seguito, sono stati dotati di istruzioni.

Un principio giurisprudenziale ormai consolidato applica serenamente i principi della disciplina d'impresa ai nomi, considerandoli come un segno oggettivamente "atipico", che però rischia di generare confusione nei potenziali clienti. proprio la funzione distintiva ed identificativa del nome a dominio rende possibile l'assimilazione della sua disciplina a quella degli altri segni distintivi, in particolare del marchio, perché distintivo di prodotti e di servizi, tutelato sia se è registrato, sia se è notorio (marchio "di fatto") e tutelato anche nel suo "preuso", cioè il diritto, di colui che per primo ha usato un marchio, di continuare ad usarlo anche se un altro lo ha registrato successivamente (art. 28 d.Lgs. n. 30/2005).

Nei casi di controversia tra titolari di marchi, la legge applica la disciplina in materia di concorrenza sleale e illecita dei marchi, che sussiste anche in presenza di un diverso TLD. Di conseguenza, il titolare di un marchio che ha registrato un nome a dominio con il TLD.net può essere in grado di dimostrare la propria tesi contro chi ha registrato lo stesso nome successivamente con il TLD.com. Tuttavia, nel corso del tempo, il nome di dominio è andato oltre il solo scopo di servire come variazione alfabetica dell'identificazione numerica dell'autore collegato al Registro. Può anche servire come titolo di un valore commerciale, servire come mezzo di promozione e, in quanto tale, essere degno di protezione insieme ad altri segni distintivi con un uso analogo della disposizione normativa per tali segni.

In un caso di concorrenza sleale, il Tribunale di Palermo, rappresentato da Imprese<sup>51</sup>, ha stabilito che la condotta tenuta dal venditore coerente nel continuare a vendere prodotti con un determinato marchio anche dopo che il produttore aveva informato il pubblico dell'esistenza di un "sistema di distribuzione selettiva" (in cui al fornitore è vietato vendere i beni o i servizi oggetto della controversia) costituiva concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del Codice Civile.

## 2.4 Procedure di Assegnazione

La Giurisprudenza ha più volte affermato l'idea di collegare il mondo reale a Internet, affermando che l'utilizzo di un nome di dominio che imita un marchio registrato da terzi costituisce una contraffazione del marchio perché dà all'utente la possibilità di paragonare immediatamente le proprie attività a quelle del titolare del marchio agli occhi del grande pubblico. Ne consegue che la registrazione di un nome di dominio che riproduca

---

<sup>49</sup> Trib. Firenze, 24 luglio 1996, in *Forp It*, 1997, I, 2317 e Trib. Firenze 29 giugno 2000 (caso Sabena) in *Dir. e prat. Delle società*, 2000, n.16, 81

<sup>50</sup> Trib. Modena 23 ottobre 1996, in *Riv. dir.ind.* 1997, II, 177 (Caso Foro.it); Trib. Pescara, 9 gennaio 1997, in *Dir. inf.* 1997, 952 (Caso Nautilus); Trib. Milano, 9 giugno 1997, *ivi*, 1997, 955; Trib. Milano, 22 luglio 1997, *ivi*, 1997 (Caso Amadeus), 957

<sup>51</sup> <http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/26/concorrenza-sleale-configurabile-all-interno-di-sistema-di-distribuzione-selettiva>



o contenga un marchio dispregiativo nei confronti di terzi costituisce una violazione del marchio stesso, in quanto consente a terzi, privi di diritti sul marchio, di svolgere un'attività commerciale sostanzialmente simile a quella del titolare del marchio.

La decisione di non registrare un marchio come nome di dominio si basa sul rischio che il pubblico possa essere confuso a causa di somiglianze di nome o anche solo di pratiche commerciali tra i titolari del marchio e coloro che hanno registrato il nome, nonostante le due parti operino nello stesso settore commerciale.

La regola di base che regola la registrazione dei domini nel caso di marchi non registrati è "*first come, first served*", con l'avvertenza che l'uso che viene fatto di tale nome di dominio da parte dei titolari di marchi registrati non deve essere così "temporaneo" da pregiudicare i diritti legittimi garantiti a un altro contraffattore dalla registrazione del marchio; quando si tratta di marchi revocati, invece, la tutela del titolare è più importante: il diritto per i terzi di registrare nomi di dominio identici o simili a un marchio revocato esiste anche quando il titolare del nome di dominio vende prodotti o servizi che non sono correlati a quelli del titolare del marchio revocato, a condizione che l'uso del marchio del terzo non comporti una perdita di avviamento per il titolare del marchio revocato o non arrechi altrimenti pregiudizio a tale parte.

Il titolare del marchio ridenominato può quindi rifiutarsi di consentire a terzi di utilizzarlo come nome di dominio, anche se è identico o simile al nome del marchio di cui è titolare. Tuttavia, avrà la possibilità di farlo per verificare sia la validità del marchio rinominato in sé, cioè il fatto che sia un marchio noto nel settore, sia la percezione pregiudizievole che i terzi hanno di esso.

Inoltre, il nome del titolare è protetto nei casi di concorrenza sleale. Secondo l'articolo 2598, sezione 1, del Codice di procedura civile, le attività di concorrenza sleale danno il diritto di creare confusione con i prodotti e le attività dei concorrenti. Ciò include l'imitazione dei prodotti di un concorrente o qualsiasi altra forma di attività di concorrenza sleale.

## **2.5 Procedure di Riassegnazione**

Le regole di denominazione regolano una procedura amministrativa che ha come obiettivo la riassegnazione di un nome a una parte dominante. Il procedimento di riassegnazione, sulla cui natura giurisdizionale tutt'ora si discute, è regolato dagli articoli 16 e ss. delle regole di naming. 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<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Albertini L., Segni distintivi, titolo di opera dell'ingegno e nomi di dominio (con cenni alle nuove regole di naming 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.

Il processo di ridenominazione è gestito da apposite organizzazioni denominate "enti conduttori", rappresentate da pareri legali, pubblici o privati, o da studi professionali, che hanno sede nell'Unione Europea e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Naming Authority<sup>53</sup>.

Affinché la parte ricorsiva possa attuare la procedura, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Inoltre, l'attuale assegnatario (definito "resistente") non ha alcun diritto o titolo relativo al nome a dominio in questione<sup>54</sup>; infine, il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in modo improprio<sup>55</sup>.

L'articolo 16.7 delle regole di naming elenca alcune circostanze che, se provate, costituiscono una prova dell'uso improprio del nome a dominio da parte del registrante e dell'utente.

Esse sono:

- 1) circostanze che inducono a ritenere che il nome a dominio sia 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

Per quanto riguarda la componente psicologica del rifiuto, il disadattamento del resistente può essere causato anche da indicatori quali la richiesta di denaro per trasferire il nome a un premio che è solo marginalmente superiore ai costi sostenuti dal cedente per ottenere la registrazione; può anche essere causato dalla registrazione di un gran numero di nomi a dominio, contrariamente al fatto che il cedente del nome a dominio lo ha precedentemente utilizzato per indirizzare il reindirizzamento automatico. L'illecito accaparrativo (noto anche come CD domain grabbing o cybersquatting) può essere causato anche dalla passive holding, che si riferisce al mantenimento di un nome a dominio per un lungo periodo di tempo senza alcun utilizzo da parte dell'assegnatario.

---

<sup>53</sup> Sui requisiti dei cc.dd. «enti conduttori» e sulla loro iscrizione nell'elenco tenuto dalla Naming Authority articoli 17.1 e seguenti delle regole di naming, nonché le osservazioni svolte da Turini L., op. cit., pag. 204 e ss.

<sup>54</sup> Art. 16.6 lett. b) delle regole di naming, versione 3.9

<sup>55</sup> Art. 16.6 lett. c) delle regole di naming, versione 3.9

## 2.6 Revoca e sospensione del dominio

Si rende necessaria una digressione storica riguardo agli enti che sono stati investiti del potere di vigilanza riguardo alla disciplina del nome a dominio.

Innanzitutto, l'ente italiano che fu istituito per l'attuazione delle politiche governative in tema di digitalizzazione aveva il nome di DigitPA. Questo, nel 2003 in via transitoria, poi in via definitiva nel 2012 fu soppresso dal Governo Monti. Le sue funzioni sono state totalmente accorpate nell'Agenzia per l'Italia digitale<sup>56</sup>, mentre, per quanto riguarda la disciplina oggetto di esame, si concretizza in momenti differenti come la verifica, la sospensione e, infine, nella revoca. La verifica avviene mediante il reperimento della documentazione ufficiale delle informazioni fornite dal Registrant secondo le procedure prescritte in relazione all'attribuzione del nome a dominio. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, l'ente preposto può procedere alla verifica delle informazioni dichiarate nella LAR richiedendo al Registrante la documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali rilevanti che hanno portato alla registrazione del nome dato come nome a dominio; in particolare. In qualsiasi momento, in caso di necessità, di emergenza o di richiesta da parte di terzi per la tutela dei diritti sarà inviata una notifica al proprietario del dominio. In questa situazione l'obiettivo è garantire che il Registrante di un nome a dominio soddisfi i requisiti sostanziali che hanno, a suo tempo, determinato la registrazione del nome a dominio.

Quando viene attivato un controllo, l'ente vieta qualsiasi operazione sul nome a dominio (periodo di sospensione).

Quando le informazioni fornite dal registrante al momento della registrazione del nome a dominio non sono supportate dalla documentazione ricevuta, si procede alla revoca d'ufficio.

In qualsiasi momento, l'ente può verificare l'esistenza di nomi a dominio simili a quelli assegnati al registrante<sup>57</sup>. L'istituto della revoca può avvenire<sup>58</sup>:

- Su richiesta dell'Autorità competente: una sentenza giudiziaria, o un'altra sentenza inviata da un'autorità qualificata in conformità alla legge, può essere seguita dalla revoca di un nome a dominio.

La revoca rimarrà in tale stato per 30 (trenta) giorni, durante i quali non potranno essere rivalutate. Dopo questo termine, potranno essere revocate in modo insindacabile.

- Per mancanza di requisiti specifici

Quando il registrante del nome a dominio non risulta più avere il titolo specificato per il nome a dominio, la perdita dei requisiti diventa evidente. In questa situazione, DigitPA cancella il nome a dominio.

---

<sup>56</sup> Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: Schema di D.Lgs. n. 114 (art. 24, L. n. 69/2009)

<sup>57</sup>[https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum\\_2011\\_assegnazione\\_e\\_gestione\\_dei\\_nomi\\_a\\_dominio\\_nel\\_sdl.gov\\_it.pdf](https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum_2011_assegnazione_e_gestione_dei_nomi_a_dominio_nel_sdl.gov_it.pdf)

<sup>58</sup>[https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum\\_2011\\_assegnazione\\_e\\_gestione\\_dei\\_nomi\\_a\\_dominio\\_nel\\_sdl.gov\\_it.pdf](https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum_2011_assegnazione_e_gestione_dei_nomi_a_dominio_nel_sdl.gov_it.pdf)

Quelli annullati rimarranno in tale stato per 30 (trenta) giorni, durante i quali non potranno essere rivalutati. Se questo periodo termina, possono essere rivalutati.

- Su richiesta del registrante

Il Registrante può richiedere l'annullamento dell'assegnazione di un nome a dominio in qualsiasi momento seguendo la procedura descritta nel documento "Procedura per la gestione dei sottodomini di terzo livello".

## CAPITOLO III

### *Marchio – La notevole importanza della registrazione.*

#### **3 Nozione e Storia**

I termini "segni di identificazione personale" o "segni distintivi" si riferiscono a una varietà di strumenti espressivi, solitamente di natura grafica o fonetica, utilizzati per designare particolari realtà fisiche o concettuali. Essi stabiliscono una connessione ideale tra il segno utilizzato e l'entità a cui si riferisce<sup>59</sup>.

Lo sviluppo di tali segni di identificazione risponde a una necessità che permea tutte le società organizzate: quella di distinguere le classi di entità che possiedono caratteristiche costanti e coerenti da quelle che ne sono prive. Questa esigenza di identificazione si fa particolarmente pressante nelle transazioni commerciali che avvengono sul mercato, inteso come istituzione organizzata e pensata per facilitare lo scambio di beni e servizi tra diversi attori economici: di conseguenza, il simbolo inizia a essere utilizzato a fini commerciali per separare e identificare un bene da un altro e un mercato da un altro<sup>60</sup>.

Nascono così i "segni distintivi dell'impresa", ovvero tutti quei caratteri speciali che l'imprenditore può utilizzare per identificare l'attività della propria impresa sul mercato nei suoi aspetti collettivi o individuali, nelle sue manifestazioni esteriori e nei suoi risultati esteriori, che ne evidenziano l'aderenza funzionale al mercato nella semplice e pura nomenclatura "segno di identificazione personale"<sup>61</sup>.

Il marchio, la ditta, e l'insegna sono le tre categorie di segni tipici distintivi destinati a operare sul mercato espressamente disciplinate nel sistema della legislazione italiana. Oltre a questi, esistono altri tipi di elementi che, pur non rientrando in un particolare ambito di studio, sono considerati indicativi di segni distintivi di identificazione (si pensi al logo di un'organizzazione). Tradizionalmente, la distinzione tra i tipi di segni distintivi, frutto di un prolungato processo di specializzazione in ciascuna delle loro funzioni e discipline, si basa esclusivamente sul significato che essi assumono, perciò il marchio designa il segno distintivo dei prodotti e dei servizi prodotti o venduti dal produttore, con la capacità di distinguere tra classi specifiche di prodotti che, oltre ad appartenere alla categoria generale designata dalla parola "genere", possono essere distinte da informazioni aggiuntive che sono implicite nella presenza del marchio in questione; al contrario, la designazione e l'istruzione si riferiscono, rispettivamente, a una specifica impresa e ai relativi luoghi aperti di attività<sup>62</sup>; infatti, a differenza di quanto dichiarato e sottinteso, il marchio si riferisce a una sottoclasse di prodotti piuttosto che a un elemento specifico, rendendo possibile una procedura di selezione mercenaria attraverso l'eliminazione di una "specie" di prodotti all'interno del più ampio "genere" di prodotti, ognuno dei quali ha una propria denominazione unica grazie alle caratteristiche di merce che li distinguono l'uno dall'altro<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Gian, F., & Campobasso, M. (2022). *Manuale di diritto commerciale*. Wolters Kluwer Italia srl.

<sup>60</sup> Voce "Segni distintivi dell'impresa" consultabile in <https://www.treccani.it/enciclopedia/segni-distintivi-dell-impresa/>

<sup>61</sup> FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, Milano, 1988, pp. 4-5,

<sup>62</sup> RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Torino, 1999, p. 65-66

<sup>63</sup> Ibidem

Secondo Auteri<sup>64</sup>, nonostante sia concettualmente chiara, la distinzione proposta è inadeguata alla luce dei cambiamenti del mercato e della realtà economica, quando si utilizzano diversi tipi di segni distintivi per indicare sul mercato le diverse fasi dell'attività commerciale, è inevitabile che si verifichino delle discrepanze nella loro applicazione, ed è naturale che il segno venga sempre più utilizzato per identificare l'azienda nelle sue interazioni con il pubblico per indicare l'origine commerciale dei suoi prodotti, come ad esempio la tradizionale distinzione tra marchio, ditta e insegna basata sull'oggetto non è più valida, dato che le loro modalità di utilizzo sono ormai intercambiabili, questo si evince ancora meglio considerando il periodo di riferimento in cui il concetto di unificazione dei segni distintivi non era ancora pienamente sviluppato, infatti la tendenza normativa (ora confermata dalla combinazione degli articoli 12 e 22 del C.P.I.) è verso l'unificazione dei segni distintivi. Pertanto, il segno distintivo può essere definito come un modo per riconoscere l'azienda in tutte le sue diverse manifestazioni<sup>65</sup>. In questo modo si crea un'unica categoria nel momento in cui si acquisisce il diritto di usare un segno (come un marchio) e il diritto esclusivo di usare quello stesso segno per un altro scopo (come un nome); quindi, quando si ottiene il diritto di usare un segno, lo si fa in tutte le sue potenziali applicazioni, è quindi opportuno sollevare un'ultima questione: alla luce della necessità di coniugare la debole disciplina dell'insegnamento e dell'apprendimento e di affrontare una normativa che si applica a diversi tipi di comportamento, è necessario muoversi verso l'identificazione di una disciplina generale che sia vantaggiosa per tutti i diversi tipi di comportamento.

L'operazione è resa possibile dall'eliminazione dalla disciplina del marchio registrabile di quei principi che trovano origine nella funzione di caratteristica comune a tutti i marchi commercialmente significativi e che, pur essendo espressamente vietati dalla legge per l'applicazione a qualsiasi altro tipo di marchio, sono comunque soggetti ad analoghe considerazioni<sup>66</sup>. In questo modo, l'attuale sistema economico suggerisce di privilegiare il marchio rispetto ad altre caratteristiche distintive, e il quadro normativo che si intende realizzare si sposta su una disciplina generale di tutte le caratteristiche distintive dell'impresa, come dimostrato dall'evoluzione storica dell'istituto in questione.

Gli albori del marchio risalgono all'epoca romana, in cui, benché ad uno stato primordiale ed embrionale, tale *signum*<sup>67</sup> veniva usato come marca di carattere proprietario (ad es., la marchiatura del bestiame serviva a rendere possibile la trasmissione di esso attraverso la individuazione precisa dell'oggetto e del soggetto), come segno di colleganza con significazione religiosa e di culto, come simbolo gentilizio, come firma della persona sulla propria opera o come indicazione di paternità; dopo la caduta dell'Impero Romano causata dalle continue invasioni barbariche che portarono ad un impoverimento della società perché veniva meno il centro di gravità in cui si sviluppavano le attività, si è assistito ad un'involuzione dell'economia che era contraddistinta dall'agricoltura e dal ritorno del baratto; da qui si sviluppò un'economia curtense, chiusa. Questo tipo di

---

<sup>64</sup> AUTERI, voce Segni distintivi dell'impresa in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXXII, Roma, 1992, p.6

<sup>65</sup> RICOLFI, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 2015, vol. I, p. 6.

<sup>66</sup> AUTERI, op. cit., p. 4.

<sup>67</sup> R. FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, cit., p. 24, molteplici erano i termini latini designanti il marchio (*signum, marcha, marchum, merca, segnale, bulla, bullum, sigillum*), mentre nelle fonti scritte degli statuti dei comuni italiani frequenti erano le espressioni *marca, marcha, marco, marchio, merco, segno, segnio, segnale, segnale, bolla, bola, bollo*.

economia, feudale, oltre alla situazione di fondo che vedeva una società attendere solo la fine del mondo, contraddistinguevano un intero periodo che era quello del Medio Evo.

Solo dopo l'XI secolo<sup>68</sup>, in opposizione al generale cambiamento del pensiero filosofico e culturale dimostrato dal rifiuto del pensiero aristotelico medievale e insieme alla formazione delle prime istituzioni comunali, il commercio iniziò a riprendersi lentamente. Ciò fu favorito dalla rinascita delle corporazioni e delle arti, nonché dalla spinta fornita dal commercio e dagli scambi. Affermare che il periodo comunale fu caratterizzato dalla convergenza delle due teorie economiche tipicamente liberali sarebbe falso. Piuttosto, i tratti distintivi dell'economia comunale furono, da un lato, la tendenza all'autocrazia locale e, dall'altro, lo spirito monopolistico e dirigista delle corporazioni. Sia i Comuni e delle Signorie sia il Rinascimento si distinsero per una forte enfasi sul corporativismo nella pianificazione delle attività economiche e produttive<sup>69</sup>. Soprattutto nel secondo di questi periodi, il Rinascimento, i segni distintivi assumono un ruolo di primo piano e l'araldica mercantile fiorisce in tutto il suo splendore. In particolare, si possono distinguere tre modelli storicamente significativi di commercializzazione: la vendita collettiva obbligatoria, la vendita individuale obbligatoria e la vendita individuale obbligatoria<sup>70</sup>.

- La prima figura è il marchio collettivo e obbligatorio, che viene apposto dai dipendenti dell'azienda prima che il prodotto sia sottoposto al controllo di conformità agli standard tecnici stabiliti dall'azienda stessa per la sua produzione. Questo marchio è lo stesso per tutti gli individui che fanno parte di ciascuna arte. Si tratta quindi di un marchio che è stato creato nell'interesse dell'istituzione aziendale e che funge da garanzia di qualità. Questo marchio non contraddistingue il prodotto in sé, ma ne certifica la conformità agli standard stabiliti dalle leggi vigenti.

- La seconda figura è quella del marchio unico e obbligatorio, apposto da un singolo commerciante ma al servizio dell'interesse aziendale e con lo scopo di consentire l'attribuzione di ogni prodotto al suo produttore (uno per ogni Artigiano). Questo rende effettivo il monopolio dell'arte facilitando l'identificazione del colpevole in caso di prodotto difettoso (e per questa sua caratteristica è noto anche come marchio di responsabilità): attribuendo obbligatoriamente la quota di mercato a uno specifico venditore che pratica una determinata arte, tali marchi hanno lo scopo di difendere la reputazione aziendale e la reputazione di eccellenza dei prodotti da cui provengono.

- La terza figura, che si differenzia significativamente dalle altre, è il marchio individuale e facoltativo, che può essere liberamente utilizzato da un individuo al di fuori dei confini aziendali per consentire al grande pubblico di identificare i prodotti da lui provenienti. Si tratta, quindi, di un marchio con una funzione "privata"

---

<sup>68</sup> SOLMI, Storia del diritto italiano, Milano, 1930, p. 520

<sup>69</sup> LUZZATO, Storia economica d'Italia. L'antichità e il Medio Evo, vol. I, Roma, 1949, p. 259 ss.

<sup>70</sup> DI CATALDO, I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1993.

di indicazione dell'origine e con un vantaggio competitivo, volto a contenere la domanda dei consumatori di un determinato bene.

È proprio quest'ultima tipologia di segno a indicare il passaggio dal mercato corporativo a quello concorrenziale: la rottura della comunicazione diretta tra produttore e consumatore e l'implementazione di un quadro normativo minimale (protettivo dell'uso diretto e della circolazione di tali entità patrimoniali su cui grava un interesse individuale meritevole di tutela sia sostanziale che processuale, anche ai fini del rimborso del danno). La cd. rivoluzione industriale segna il momento in cui l'impresa inizia a solidificarsi nella sua attuale accettazione di istituzione competitiva. Questo periodo è grosso modo delimitato dalla seconda metà dell'Ottocento e dall'inizio della seconda metà del secolo successivo. In accordo con le teorie economiche e filosofiche prevalenti dell'epoca, nonché con il riconoscimento del fenomeno della produzione di massa o in serie, il meccanismo di mercato viene riconosciuto come una componente chiave della concorrenza di mercato. Esso svolge il compito di regolare l'allocazione ottimale dei meccanismi di mercato sia nella sfera microeconomica che in quella macroeconomica dell'economia.

La prima legge, espressione di questa nuova concezione, è quella francese del 1803 relativa «*aux manufactures, fabriques et ateliers*», questa affermava come ogni artigiano avesse il diritto di porre su tutta la sua produzione di un tratto che rendesse unici i propri prodotti. Si può apprezzare come questa norma andasse a cercare di eliminare l'ipotesi di contraffazione *des marques particulières*. Tutto questo iter era previsto solo laddove fosse depositato preventivamente lo stesso marchio in modo tale da affermarne la pubblicità legale. Gli effetti di quest'ultima sarebbero stati: la risarcibilità del danno patito dal titolare del marchio contraffatto, nonché l'applicazione delle pene irrogate per i falsi in scrittura privata<sup>71</sup>.

Ispirandosi al modello francese, le prime esperienze legislative straniere e, in particolare, le soluzioni normative utilizzate dagli Stati preunitari, hanno sancito il diritto al marchio come diritto di proprietà tutelato da leggi e principi generali espressi nel diritto civile e penale; la prima legge italiana che disciplina la proprietà industriale si può far risalire alla L. n. 782, del 1855 proveniente dall'Impero Sardo e successivamente recepita nell'ordinamento italiano con la L. n. 3731 del 1859. L'intento era quello di trasformare il diritto esclusivo concesso agli inventori in un diritto legale e di abolire qualsiasi forma di concessione arbitraria alla protezione brevettuale. Invece, la prima regolamentazione organica riguardante i segni distintivi avvenne nel 1868 con la legge n.4577 attinente ai marchi di fabbrica e di commercio<sup>72</sup>.

Il suo articolo 1, comma 1, stabiliva che “*chiunque utilizzasse un marchio o un altro segno per distinguere i propri prodotti o mercati lo avrebbe fatto in modo esclusivo, a meno che non avesse depositato la somma di denaro richiesta*”. Il comma 2, aggiungeva inoltre che il marchio o il segno doveva avere carattere distintivo<sup>73</sup>. Tenendo presente che il marchio deve essere diverso da quelli già "legalmente" utilizzati da altri, si è ragionato sul fatto che questa differenza deve continuare in presenza del marchio di fatto prevenuto, agendo così come una sorta di protezione indiretta per questi ultimi. Inoltre, alcuni autori hanno sottolineato la necessità di

---

<sup>71</sup> RICOLFI, I segni distintivi, cit., p. 5.

<sup>72</sup> R. FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, cit., p.44 ss.

<sup>73</sup> Articolo 1 legge n. 4577 del 1868 consultabile in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1868/09/23/259/sg/pdf>



preparare una difesa per conto del titolare di un marchio valido contro una registrazione errata fatta con l'intento di rubare un marchio distintivo; altri autori, invece, hanno sottolineato l'esistenza di un consenso nel mondo degli affari che afferma che l'uso di un marchio è sufficiente<sup>74</sup>. Gli sviluppi storico-giuridici della fine dell'Ottocento e della prima metà del Novecento hanno riconosciuto altre due tappe fondamentali nello sviluppo del codice civile e della legge cd *Marchi*, una legata all'ambito internazionale e l'altra all'evoluzione interna del sistema giuridico.

Con la stesura del progetto di emendamenti del Codice Civile nel 1942 e l'inserimento degli articoli 2584-2594, per quanto riguarda le invenzioni, e 2569-2574 per i marchi, lo sviluppo legislativo della proprietà industriale raggiunse l'obiettivo di un campo integrato e completo<sup>75</sup>.

L'uso esclusivo del marchio conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'uso di segni simili. Tuttavia, l'uso esclusivo del marchio non è assoluto, ma è invece limitato dal punto di vista del merchandising quando è collegato alla classe di prodotti o servizi per cui è registrato o utilizzato e a quelli che sono correlati. Questa conclusione, tuttavia, vale solo per i marchi "*normali*" o "*convenzionali*" perché la legge del 1992, che ha introdotto il concetto di marchi di una certa rinomanza ha di fatto superato questo principio attribuendo loro una tutela che va oltre i confini dell'identità o dell'affinità del marchio<sup>76</sup>.

### 3.1 I tipi di marchi

Le tipologie di marchio sono molteplici e a queste vanno aggiunte quelle definizioni stabilite dagli organi legislativi in risposta a determinati eventi. Innanzitutto, il marchio può assumere diverse configurazioni, che ora esamineremo. Per completare l'analisi è opportuno porre due considerazioni, infatti, alcuni comportamenti sono esplicitamente vietati dalla legge, mentre altri mancano di uno specifico riferimento normativo.

In secondo luogo, a causa della realtà del mercato attuale e della varietà di funzioni che possono essere attribuite a un singolo marchio, alcune di queste distinzioni sono attualmente difficili da confrontare in modo specifico. Un marchio è riconoscibile quando è espresso con parole, lettere, numeri o qualsiasi altro tipo di caratteristica digitalizzata, proprio per la loro efficacia a livello percettivo sia dal punto di vista visivo che uditivo, questi ultimi sono i più comuni.

Il marchio *figurativo* è rappresentato da combinazioni alfanumeriche create con una grafica distintiva, come disegni o punti di riferimento. Secondo il Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione Europea

---

<sup>74</sup> VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1926, vol. III, p. 37-38, il quale negava la validità della registrazione in ipotesi di malafede del registrante, ammettendola, invece, quando questi fosse in buona fede; e ROTONDI, Diritto industriale, Milano, 1942, p. 114-115, il quale, pur riconoscendo la validità del marchio registrato in malafede, in quanto diverso da quelli già legalmente usati da terzi, riteneva che il registrante, avendo slealmente arrecato un danno all'altrui avviamento, fosse tenuto a rispondere dei danni per concorrenza sleale.

<sup>75</sup> FLORIDIA G., L'istituto nazionale della proprietà industriale e la riforma del sistema dei brevetti, in Riv. Dir. Ind., 1983, I, p. 579 ss

<sup>76</sup> Sena, G. (2007). *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. Giuffrè Editore.

2017/1431, il marchio figurativo si definisce come “il *marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore*”.

Il marchio *tridimensionale* rappresenta tutto ciò che ha una forma tridimensionale, come il prodotto vero e proprio o la sua confezione; è udibile quando viene riprodotto graficamente utilizzando, ad esempio, la notazione musicale; è olfattivo quando ha profumi distinti.

Il marchio *musicale* composto esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, un marchio<sup>77</sup>.

Il marchio *di colore* è formato totalmente ed esclusivamente da un colore o da una combinazione di colori<sup>78</sup>.

Il marchio *di forma* è quello costituito da una forma tridimensionale. In tal senso si fa riferimento non solo al prodotto considerato in sé, ma anche all’imballaggio, in sostanza ci si riferisce all’aspetto generale del prodotto.

Marchio *di posizione*, è quell’elemento che si contraddistingue per la peculiare posizione o apposizione dello stesso su un prodotto.

Il marchio *a motivi ripetuti* comprende un tratto distintivo costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente<sup>79</sup>.

Il marchio *patronimico* è costituito dal cognome o dal nome e dal cognome che rende unico il prodotto, in questo caso il riferimento alla moda di lusso è evidente, basti pensare a Valentino o Armani.

Le uniche forme di un prodotto che possono costituire un marchio per un'organizzazione sono quelle imposte dalla natura intrinseca del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che forniscono al prodotto un valore misurabile. Altre forme non sono consentite. Ad esempio, uno pneumatico deve necessariamente essere sviluppato in senso circolare perché è destinato a ruotare su strada; di conseguenza, è impossibile ottenere un brevetto per la circolarità dello pneumatico. D'altra parte, la nota bottiglia di Coca-Cola è protetta da un corrispondente marchio di moda.

Il marchio *collettivo* è finalizzato a garantire la qualità e l'origine di prodotti provenienti da produttori diversi e si differenzia dal marchio d'impresa (Art. 7 CPI) perché non contraddistingue il prodotto di un singolo imprenditore e non può essere registrato da una singola impresa per contrassegnare i propri prodotti. Infatti, solo gli enti come associazioni, cooperative o consorzi che hanno adottato un regolamento in base al quale l'originalità, la natura e la qualità dei prodotti o servizi collegati al marchio sono soggetti a controlli di conformità possono richiederne la registrazione.

Il marchio collettivo è sempre più utilizzato in Italia, soprattutto dalle organizzazioni che tutelano i nostri prodotti agroalimentari distintivi.

L'articolo 11 del CPI stabilisce chiaramente che “*i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti*”.

Il marchio collettivo può anche utilizzare una designazione geografica che indica la provenienza geografica

---

<sup>77</sup> Un marchio registrato è il rombo del motore Harley Davidson

<sup>78</sup> Un marchio di colore è il turchese di Tiffany

<sup>79</sup> Si può far riferimento a Louis Vuitton.

del prodotto in aggiunta alle disposizioni di base del marchio. Le *IGP (indicazioni Geografiche Protette)* vengono riconosciute a quei prodotti provenienti da una certa regione o paese, almeno durante una fase della loro produzione, i qualità del prodotto.

Il termine "marchio" può essere utilizzato per riferirsi sia ai prodotti fabbricati da terzi sia ai servizi resi dal rivenditore. Tuttavia, il Codice Civile (art. 2572 c.c.) distingue ulteriormente tra il marchio di produzione del produttore e il marchio commerciale del rivenditore; un marchio è *fittizio* se non fa riferimento al prodotto; è *suggestivo* se allude a una o più caratteristiche del prodotto. Diverso è il marchio *descrittivo* che descrive le qualità del prodotto ma non lo identifica per nome; è invece generico quando il prodotto è identificato.

I marchi *celebri* sono quelli che sono presenti da tempo sul mercato e sono legati a prodotti molto conosciuti che hanno ricevuto molta pubblicità. Questi marchi hanno una funzione unica, in quanto consentono ai consumatori di identificare i prodotti con un'affidabilità distintiva. Per questa categoria, la legge riconosce una tutela più ampia rispetto a quella prevista per le imprese "ordinarie", consente al titolare il diritto di rifiutare l'uso di un marchio identico o simile, anche per prodotti o servizi non correlati, purché il terzo non ottenga un vantaggio sleale dalle qualità distintive del marchio, dalla sua reputazione o dai suoi diritti di contraffazione. A differenza dei marchi registrati, il nostro ordinamento riconosce e tutela il marchio vero e proprio, cioè un marchio che, pur essendo stato utilizzato, non è stato registrato per garantirne la tutela<sup>4</sup>. Secondo l'articolo 2571 del Codice Civile, chi ha utilizzato un marchio non registrato ha il diritto di farlo nelle stesse aree geografiche e negli stessi periodi di tempo in cui lo utilizzava prima di ottenere la registrazione. La persona che registra il marchio nonostante l'uso da parte di terzi è tenuta ad acconsentire alla continuazione di tale uso, con l'unica possibilità di chiedere che venga limitato a tale uso. L'azione di concorrenza sleale può essere utilizzata solo per proteggere un marchio non registrato. 13 comma 1 del CPI :

*"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".*

### **3.2 Requisiti del marchio**

Per essere registrato, un marchio deve soddisfare una serie di requisiti di validità; in caso contrario, non può essere registrato e, se è già stato registrato, può essere dichiarato nullo, perdendo la protezione precedentemente ottenuta con la registrazione.

Secondo il Codice della Proprietà Industriale<sup>80</sup>, questi requisiti sono i seguenti: validità, verità, originalità e novità<sup>81</sup>.

Un marchio, per essere registrabile, deve essere lecito.

*"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:*

*a) I segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.*

*b) Intesi a trarre in inganno il pubblico, in particolare per quanto riguarda la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi.*

*c) I segni il cui uso costituirebbe una violazione dei diritti di un altro autore”<sup>82</sup>.*

La dottrina prevalente afferma che debbano essere rispettati sia i principi dell'ordinamento italiano che quelli del diritto comunitario sia per quanto riguarda il concetto di ordine pubblico che per quello che concerne il buon costume<sup>83</sup>.

Il principio sotteso al punto b), si fa riferimento a quello della verità.

Il terzo carattere necessario è la originalità, cioè il marchio deve avere qualità distintive che ne permettano l'identificazione. Infine si fa riferimento alla novità, secondo cui il marchio deve avere la capacità di essere distintivo e di consentire ai clienti di distinguerlo da altri prodotti e servizi presenti sul mercato. Il requisito è sancito dall'articolo 12 della disciplina del C.P.I., che vieta le seguenti ipotesi: che il marchio fosse già utilizzato da altri e fosse noto nonostante non fosse stato registrato; che fosse identico o simile a prodotti o servizi di natura simile; che indicasse un rischio di confusione o associazione; o, infine, che fosse identico o simile a un marchio già registrato e che quindi avrebbe comportato un vantaggio ingiustificato dalla

---

<sup>80</sup> P.P. MUIÀ, Manuale Breve della Proprietà Industriale e Intellettuale, Santarcangelo di Romagna, 2019

<sup>81</sup> Il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.

<sup>82</sup> Articolo 14 del c.p.i.

<sup>83</sup> con sentenza numero 683 del 12.12.2019 nella causa T- 683/18, il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, sezione VII, ha stabilito che un segno riprodotto le foglie di cannabis con l'indicazione di altri termini che in alcuni Stati membri dell'Unione Europea richiamano la marijuana, non può essere registrato come marchio dell'Unione Europea in quanto contrario all'ordine pubblico.

La vicenda deriva da un ricorso che è stato presentato, dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, da parte un cittadino italiano nei confronti dell'EU IPO. Il ricorso era relativo alla domanda di registrare come marchio un'immagine rappresentante sullo sfondo una foglia di cannabis stilizzata unitamente alle parole “*Cannabis Store Amsterdam*”. Ebbene, l'EU IPO aveva rigettato detta domanda ritenendo che il marchio fosse contrario appunto all'ordine pubblico per quanto fino ad ora argomentato.

Dunque, i Giudici di primo grado dell'Unione Europea hanno respinto il ricorso e dichiarato corrette le deduzioni dell'EU IPO, il quale aveva invero ritenuto che la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis rimanda alla marijuana e che la parola “Amsterdam” evoca il fatto che nella capitale dei Paesi Bassi sono presenti punti vendita, legalizzati, di tale sostanza stupefacente. Il Tribunale, nella propria decisione, si è anche soffermato sul termine “store” che, dire dei Giudici, potrebbe portare il pubblico a ritenere che i prodotti commercializzati con detto segno distintivo corrispondano a sostanze stupefacenti.

registrazione<sup>84</sup>. A tal riguardo si lega un altro tema, quello del preuso che rappresenta anch'esso la necessità di novità ed è previsto sia dal Codice della Proprietà Industriale all'articolo 28 che dal Codice Civile all'articolo 2571, questo articolo si occupa di dare protezione a una parte che ha usato in precedenza un marchio senza registrarlo e poi registra un marchio simile per prodotti o servizi uguali o correlati. L'accordo stabilisce che in questa situazione, l'entità che ha inizialmente registrato il marchio può continuare a utilizzarlo con diritti esclusivi in qualsiasi altro territorio diverso da quello in cui l'entità che non lo aveva registrato lo aveva precedentemente utilizzato<sup>85</sup>. Esistono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti affinché il marchio registrato sia protetto. Di conseguenza, si applicano tutte le norme del C.P.I. che non prevedono una presunzione essenziale nel processo di registrazione.

A causa della sua fama, il produttore di grassi riceve tuttavia una protezione diversa. Infatti, il titolare di un marchio noto su tutto il territorio nazionale può impedire ad altri di utilizzarlo per prodotti simili, ma non per prodotti non affini; al contrario, un marchio noto a livello locale non può impedire a un altro imprenditore di utilizzarlo in qualsiasi altra zona del Paese per prodotti simili.

Le azioni che possono essere intraprese per proteggere un marchio non registrato non sono quelle tipicamente consentite dal diritto della proprietà industriale, ma piuttosto solo quelle consentite dalla legge contro la concorrenza sleale. Di conseguenza, il marchio potrebbe teoricamente essere stabilito attraverso la registrazione di un segno o attraverso l'uso di fatti.

### 3.3 Funzioni del marchio

Per effetto di numerose disposizioni legislative sia del Codice Civile che del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), il marchio si distingue per avere un carattere esclusivo. Esplicazione di questo concetto è il fatto che il marchio debba tendere alla funzione prioritaria, definita classicamente come *distintiva*<sup>86</sup>.

L'art. 2569, co. 1, c.c., rubricato "*Diritto di esclusività*", afferma che:

---

<sup>84</sup> L'articolo prevede che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) 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 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 [...]; b) 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 [...]; c) siano identici 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; d) siano identici o simili ad un marchio già 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 possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...]».

<sup>85</sup> M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, Milano 2006, p. 20 e 21

<sup>86</sup> VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 152.

*"Chi ha registrato [...] un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato"; l'art. 15, co. 1, c.p.i. stabilisce che: "I diritti esclusivi [...] sono conferiti con la registrazione"; e l'art. 20, co. 1, c.p.i. prescrive che: " I diritti del titolare del marchio d'impresa consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio".*

Passando alla disamina del materiale del bene contraddistinto da marchio, è possibile distinguere quest'ultimo dall'oggetto della funzione distintiva. L'art. 7, c.p.i., rubricato *"Oggetto della registrazione"*, stabilisce che: *"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i 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 del confezionamento di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelle di altre imprese".*

Per quanto riguarda l'obiettivo della funzione distintiva del marchio, esso distingue il prodotto sia di per sé che in relazione a un gruppo di prodotti con caratteristiche affini, utilizzando come prova per la sua affermazione la frequenza con cui il termine "marchio" è usato in modo intercambiabile con "prodotti" o "merci" nel diritto dei marchi. Si ritiene invece che il marchio protegga il cliente impedendo che il prodotto venga prodotto o venduto da terzi senza il consenso del produttore. Una terza corrente di pensiero prevede un metodo per distinguere l'azienda attraverso i suoi prodotti, salvaguardando al contempo la sua crescita e l'immagine commerciale del mercato di riferimento.

La natura esclusiva del diritto è infatti essenziale per tutelare i segni distintivi, che verrebbero meno se venissero utilizzati da più persone (o, per i segni collettivi, da persone non appartenenti al gruppo individuato o, quantomeno, se venissero concesse licenze multiple in violazione delle condizioni di cui all'art. 23 C.P.I.). E questo è legato al fatto che l'uso di un marchio senza l'autorizzazione del titolare ne viola i diritti perché, quando si parla di protezione di un marchio, si fa riferimento ai sistemi di prevenzione e di sanzione che la legge mette in atto per impedire questo tipo di uso.

Un'altra funzione è quella cosiddetta *attrattiva*.

L'aspetto è quello di rappresentare un certo livello di qualità del prodotto per attirare l'attenzione del pubblico attraverso la pubblicità o altri metodi. Per un certo periodo, solo i marchi più famosi sono stati autorizzati a svolgere questa funzione attrattiva. Il tema della possibilità che i marchi famosi ricevano una guida "ultra merceologica" sembra oggi risolto. Il marchio dovrebbe essere considerato un asset dell'azienda se ha un proprio valore economico indipendente e può svolgere una funzione pubblicitaria e promozionale in aggiunta al suo ruolo distintivo più consolidato. Il marchio deve essere considerato come un bene dell'azienda se ha un proprio valore economico autonomo e può svolgere una funzione pubblicitaria e promozionale oltre al suo più consolidato ruolo distintivo, perché potrebbe diventare il bersaglio di aggressioni da parte di terzi che non sono concorrenti del titolare del marchio e nell'esercizio della loro attività commerciale<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'inserimento materiale del marchio denominativo e figurativo di un istituto di credito in un articolo su un sito web, lesivo dell'immagine dell'istituto, cagionasse un pregiudizio proprio a alla capacità attrattiva e pubblicitaria del marchio presso il mercato. Il criterio del forum commissi delicti deve essere inteso non solo quale luogo ove si è verificato il fatto generatore dell'evento dannoso, ma altresì come quello in cui si è verificato il danno; pertanto, deve ritenersi

Un'ulteriore funzione è quella di *indicazione di provenienza del marchio*.

L'uso di un'indicazione geografica nella presentazione di un prodotto non ha sempre la stessa forma o gli stessi scopi, in alcuni casi, l'origine è specificata solo in relazione al luogo fisico dell'ultima trasformazione sostanziale degli ingredienti o della coltivazione del prodotto primario, come indicato dalla semplice frase "made in..." seguita dal nome del Paese di origine<sup>88</sup>.

In altri casi, l'indicazione geografica svolge un ruolo più significativo e mira a trasmettere maggiori informazioni al consumatore. È inclusa nella denominazione commerciale del prodotto e tende a evidenziare le caratteristiche uniche della regione di origine, nonché gli specifici fattori agro-ambientali che hanno operato nel luogo in cui il prodotto è stato coltivato, lavorato, stagionato e confezionato, infine, vi sono casi in cui un nome geografico è incluso in un marchio o ne costituisce l'intera identità, identificando il produttore di un determinato alimento. Ciascuna modalità di utilizzo dei nomi geografici ha una funzione diversa e la natura giuridica che le corrisponde<sup>89</sup>; nel primo caso ("made in"), l'indicazione geografica assume la forma di una semplice "indicazione di provenienza" e serve solo a uno scopo tecnico: la determinazione della materia prima del prodotto può aiutare nelle operazioni di rintracciabilità, risolvere una funzione sanitaria, consentire valutazioni di tipo doganale-tributario e, infine, nei casi in cui è prevista, fornire ai consumatori informazioni utili. Nel secondo scenario (prodotti tipici), si ricorre alle "indicazioni geografiche" o alle "denominazioni d'origine" per dimostrare il ruolo specifico che queste hanno nel dimostrare al consumatore il nesso causale tra il prodotto e il suo Paese d'origine, nonché la conformità del prodotto a specifici standard di qualità. Infine, in questo caso, si tratta di un vero e proprio marchio commerciale il cui scopo è quello di consentire l'identificazione istantanea del produttore, distinguendo così il prodotto dai suoi rivali. A causa della loro scarsa importanza in termini di comunicazione, le indicazioni di località sono incluse solo in alcune leggi generali (in particolare, per scopi di interesse comunitario, la Direttiva 2000/13 CE sul galateo alimentare e le varie norme verticali di riferimento), con finalità principalmente ma non esclusivamente pubblicitarie. Pertanto, non sono protette da diritti di proprietà privata e non implicano per il produttore l'utilizzo in particolari modi orientati all'oggetto.

Al contrario, a causa della loro funzione "comunicativa" unica e della capacità di influenzare il comportamento dei consumatori, le indicazioni geografiche sono state per molti anni oggetto di un ampio sviluppo teorico, normativo e giudiziario su scala nazionale, regionale e internazionale. Ciò ha comportato l'attribuzione di benefici agli oggetti che utilizzano queste indicazioni, nonché una posizione specifica nell'ambito delle norme giuridiche contemporanee, a coloro che le utilizzano.

---

competente per le condotte lesive della reputazione altrui realizzate via web anche il giudice del luogo ove ha il domicilio o la sede il danneggiato.

<sup>88</sup> RICOLFI, Trattato dei marchi, cit., vol. II, p. 1188.

<sup>89</sup> Giacomini, C. (2007). *Lo sviluppo dei marchi geografici collettivi e dei segni distintivi per tutelare e valorizzare i prodotti freschissimi* (Vol. 554). FrancoAngeli.

### 3.4 Registrazione del marchio

La registrazione è l'atto che, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), conferisce al beneficiario il diritto esclusivo di usare il marchio; a condizione, tuttavia, che l'ordinanza non rinunci alle esigenze di tutela di coloro che hanno usato un marchio senza prima registrarlo<sup>90</sup>. La registrazione ha quindi natura costitutiva e consiste in un decreto amministrativo emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)<sup>91</sup> a conclusione di un lungo iter iniziato con la presentazione della domanda e i cui effetti sono retroattivi a quel momento. Inoltre, nell'arco di tempo che intercorre tra il deposito e la registrazione, i terzi includono gli estremi del contratto.

La registrazione è valida per un periodo di dieci anni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che non venga rinnovata, non ci sono restrizioni al rinnovo, e ogni rinnovo di una registrazione ha una durata di un anno solare dalla scadenza dell'ultima registrazione se non c'è soluzione di continuità tra i due periodi.

Senza rinnovo, la registrazione perde la sua efficacia e il marchio inizia a sbiadire.

Ogni volta, il titolare del contratto ha il diritto di rinunciare prima della scadenza.

L'efficacia di una revoca si basa sulla sua annotazione nel relativo registro, e la revoca deve essere resa pubblica mediante menzione nella newsletter ufficiale delle associazioni di categoria dell'azienda.

In base all'art. 15 co. 3 C.P.I., poi, si definisce l'ambito mercantile degli effetti della registrazione e si precisa che i marchi sono protetti solo in relazione a prodotti o servizi identici o essenzialmente simili a quelli

---

<sup>90</sup> Articolo 15 c.p.i.:

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

<sup>91</sup> L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è una divisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si occupa principalmente del deposito amministrativo dei brevetti e dei marchi, della registrazione e della concessione dei diritti di proprietà industriale ottenuti attraverso questi processi.

*Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti: a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica; b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale; c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo; d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali; e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.*



per i quali è stata presentata la richiesta, mentre la protezione dei marchi che godono di disparità razziale trascende i confini dell'affinità mercantile<sup>92</sup>.

Secondo l'articolo 156 del Codice Civile, la domanda di registrazione di un marchio deve contenere le seguenti informazioni: il nome del richiedente (ed eventuali mandatari); la riproduzione del marchio; l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio intende contraddistinguere, classificati secondo i termini dell'Accordo di Nizza.

La domanda deve poi essere pubblicata sul bollettino ufficiale della marcia dell'azienda per la pubblicità.

Una volta confermata la formalità della richiesta, l'UIBM passa alla determinazione formale dell'ufficio in merito all'assenza di ostacoli alla registrazione ai sensi dell'art. 170 C.P.I.

Tre mesi dopo la pubblicazione della domanda di marchio, possono presentare opposizione alla registrazione:

- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- d) le persone, gli enti e le associazioni".

Questi strumenti hanno lo scopo di mantenere la validità dei diritti pregressi.

Infine, su richiesta, durante il processo di esame, è prevista la possibilità di ritirare la domanda o di chiarirne o limitarne il contenuto (articolo 172 C.P.I).

Alla Commissione è stato concesso il diritto di impugnare le azioni dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 135 C.P.I., di cui parleremo più dettagliatamente nella prossima sezione di questo articolo.

Dopo la registrazione, il marchio gode di una presunzione di validità, che pone fine alla possibilità di impugnare tale validità con un'azione di nullità.

A differenza del marchio internazionale, che è un insieme di marchi nazionali, il marchio comunitario è un marchio unico la cui registrazione è gestita dall'EUIPO (Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)<sup>93</sup>, che ha sede ad Alicante. Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Essendo un marchio unitario, la sua validità è estesa, al momento del deposito, alla totalità della Comunità; non è quindi possibile limitarne la validità ad alcuni Stati dell'Unione Europea escludendone altri.

Possono essere registrati come marchi comunitari i seguenti segni:

1. composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi;
2. figurativi, comprendenti una o più parole;
3. composti da colori;
4. composti da colori o combinazioni di colori;
5. tridimensionali;
6. composti da suoni.

---

<sup>92</sup> M.Scuffi, M.Franzosi, A.Fittante, Il Codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005

<sup>93</sup> L'EUIPO è l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati. Collabora anche con gli uffici di PI degli Stati membri dell'UE e con partner internazionali per offrire un analogo servizio di registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del mondo, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/about-euipo>

Sia il marchio comunitario che quello nazionale richiedono che il simbolo abbia qualità distintive, novità, rappresentazione grafica e legittimità.

Pertanto, i marchi che non possono essere registrati come comunitari sono quelli:

1. privi di caratteristiche distintive;
2. utilizzati esclusivamente per designare il tipo, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, l'epoca di provenienza geografica o altre caratteristiche del bene o del servizio;
3. divenuti ampiamente accettati nel linguaggio corrente o in contesti informali e formali.
4. sono contrari all'ordine pubblico o alle buone consuetudini;
5. sono destinati a indurre in errore il pubblico, ad esempio sulla natura, la qualità o l'origine geografica di un bene o di un servizio.

Oltre ai requisiti standard, le norme comunitarie prevedono che il quesito sia presentato in una delle cinque lingue ufficiali dell'Unione (italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco). Ciò si rende necessario quando vi sono conflitti tra marchi identici o simili i cui rispettivi proprietari parlano lingue diverse.

Il deposito avviene presso l'attuale EUIPO o UAMI. Il processo di registrazione prevede diverse fasi:

1. Presentazione della domanda di registrazione;
2. Esame da parte dell'Ufficio comunitario (verifica della conformità ai requisiti formali della domanda di registrazione e ricerca di ostacoli associati, come ad esempio un marchio identico precedentemente registrato);
3. Pubblicazione della domanda di registrazione. Trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio nel Bollettino del Mercato Comunitario, i titolari di un'indicazione precedente, siano essi locali o nazionali (Paesi membri dell'Unione Europea), possono presentare all'UAMI una richiesta di opposizione alla registrazione.
4. Il mercato comunitario, come quello nazionale, ha una durata di venti anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di altri venti anni.

Per quanto riguarda l'uso, il diritto comunitario dei marchi, come quello italiano, prevede che il marchio venga utilizzato; ciò significa che entro cinque anni dalla registrazione, il marchio comunitario deve essere utilizzato in modo effettivo in almeno uno Stato membro dell'Unione per i prodotti e servizi elencati nella richiesta di registrazione.

L'uso del marchio protegge il titolare da eventuali azioni dissolutive di promozione non di terzi. Il rinnovo deve essere effettuato alla scadenza del termine decennale.

È possibile presentare un ordine di Marchio internazionale per ricevere assistenza all'estero. Tuttavia, per poterlo registrare, è necessario essere titolari di un marchio nazionale o locale registrato o depositato che verrà utilizzato come "base del marchio" nelle richieste di registrazione internazionale.

### **3.4.1 Soggetti legittimati**

Ai sensi dell'articolo 19 del Codice di procedura civile, sono considerati legittimi registranti tutti i soggetti che utilizzano il marchio o che ne suggeriscono l'uso per la produzione, la vendita o la fornitura di prodotti o servizi da parte della propria azienda o di aziende su cui hanno il controllo. Per questo motivo, la registrazione

è consentita non solo a un investitore esistente o potenziale, ma anche a chiunque richieda l'autorizzazione a consentire a terzi di utilizzare quel segno. L'unica restrizione è che il marchio deve essere utilizzato dal registrante o da terzi quando si svolge un'attività commerciale come entità, quindi la legge vieta di registrare il marchio se non sarà utilizzato in tali attività. D'altra parte, è importante notare che è impossibile confermare l'uso previsto del marchio al momento della registrazione. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha stabilito che la mancanza di un uso previsto del marchio non costituisce un motivo per la sua cancellazione.

Tuttavia, chi ha presentato richieste improprie non può ottenere la registrazione del marchio della propria azienda (cfr. art. 19 c.p.i. secondo comma). Il problema si pone quando c'è un'entità che si appresta a registrare un marchio, ma tale registrazione viene ostacolata dall'azione di un'altra entità che ne era a conoscenza, magari per un rapporto fiduciario. La legge concede la tutela in questo caso a chiunque non abbia ancora presentato domanda di registrazione del marchio, mentre la dispensa a chi, essendo a conoscenza della situazione, presenta domanda di registrazione del marchio depositando un simbolo altruistico a proprio nome.

Infine al terzo comma l'articolo 19 c.p.i. si riconosce anche "alle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie e dei comuni" la possibilità di registrare un marchio, con il presupposto che però "i proventi derivanti dagli sfruttamenti del marchio ai fini commerciali, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente"<sup>94</sup>.

### 3.4.2 Limiti della Registrazione

Il diritto esclusivo concesso al titolare del marchio registrato e la conseguente possibilità di impedire l'uso di tutti gli articoli da parte sua che non siano espressamente autorizzati sono soggetti a due tipi di limitazioni: gli accordi relativi agli usi commerciali autorizzati e gli usi commerciali autorizzati che non comportino la manifestazione di pratiche commerciali illecite<sup>95</sup>.

L'articolo 21 del Codice di Procedura Civile prevede specifiche eccezioni all'uso esclusivo di un marchio da parte del suo titolare e, in tutti e tre i casi citati, l'autorizzazione all'uso del marchio registrato di un terzo non autorizzato è subordinata al rispetto delle leggi sulla concorrenza sleale.

Il requisito per l'autorizzazione universale degli usi elencati nell'articolo 21, sezione 1, è che essi siano autorizzati nel rispetto delle norme di correttezza professionale e di lealtà industriale.

Il primo uso consentito del marchio altrui riguarda l'ipotetica situazione in cui un marchio precedentemente registrato corrisponde a un nome o a un indirizzo di altri.

---

<sup>94</sup> Sena, G. (2007). *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. Giuffrè Editore.

<sup>95</sup> VANZETTI, Diritti reali e "proprietà" industriale (...e mediazione obbligatoria), in Riv. dir. ind., 2010, I, p. 173.

In questi casi, il titolare del marchio precedente non può impedire al terzo di utilizzare il suo nome o indirizzo nel corso della propria attività economica, anche se coincide con il suo marchio, purché lo faccia in conformità con gli usi commerciali e industriali previsti. Il secondo uso autorizzato corrisponde all'uso delineato<sup>96</sup>.

Il nostro sistema vieta la registrazione di marchi puramente descrittivi, considerando questo punto di partenza è necessaria una riflessione. Infatti, un marchio può contenere indicazioni descrittive, ma deve anche avere una caratteristica distintiva.

Ci saranno quindi marchi che richiamano le indicazioni descrittive del prodotto prima di distanziarsene attraverso modifiche o l'aggiunta di nuovi elementi.

In questi casi, il marchio si divide in due parti: quella che possiede la qualità descrittiva, che non può essere imitata da terzi, e quella che corrisponde all'indicazione descrittiva, che può essere usata liberamente per descrivere la natura, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, l'origine geografica, il periodo di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o del servizio secondo i principi della buona prassi<sup>97</sup>.

Il terzo uso consentito è quello volto a specificare l'uso finale di un bene o servizio.

Ciò è particolarmente vero per le prestazioni che servono solo come componenti supplementari di altre prestazioni piuttosto che svolgere una funzione indipendente.

Queste parti dello scambio possono essere realizzate dallo stesso produttore del prodotto principale o da una società diversa. In quest'ultimo caso, l'azienda interessata deve essere in grado di specificare che i suoi prodotti sono appropriati per uno specifico prodotto principale, distinto da un particolare marchio, al fine di assicurarsi la propria nicchia di mercato.

In caso contrario, si riconoscerebbe che il produttore del bene principale ha un monopolio ingiustificato sui suoi accessori e sulle parti di scambio.

Il tutto in considerazione delle aspettative in termini di concorrenza sporca.

Infine, esaminando l'applicazione dell'articolo 21 Co.2 C.P.I., elenca gli usi del marchio riservati al suo titolare. Infatti, il titolare di un marchio è stato messo in guardia dall'utilizzare il logo "in modo vietato dalla legge" e dall'utilizzare parole che potrebbero essere interpretate come confusive, insensate o violative di diritti anteriori di terzi.

Secondo alcuni, la violazione di queste leggi fondamentali sulla concorrenza costituisce concorrenza sleale.

In tutti i casi in cui l'uso del marchio determina un rischio di confusione con un marchio distintivo anteriore già noto sul mercato, l'uso ingannatorio è consentito.

Lo scopo dell'uso ingannatorio è quello di informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi.

Il terzo esempio di uso vietato elencato nell'articolo 21 CPI riguarda le situazioni in cui l'uso del marchio potrebbe implicare un diritto esclusivo di proprietà, un diritto di proprietà industriale o un altro diritto di terzi<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> MANTOVANI, Marchio e uso dei segni distintivi in internet: fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011, reperibile al sito [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it).

<sup>97</sup> Sena, G. (2007). *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. Giuffrè Editore.

<sup>98</sup> Articolo 21 c.p.i.:

1. *I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:*

### 3.4.3 I segni non suscettibili di registrazione

Prima di registrare un marchio, è consigliabile tenere conto dell'esistenza di alcune categorie di segnali che di solito non sono ammissibili alla registrazione come marchi. In questo caso si parla di "Impedimenti Assoluti" alla registrazione del marchio.

L'UIBM effettua una revisione degli ostacoli alla registrazione del marchio e risolve le questioni che vengono sollevate<sup>99</sup>.

- Termini generici: Secondo l'articolo 12.1 del Codice di Procedura Civile, non sono legittimi i marchi che "consistono esclusivamente in termini divenuti di uso comune nel gergo corrente o negli usi costanti del commercio". Allo stesso modo, l'articolo 13.1 CPI stabilisce che "i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi" non sono ammissibili alla registrazione come marchi.

- Termini descrittivi: lo stesso Art. 13.1 c.p.i. vieta la registrazione di marchi composti da "segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio."

- Marchi ingannevoli: secondo l'articolo 14.1(b), "i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi" non sono registrabili come marchi. Stiamo parlando di marchi che potrebbero indurre un consumatore a mettere in dubbio la qualità, la natura o l'origine geografica del prodotto. A titolo esemplificativo, un logo che raffigura una tazza per indicare un prodotto a base vegetale, come la margarina, sarebbe considerato inappropriato perché il consumatore potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale, come ad esempio il burro.

- In generale, parole o immagini che potrebbero essere interpretate come una violazione di regole morali o religiose ampiamente accettate non possono essere registrate come marchi.

Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali ed emblemi di Stati e organizzazioni internazionali i cui nomi sono stati ufficialmente comunicati all'OMPI non sono registrabili come marchi.

---

a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, 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.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

<sup>99</sup> Albertini, L. (2021). Marchi deboli, marchi nulli e segni usati in funzione non distintiva (sulla non facile collocazione normativa degli usi cd comparativi e/o "referenziali" del marchio altrui). *Rivista di diritto industriale* (giuffrè Francis Lefebvre).

L'UIBM applica un controllo sugli ostacoli alla registrazione, ma non applica gli ostacoli alla registrazione che si riferisce a potenziali conflitti con segni distintivi precedenti, uguali o simili.

Tuttavia, nonostante l'articolo 176 del C.P.I. consenta ai titolari di diritti anteriori di opporsi a una richiesta di registrazione di marchio entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta, questa disposizione non è ancora entrata in vigore in Italia a causa del ritardo nell'attuazione della procedura di opposizione da parte del Regolamento di applicazione.

Prima di depositare un marchio, si consiglia vivamente di effettuare una ricerca di disponibilità del marchio. Tali indagini, note anche come Ricerca di anteriorità, sono necessarie per prevenire ulteriori controversie con i titolari di diritti anteriori.

### **3.4.4 Vantaggi nella registrazione del marchio**

Le imprese devono impegnarsi nella registrazione del marchio, che può portare numerosi vantaggi, sia per quanto riguarda la tutela sia per lo sfruttamento del marchio, per sfruttare economicamente un marchio.

In particolare, la registrazione di un marchio d'impresa può comportare:

- il diritto esclusivo di utilizzare il marchio registrato, impedendo ad altri di farlo;
- la possibilità di difendersi, anche per motivi legali, da altri soggetti che utilizzano impropriamente tale marchio;
- la possibilità di sfruttare in modo proficuo il marchio attraverso una concessione a terzi.

Il vantaggio di un'organizzazione di registrare un marchio nasce per lo più dalla necessità di proteggersi dalla rivalità e di avere accesso a quel marchio sul mercato, anche attraverso la concessione di licenze a terzi.

Per ottenere questi vantaggi è necessaria la registrazione del marchio, che può avvenire sia a livello nazionale che internazionale (globale o europeo)<sup>100</sup>.

Un altro fattore da tenere in considerazione è che un marchio può essere ritirato dal mercato più facilmente dopo la registrazione, perché è molto più facile identificare il proprietario del marchio e la sua unicità (e quindi il suo valore economico). Di conseguenza, la registrazione di un marchio non deve essere vista solo come un vantaggio dal punto di vista legale, ma anche come un modo per fornire potenzialmente un valore economico al marchio. Per massimizzare un marchio nel tempo, è necessario sfruttarne i vantaggi a lungo termine.

Inoltre, i consumatori considerano sempre la registrazione di un marchio come un segno di fiducia nei confronti del bene o del servizio offerto. Oltre ai vantaggi legati alla tutela legale e finanziaria, il marchio consente anche potenziali vantaggi fiscali, in particolare, dal punto di vista fiscale<sup>101</sup>, il fattore cardine è costituito dall'invecchiamento associato alla tassazione italiana dei proventi dei diritti d'autore.

---

<sup>100</sup> Faccincani L., *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending*, Milano, Giuffrè, 2009

<sup>101</sup> Mangani, A. (2005). Un'analisi empirica del marchio comunitario. *L'industria*, 26(3), 469-494.

Questa disciplina consente al titolare di un marchio di trasferire un beneficio economico a terzi attraverso il pagamento di royalties basate esclusivamente sul volume di vendite annuo realizzato dal marchio stesso. La percezione di queste royalties è gestita in modo non conforme alle nostre norme fiscali.

In base alla normativa fiscale italiana, avete diritto a una detrazione del 25% per i crediti derivanti dall'uso commerciale dei vostri diritti d'autore su marchi e brevetti.

La creazione di un nuovo prodotto, marchio o azienda è l'unico scenario in cui può sorgere un obbligo fiscale.

Se si dovesse intraprendere questa strada:

Identificare una società del gruppo (ad esempio, la holding) che si occupi dello sviluppo del marchio e della sua registrazione. La holding continua a sostenere i costi della creazione e dello sviluppo del marchio, favorendone la promozione e la sponsorizzazione per diffonderne il valore a terzi. La società che ha registrato il marchio (la holding) ne concede l'uso a un'altra società operativa del gruppo, che sarà responsabile della produzione e della distribuzione del prodotto che utilizza il marchio ricevuto in licenza d'uso.

## CAPITOLO IV

### *La mancata collocazione giuridica del Cybersquatting- Novità normative per il futuro*

#### 4. Lacune normative in materia

Il fenomeno del cybersquatting, come si è avuto ampiamente modo di analizzare nelle precedenti pagine di questa tesi, è qualcosa che è in pieno divenire, basti pensare all'evoluzione che quotidianamente sta avvenendo su Internet. Dal punto di vista dottrinale, una parte prevalente di essa è ferma nel considerare questo fenomeno in maniera quasi riduttiva, come una mera occupazione di nomi a dominio, con il precipuo scopo di trarre un vantaggio economico. Questo tipo di pratica, illegale, si concretizzerebbe, quindi, nell'appropriazione *del dominio web appartenente a grandi marchi o personaggi famosi, creando non solo una confusione verso la persona che acquista, ma di riflesso crea anche una lesione alla immagine del soggetto offeso*<sup>102</sup>.

Tutte queste sfaccettature, in un mondo digitale e digitalizzato, affondano le proprie radici nel web marketing e nel principio generale della tutela del brand online.

A tal proposito occorre ribadire come, negli ultimi anni, siano nate diverse forme di tutela sia dal punto di vista nazionale che oltre nazionale: basti considerare che è una pratica diffusa oggi in Italia, adire un giudice che sia in grado di dare inizio alla procedura di indagine atta a verificare se la pretesa, e allo stesso tempo la fondatezza, del supposto reato di cybersquatting sia reale o meno. A questo punto si può far riferimento ad un ulteriore argomento di discussione che riguarda l'espansione dell'ordinamento giuridico prodotta dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. Ecco che entra in gioco un concetto, quello del cyberspazio, che ha proprio nel domain name, per quanto occorre a questa tesi, il punto di riferimento dell'analisi dottrinale e delle riforme normative; in questo caso, dovrebbe essere evidente che il nome a dominio non è più solo un indirizzo telematico quando viene utilizzato dalle imprese per differenziare i propri prodotti o servizi. Tuttavia, esistono due orientamenti giurisprudenziali opposti: uno, maggioritario<sup>103</sup>, che estende al nome di dominio la tutela del marchio o del segno distintivo di fronte alla sleale concorrenza; l'altro, minoritario<sup>104</sup>, che considera il nome di dominio nella sua semplicità ontologica di indirizzo telematico. La difficoltà più difficile da risolvere è che la tutela del marchio è contenuta nei confini territoriali degli Stati Uniti, dell'Europa, o dei Paesi indicati dalla cancelleria internazionale: si tratta di una tutela debole e inadeguata per il nome del dominio, che prevede tali limitazioni territoriali e commerciali.

È proprio qui che può sorgere un conflitto tra il nome di dominio e il marchio. Le preoccupazioni, sollevate in una riunione d'emergenza, sono state risolte dai giudici della Corte Superiore sulla base dei criteri tradizionali

---

<sup>102</sup> Bassini, M. (2015). Rilettura Giurisprudenziale della Disciplina Sulla Responsabilità Internet Service Provider: Verso un Modello di Responsabilità Complessa, La. *Bocconi Legal Papers*, 5, 39.

<sup>103</sup> Questo tipo di indirizzo prevalente è da far rinvenire nella giurisprudenza del Tribunale di Milano

<sup>104</sup> L'indirizzo minoritario può essere ricondotto alle pronunce dei Tribunali di Bari e Firenze che affermano come il nome di dominio serva ad identificare il computer dell'Internet Service Provider di riferimento del sito Web e l'impresa che opera online



relativi ai marchi e ai segni distintivi. I "minimalisti", invece, invocano un regolamento specifico sui nomi di dominio.

Internet, prodotto della convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fornisce agli utenti uno strumento continuo di comunicazione audio e visiva, di conseguenza, l'osservazione che siamo nel quarto millennio in termini di comunicazione tra gli uomini è plausibile. È indubbio che sia stato condotto un esame giudiziario del fenomeno di Internet e del termine "mondo virtuale" da cui è nato, con riferimento alle attuali categorie relative al mondo reale e alle sue strutture. Una normativa ad hoc per la diffusione di informazioni online sarà sicuramente introdotta nel prossimo futuro, con la tradizionale disciplina dei segnali distintivi adattata alle esigenze e alle caratteristiche di Internet. In ogni caso, è opinione comune che Internet rappresenti un mondo autonomo (c.d. "cyberspazio") che deve essere governato da regole proprie, accettate spontaneamente da utenti e operatori. E sembra che una giurisprudenza minoritaria, rappresentata da tre ordinanze, una del Tribunale di Bari e due del Tribunale di Firenze, consideri ancora il nome a dominio (elemento base e componente funzionale della navigazione in Internet) nella sua forma ontologica di semplice "indirizzo telematico", anche quando utilizzato in ambito amministrativo e commerciale. Contrariamente all'opinione prevalente, che estende al nome a dominio la tutela del marchio e della concorrenza sleale, tali decisioni fanno riferimento solo al diritto statutario, nel caso in cui il legislatore approvi una legge che disciplini l'uso dei nomi a dominio, come se l'assenza di una legge specifica creasse un vuoto giuridico insormontabile.

#### **4.1 Interpretazione giurisprudenziale e normative speciali**

Dal punto di vista nazionale, si registrano diverse pronunce per quanto riguarda la pratica del cybersquatting e in queste si afferma come questo fenomeno rispecchia una pratica confusoria *“idonea a precludere ai titolari del marchio l'utilizzo di Internet come ulteriore segno distintivo<sup>105</sup>”*, venendo così provata la sua illiceità, ma non solo, visto che *“consente al titolare del sito di accaparrarsi più facilmente contatti commerciali che, in assenza dell'utilizzo del domain name non avrebbe potuto conseguire se non a prezzo di ingenti investimenti pubblicitari e dopo anni di apprezzata attività nel settore di riferimento<sup>106</sup>”*

Partendo da questi due principi di diritto espliciti a livello giurisprudenziale, si può più facilmente intendere come l'ordinamento giuridico italiano abbia applicato le disposizioni della legge sul commercio elettronico e della legge sulla protezione dei dati. Il contesto entro cui queste, così come altre, pronunce sono state emanate fanno riferimento ai casi in cui il giudice è stato chiamato a esprimersi sulla responsabilità del fornitore.

In termini di nomi di dominio, tra le decisioni citate ve ne sono solo tre in cui si fa riferimento al fornitore di servizi. Le prime due decisioni sono state emesse dal Tribunale di Napoli nel 2002 e nel 2004 in cui viene affermato, in linea di principio, che i provider sono responsabili della registrazione di nomi a dominio che

---

<sup>105</sup> Tribunale Milano, 20 febbraio 2009

<sup>106</sup> Tribunale Torino, 26 ottobre 2007

violano i diritti di marchio altrui, sulla base del fatto che la giurisprudenza tradizionale definisce come contraffattore chiunque utilizzi il marchio in commercio, in contrapposizione al diritto esclusivo del titolare. Di conseguenza, qualsiasi attività che immetta un prodotto o un servizio in una catena di distribuzione, basandosi su dati falsi, è classificata come contraffazione, così come la registrazione e l'attivazione di un sito web, entrambe le quali, pur non essendo classificate come un atto commerciale in sé e per sé, fungono da primo momento causalmente rilevante nella catena del "commercio elettronico"<sup>107</sup>.

La responsabilità è legata al rischio tipico dell'attività commerciale, che è legato alla qualità dell'attività, che ha solo un fornitore di servizi di telecomunicazione:

*"i provider sono di norma, come accennato, imprenditori, e svolgono le attività concordate con il cliente dietro corrispettivo: il rischio di chiedere la registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio da altri registrato (subandone le conseguenze di legge) è, in definitiva, un tipico rischio di impresa"<sup>108</sup>. Ciò non implica un onere eccessivo per il fornitore dal momento che "chi intende registrare (e, soprattutto, utilizzare) un marchio ha la responsabilità di determinare se il marchio è già stato registrato, chi intende registrare un nome a dominio".*

Considerando altre pronunce giurisprudenziali occorre parlare della decisione del Tribunale di Venezia che, a fronte di una richiesta da parte dell'attore contro il provider riguardo ad un caso di domain grabbing, ebbene la corte ha affermato che quest'ultimo fosse costretto a pagare sia l'ingiunzione che la restituzione del dominio con conseguente revoca delle credenziali concessi a chi aveva usurpato il nome di dominio e la successiva attribuzione di nuove credenziali di accesso alla società che ne era stata privata<sup>109</sup>.

Un altro caso, la cui analisi si rende necessaria, riguarda il recente fenomeno del keyword advertising: nelle decisioni nazionali in materia, i giudici hanno spesso fatto riferimento alla giurisprudenza europea, che sarà approfondita a breve nella prosecuzione del paragrafo.

Ebbene, la sentenza al riguardo è stata emessa dal Tribunale di Milano e verte sulla citazione in giudizio che i soggetti attori avevano proposto anche nei confronti di Google Italy srl, Google Inc. e Google UK Ltd. Proprio riguardo a queste tre società convenute bisogna dire che non siano poi state parte del giudizio in quanto difettava la loro legittimazione passiva; quindi, lo stesso è andato avanti affermando poi che ad essere determinante ai fini del keyword advertising è il rapporto contrattuale che viene posto in essere con il fruitore del servizio, non essendo perciò accusabili le società che predispongono il portale internet, per intenderci la mascherina in cui si digita la ricerca. Più specificamente, il servizio oggetto della contesa era "AdWords" fornito da un'altra entità, ossia Google Ireland Ltd con cui erano stati instaurati gli accordi rivelatisi poi illeciti. Sempre relativamente a questo tema, si può esaminare un'ordinanza del 2013 (relativa a un altro servizio AdWords) dello stesso Tribunale, che ha condannato anche il responsabile del gestore della rete effettuando un vero e proprio *revirement*. Nel frattempo, anche il Tribunale di Palermo si è occupato di un caso simile,

---

<sup>107</sup> Giovanella, F. (2011). La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l'incerta natura del motore di ricerca Nota a ord. Trib. Roma 22 marzo 2011. *Danno e responsabilità*, 8, 847-862.

<sup>108</sup> Tribunale Napoli, 18 febbraio 2004

<sup>109</sup> Tribunale Venezia, sezione speciale impresa, 27 maggio 2013

citando la maggior parte della giurisprudenza europea in materia e stabilendo che il motore di ricerca non è direttamente responsabile della violazione dei diritti di marchio perché, nell'ambito del servizio AdWords, non fa uso del marchio in violazione della Direttiva 89/104. L'inserzionista convenuto è stato ritenuto responsabile di violazione del marchio e di concorrenza sleale nei periodi in cui è stata utilizzata la tecnica di inserimento dinamico delle parole chiave; tuttavia, secondo la Corte, "*anche la scelta dell'URL di visualizzazione, e quindi del titolo dell'annuncio, spetta all'inserzionista*". Sostanzialmente è l'inserzionista che decide se attivare o meno la funzione di inserimento dinamico delle parole chiave, che è l'elemento che ha causato la violazione del marchio. Inoltre, il fatto che la vicenda oggetto del giudizio ne fosse riconducibile al servizio "Ricerca Google" gestito da Google Inc. ha portato ad affermare che le società Google risultano estranee alla condotta illecita. In termini di eventuale responsabilità per le attività di hosting, i giudici hanno affermato, citando gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003, che "*non esistono elementi per ritenere che Google Ireland Ltd fosse a conoscenza dell'attività illecita e sia rimasta inattiva*" e che "*non è stato presentato alcun provvedimento dell'autorità competente*". Infine, non vi era alcuna prova di concorrenza sleale, a causa dell'assenza di un rapporto di concorrenza tra Google e il titolare del marchio. Come già detto, la scarsità di pronunce delle corti di merito italiane che accertano o viceversa escludono la responsabilità del provider nel contesto specifico dell'uso illecito di marchi di terzi in un ambiente digitale. Si nota ancora una tendenza ad uniformarsi a quanto stabilito dal diritto europeo, ovvero l'assenza di responsabilità del prestatore, in contrasto con la posizione giuridica europea dominante in materia di diritti d'autore e di tutela dei diritti umani. Infatti, la giurisprudenza italiana tende, da un lato, ad ampliare il concetto di "*provider attivo*<sup>110</sup>", mentre dall'altro, a limitare l'ambito di responsabilità: più di una pronuncia è stata ritenuta sufficiente a dare all'ISP la consapevolezza del fatto errato e, di conseguenza, a declinare la responsabilità per l'azione mancata ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 70. 16 del D.lgs. n. 70/2003. Queste sentenze sono state criticate dalla magistratura, in particolare per la "dimenticanza" della disposizione che impone la comunicazione alle autorità competenti<sup>111</sup>; si avverte inoltre il rischio che un quadro troppo ristretto costringa i provider a imporre misure preventive stringenti, con una mancanza di sviluppo per la libera espressione su Internet<sup>112</sup>.

Tuttavia, vi sono casi in cui il ruolo attivo del provider è escluso<sup>113</sup> o la responsabilità del provider è esclusa a causa della mancata comunicazione con le autorità competenti e questo implica che la questione continua a dividere i tribunali italiani, che con soluzioni diverse, se non diametralmente opposte, cercano di trovare un equilibrio tra interessi concorrenti ed esigenze giudiziarie, talvolta allontanandosi dagli schemi giuridici di riferimento.

---

<sup>110</sup> Bassini, M. (2015). Rilettura Giurisprudenziale della Disciplina Sulla Responsabilita Internet Service Provider: Verso un Modello di Responsabilita Complessa, La. *Bocconi Legal Papers*, 5, 39.

<sup>111</sup> Giovanella, F. (2011). La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l'incerta natura del motore di ricerca Nota a ord. Trib. Roma 22 marzo 2011. *Danno e responsabilità*, 8, 847-862.

<sup>112</sup> Vitro, S. (2015). Domain names: dal cybersquatting alla contraffazione online. *Domain names*, 1-46.

<sup>113</sup> Bassini, M. (2015). Rilettura Giurisprudenziale della Disciplina Sulla Responsabilita Internet Service Provider: Verso un Modello di Responsabilita Complessa, La. *Bocconi Legal Papers*, 5, 39.

La Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire alcuni aspetti della Direttiva 2000/31/CE sull'uso illecito del marchio affermando in una delle pronunce più significative da questo punto di vista<sup>114</sup>, che rappresenta il principale caso in Europa per l'uso del marchio nei servizi di keyword advertising. Secondo la Corte, il fornitore del servizio di posizionamento non utilizza il marchio scelto dall'inserzionista come promesso; se quindi non è responsabile in via principale della violazione dei diritti di marchio, è necessario stabilire se e a quali condizioni risponde all'illecito dell'inserzionista. Una delle questioni pregiudiziali poste alla Corte riguardava il ruolo di Google nella fornitura del servizio: il giudice remittente ha chiesto "*se l'art. 14 della direttiva 2000/31<sup>115</sup> debba rispondere all'illecito dell'inserzionista debba essere interpretato nel senso che un servizio di posizionamento su Internet costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dall'inserzionista, di guisa che tali dati sono oggetto di un'attività di "hosting" ai sensi di tale articolo*". La Corte prima di tutto precisa che la prestazione del servizio di posizionamento, tipica dei motori di ricerca, costituisce un servizio di hosting ai sensi dell'art. 14 della Direttiva; quindi, in astratto ai prestatori di un simile servizio si può applicare quanto previsto da tale norma, senonché è necessario valutare il ruolo assunto concretamente dal provider, per accertare se egli beneficia o meno dell'esenzione di responsabilità: solo se questo ruolo è "*neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza*" egli potrà ritenersi esente da responsabilità. Al contrario il prestatore sarà ritenuto responsabile nel caso abbia assunto un ruolo attivo oppure nel caso in cui, nonostante il ruolo passivo, abbia ommesso di rimuovere o disabilitare l'accesso ai dati illeciti, dopo esser venuto a conoscenza della natura illecita degli stessi. Nel caso specifico del servizio AdWords di Google, esso non beneficia dell'esenzione per il trattamento dei dati perché non implica automaticamente che "*Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server*", né beneficia del fatto che si tratti di un servizio a pagamento. La Corte conclude delegando alla Corte nazionale, che ha una migliore comprensione delle specificità della fornitura di servizi, il compito di stabilire se il ruolo del fornitore sia "*neutrale*" o meno<sup>116</sup>.

L'irresponsabilità del motore di ricerca ha scatenato una serie di critiche legali, soprattutto alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea che, in alcuni casi, sono vaghe e imprecise.

È stato osservato, ad esempio, che il servizio Adwords mette a disposizione una serie di strumenti che forniscono suggerimenti per le parole chiave da acquistare: un esempio è il "*tool for key phrases*", uno

---

<sup>114</sup> Corte di giustizia europea, 23 marzo 2010, Google France & Google.

<sup>115</sup> L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.

<sup>116</sup> <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08&language=it>

strumento con il quale il sistema fornisce un elenco di potenziali parole chiave in base al termine inserito dall'utente, nonché previsioni per i mesi successivi.

Con riferimento a tali tecnologie, è possibile escludere la neutralità del motore di ricerca; tuttavia, va notato che anche questo strumento opera in modalità automatizzata, senza alcun controllo diretto da parte di Google, considerando anche che la notifica al trasgressore non è sufficiente a far scattare l'obbligo di revoca o disattivazione dell'accesso ai dati da parte del provider, perché *"non lascia alla parte il compito di stabilire se sia stato violato un diritto personale"*.

Indipendentemente dal fatto che la sentenza delle Corti europee rappresenti un riconoscimento cruciale per gli ISP, che è servito da punto di riferimento per le successive decisioni europee e nazionali. Infatti, la stessa questione si pone nel caso L'Oreal SA contro Ebay International AG, che viene definito gestore di motori di ricerca piuttosto che gestore di mercati online. Anche in questo caso, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte europea se il servizio fornito da questo gestore rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico, in caso affermativo, in quali circostanze devono essere presenti per cui sia suscettibile ai sensi dell'art. 14 n. 1283. La Corte citando Google France e Google afferma che il servizio fornito dall'host è un servizio di hosting; afferma inoltre che l'art. 14 si applica solo quando il provider fornisce il servizio in modo neutrale, attraverso un trattamento puramente tecnico e automatico. La persistenza della neutralità è valutata dal giudice remittente, che è anche tenuto a determinare la soglia in cui può essere imposta la responsabilità indiretta, sulla base del diritto nazionale; in questo caso, Ebay non potrà invocare le deroghe alla responsabilità di cui all'art. 14 della Direttiva *"se ha fornito un'assistenza costante e coerente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in esame e nella promozione di tali offerte"*.

Per quanto riguarda la seconda questione, i giudici hanno stabilito che il titolare di un mercato online non può essere ritenuto responsabile in nessun caso se è a conoscenza di fatti o circostanze che avrebbero imposto a un operatore diligente di accorgersi dell'illegittimità delle offerte in esame e, nel caso in cui ne sia a conoscenza, non ha agito tempestivamente.

Ciò che la Corte spiega è che la lett. a) dell'art. 14 è applicabile a *"qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze. Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato online scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l'esistenza di un'attività o di un'informazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità"*.

## 4.2 Rimedi e misure preventive

Come conseguenza della violazione dei diritti di proprietà industriale sul nome a dominio (art. 125 CPI), nonché della tutela prevista dalla normativa sulla concorrenza sleale (art. 2598 del Codice Civile) si afferma la sospensione prodotta dall'azione di restituzione. Dal punto di vista penale i cybersquatter possono essere perseguiti penalmente per atti quali la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o nomi commerciali altrui (art. 473 del Codice Penale). Di seguito, quindi, sono elencate le principali alternative a disposizione dei titolari di marchi vittime di cybersquatting:

1. ) Invio di lettere di cessazione e desistenza (cease and desist) ai cybersquatter, nonché ai potenziali fornitori di servizi di registrazione e/o ad altri fornitori di servizi Internet (ISP) come il fornitore di hosting del sito, in particolare se il contenuto di quest'ultimo può essere di interesse per la vittima della violazione, in questo contesto bisogna anche ricordare come D.lgs. 70/2003 prevede casi in cui l'ISP può essere perseguito anche successivamente per la valutazione dei danni.

2) Previsione di una procedura di arbitrato ai sensi della Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") istituita dall'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") nel 1998 - senza la necessità di un accordo con la controparte - gestita da fornitori di servizi di risoluzione delle controversie accreditati dall'ICANN, come l'Arbitration and Mediation Center dell'Organizzazione per la Protezione della Proprietà Intellettuale ("OMPI"). Se il collegio arbitrale si pronuncia a favore dell'oggetto che ha presentato il reclamo (ricorrente), il Registrar competente ordinerà il trasferimento del nome a dominio al legittimo proprietario, ovvero la cancellazione di quest'ultimo caso. Questa alternativa offre il vantaggio di una procedura più rapida e meno costosa di quella giudiziaria, pur non pregiudicando il ricorso, prima come seguito alla procedura UDRP, dove quest'ultima può essere annullata - prescrivendo la posizione del Registrant-cybersquatter, piuttosto che quella del reclamante o del Registrar, oltre a rendere pubbliche le decisioni (il che può essere un deterrente significativo per i cybersquatter).

Una delle prove della diffusione del fenomeno nel mondo cibernetico è il numero di decisioni prese dall'OMPI nel contesto dell'UDRP dal 1999 al 2020 (oltre 48.000 casi), nonché i partecipanti. Tra queste vi sono alcune decisioni del settore della moda che hanno portato alla sconfitta di alcune case di design di fascia alta, in cui l'OMPI, tenendo conto della reputazione acquisita sul mercato dai rispettivi marchi e della lesione che ne deriva, ha ordinato in tutti i casi il trasferimento del nome a dominio<sup>117</sup>.

3) Presentazione di un procedimento arbitrale nell'ambito dell'Uniform Rapid Suspension System ("URS"), istituito dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") nel 2015<sup>11</sup>, come meccanismo di tutela dei diritti che integra l'UDRP, fornendo un processo più rapido e meno costoso per i titolari di diritti che subiscono le violazioni più evidenti. Tuttavia, a differenza dell'UDRP, il lodo del collegio

---

<sup>117</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center, Decision No. D2010-1743 | WIPO Arbitration and Mediation Center, Decision No. D2016-0965 | WIPO Arbitration and Mediation Center, Decision No. D2000-0430 | WIPO Arbitration and Mediation Center, Decision No. D2020-2063.

arbitrale può ordinare al Registrar di sospendere e/o reindirizzare il nome a dominio contestato, senza la possibilità di impugnare la decisione.

4) Notifica di una procedura di opposizione monetaria al Registro competente. Per i nomi a dominio con il TLD.it>, ad esempio, è possibile inviare denaro al Registro.it da parte di chi ritiene che il nome a dominio sia sufficientemente identico o simile da ingenerare confusione con il marchio, il logo o altro segno distintivo di un concorrente, nonché identico al proprio nome e logo. In presenza di una richiesta di opposizione valida, il Registro aggiunge al nome di dominio lo stato "challenged" (contestato), impedendo il trasferimento a un altro registrante e, se la richiesta non supera tutte le fasi di convalida richieste dal regolamento di opposizione, il Registro cancella immediatamente il nome di dominio e lo passa allo stato "inactive/toBeReassigned" (si avvia una fase per la relativa registrazione dell'avversario vittorioso)<sup>118</sup>.

5) Presentare un premio monetario arbitrario al Registro competente. Anche in questo caso, quando si tratta di nomi a dominio con il TLD.it>, è possibile presentare un reclamo al Registro. it (sul modello dell'UDRP, ma in questo caso è necessario il consenso di entrambe le parti), che è gestito dai Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), con l'obiettivo di trasferire la registrazione del nome a chi ne ha diritto se il ricorrente dimostra che il Registrante non ha. Anche se il PSRD si pronuncia a favore del ricorrente, la situazione è analoga a quella descritta al punto 4), ma non sarà anticipata da un'indicazione del nome a dominio come "contestato" nel database: Per questo motivo, se si sceglie la procedura arbitrale, si raccomanda di depositare contestualmente una procedura di opposizione.

Infine, possono essere valutate come misure preventive (magari volte a ridurre lo sforzo economico e organizzativo associato al cybersquatting) le seguenti iniziative:

1) Registrazione nel database Trademark ClearingHouse, istituito dall'ICANN nel 2013 in previsione del lancio di nuovi nomi di dominio di primo livello (gTLD) che creeranno nuove "università" di registrabilità, come per ogni nuovo TLD.

Il meccanismo di difesa del marchio si basa sulla "registrazione" del marchio del titolare attraverso la Trademark Clearinghouse per ottenere servizi specifici, come la pre-registrazione del nome di dominio del titolare per i nuovi gTLD (servizio "Sunrise") o le notifiche di allarme in caso di tentativi di cybersquatting da parte di terzi (servizio "Trademark Claims");

2) iscrizione ai servizi di blocco offerti da alcuni registri aggiuntivi.

### **4.3 Novità normative in vista?**

A più di 15 anni dall'affacciarsi del cybersquatting di nomi di dominio corrispondenti a marchi famosi, molte cose sono cambiate; da un lato, l'adozione di regole specifiche in materia ha reso molto più semplice e veloce per i legittimi proprietari il recupero dei propri nomi a dominio; dall'altro, le aziende prestano molta più

---

<sup>118</sup> [https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Linee\\_Guida\\_Risoluzione\\_Dispute\\_v3.2%20mod.pdf](https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Linee_Guida_Risoluzione_Dispute_v3.2%20mod.pdf)

attenzione ai propri segni distintivi, monitorando costantemente la presenza in rete di nomi a dominio potenzialmente confondibili con i propri marchi.

Ma la storia recente dimostra che la tecnologia offre sempre nuove soluzioni e il cybersquatting non fa eccezione, come dimostra la recente riassegnazione del nome di dominio "ikea.com". Si tratta di un dominio che sembra essere ingannevole, ma un'ispezione più attenta non rivela nulla di strano nelle prime due caratteristiche.

Vale la pena notare che non si tratta di caratteri alfanumerici standard, ma di simboli che rappresentano graficamente le lettere i e k. È perfettamente possibile, perché a partire dal 2012 è stato possibile registrare nomi di dominio con caratteri non ASCII (un codice a 7 bit che considera solo i caratteri dell'alfabeto inglese, escludendo lettere accentate, umlaut, tildes, cediglia, grafemi e altri simboli simili).

L'obiettivo era quello di consentire la registrazione di nomi di dominio identici a marchi che presentavano lettere accentate: questo fenomeno ha prodotto il cosiddetto punycode che viene sfruttato per utilizzare caratteri che ricorrono "visibilmente" nelle lettere.

L'evoluzione del cybersquatting è stata registrata proprio in questo senso, attraverso il punycode si riesce oggi ad avvicinarsi sensibilmente al nome di dominio originale, differenziando il nome di dominio contraffatto solo per un piccolo dettaglio.

Ovviamente, questo stratagemma non è sfuggito alla multinazionale fondata da Ingvar Kamprad, che ha presentato un reclamo all'OMPI dopo aver scoperto l'esistenza del nome di dominio ikea.com e aver scoperto che su di esso erano pubblicate una serie di pubblicità commerciali, molto probabilmente legate ad attività di phishing.

Nella decisione Case No. D2017-2211 emessa il 17 gennaio 2018, il Membro unico del Collegio, ha evidenziato che le differenze tra ikea.com e ikea. com "sono quasi impercettibili, e l'utilizzo del Punycode per creare un nome a dominio indistinguibile rispetto ad un marchio registrato famoso evidentemente non impedisce di riscontrare identità o confondibilità tra i due "Aggiungendo che il nome a dominio contestato è quasi identico al marchio Ricorrente".

Per quanto riguarda l'elemento del dolo, la decisione sottolinea che non è possibile ipotizzare che la Resistente abbia registrato il nome a dominio senza tenere conto del fatto che tale registrazione avrebbe causato confusione con il marchio di un'organizzazione con 340 punti vendita distribuiti in 28 paesi diversi<sup>119</sup>.

Sulla base di queste valutazioni, il nome a dominio ea.com è stato riassegnato a Inter Ilea System B.V., ma sicuramente sarà l'ultimo caso di evoluzione del cybersquatting tramite il punysquatting.

Basti spostare l'attenzione sui social network che sono diventati uno strumento sempre più importante per le aziende, sia per sviluppare una presenza online con una pagina o un profilo sui social network è diventato fondamentale quanto avere un sito web sia perché ormai rappresentano piattaforme attraverso le quali le aziende possono commercializzare i loro prodotti e i consumatori possono acquistarli, guidati dal sistema di

---

<sup>119</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center, ADMINISTRATIVE PANEL DECISION, Inter Ikea Systems B.V. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp. Case No. D2017-2211



sponsorizzazione che sta alla base delle dinamiche di Facebook, Instagram e Pinterest, dove gli utenti possono anche condividere le loro opinioni e lasciare recensioni<sup>120</sup>.

I social media hanno favorito la diffusione di prodotti falsi e altri tipi di illeciti legati alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; ad esempio, è possibile accedere ad account o pagine che hanno nomi o username identici a quelli di un marchio registrato. Può essere difficile per gli utenti distinguere tra contenuti legittimi e illegittimi, poiché entrambi sono spesso forniti, anche gratuitamente, da piattaforme che generano entrate attraverso la pubblicità o altri metodi.

In effetti, l'obiettivo della maggior parte delle persone che acquistano prodotti è quello di ottenere un'offerta migliore, il che spiega perché vengono spesso inviati messaggi promozionali sui prezzi.

In un recente studio pubblicato dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) sulle violazioni della proprietà intellettuale sui social media<sup>121</sup>, sono state esaminate diverse categorie di prodotti ed è emerso che Instagram presenta il maggior numero di conversazioni su prodotti contraffatti. Tuttavia, i gruppi privati di Facebook sono stati esclusi dall'analisi perché non sono accessibili agli strumenti di social listening, il che potrebbe influenzare i risultati. I social media costituiscono un terreno fertile per le attività illegali che hanno portato alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, perché forniscono un ambiente libero e aperto in cui la comunicazione diretta e tempestiva tra acquirenti e venditori scoraggia la conduzione di attività illegali e la possibilità di imitare i profili social di marchi noti. Le tipologie di violazioni dei diritti di proprietà industriale che possono essere segnalate sui social media riguardano, innanzitutto, le merci contraffatte. Prima venivano vendute su piattaforme come eBay o Amazon, ma ora i social media sono uno strumento ampiamente utilizzato. Uno studio condotto nel Regno Unito, ad esempio, ha rilevato che i gruppi privati di Facebook sono molto utilizzati. Altre violazioni includono la distribuzione di contenuti che violano il diritto d'autore, come video, foto o testimonianze, la violazione dei diritti di marchio, sia registrato che no, e la violazione di modelli e brevetti.

I marchi più colpiti dal fenomeno della contraffazione sui social network sono quelli del lusso, e vale la pena notare, in particolare su Instagram, la frequenza con cui vengono creati profili fasulli per vendere merci contraffatte.

I contraffattori spesso ricorrono anche a software che pubblicano foto in modo automatico e per evitare di essere bloccati da Instagram, che analizza hashtag e testi alla ricerca di offerte sospette, inseriscono nella descrizione solamente hashtag o nulla e il testo lo inseriscono direttamente nell'immagine, anche in modo opaco per impedire ai software di estrapolare il testo dalle immagini.

Navigando su Instagram, almeno un post su cinque in cui vengono taggati brand del lusso tenta di vendere merce contraffatta. La vendita avviene attraverso altri canali, come le app di messaggistica come WhatsApp, Telegram, Wechat e così via, e un meccanismo transfrontaliero rende difficile per le autorità bloccarla,

---

<sup>120</sup> Mollo, F. (2019). La responsabilità del provider al tempo dei social network (a un ventennio dalla Direttiva sul commercio elettronico). *La responsabilità del provider al tempo dei social network (a un ventennio dalla Direttiva sul commercio elettronico)*, 415-436.

<sup>121</sup> [https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu\\_2021](https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu_2021).

soprattutto quando sono in gioco leggi diverse da quelle europee e statunitensi: Telegram, ad esempio, è un servizio di messaggistica russo. Inoltre, per ogni account che viene chiuso, ne viene aperto un altro nel giro di poche ore.

Una delle difficoltà per i legislatori nel risolvere gli illeciti avvenuti online è determinare quale sia il tribunale competente, infatti un caso emblematico è quello riguardante Tiffany & Co. contro T.S. di M.A., in cui è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Torino a trattare il caso, sottoponendo Tiffany & Co. al rimborso delle spese giudiziarie. Nel caso in questione, Tiffany & Co, una società americana con sede a New York, ha accusato una società italiana, T.S., di aver sviluppato un sito web e una piattaforma di e-commerce molto simili a quelli della convenuta e di aver venduto tali prodotti su Amazon ed eBay. Sulla base del principio del locus commissi delicti, il contratto di contraffazione collana è stato firmato a Torino, dove è stato consegnato all'acquirente; tuttavia, Tiffany & Co. ha fatto riferimento al luogo in cui si è verificato "il cambiamento di mercato" per determinare il tribunale competente.

Tuttavia, la giurisprudenza interpreta la legge in modo ampio, stabilendo che l'espressione "luogo in cui i fatti sono stati commessi" si riferisce sia al luogo del danno che a quello della causa del danno.

La società in cui viviamo è in continua evoluzione, così come gli strumenti a nostra disposizione. Ad esempio, il commercio elettronico è ormai una consuetudine per le imprese, ma solo pochi anni fa era impensabile. Tutti noi utilizziamo quotidianamente gli strumenti tecnologici, spesso senza renderci conto che essi e le nostre attività possono avere conseguenze legali significative: la ricerca di un sito web specifico, i pagamenti online e l'apparente libertà di scegliere un prodotto sono tutti guidati dalle leggi sul marketing; si tratta però di azioni specifiche con conseguenze specifiche. La realtà è che, nell'era di Internet, stiamo assistendo a continui cambiamenti, difficili da percepire in tempo reale per i consumatori, che fanno sì che le piattaforme digitali diventino teatri di registrazioni e reclami, per i quali le aziende investono nell'acquisizione sistematica dei nomi di dominio più professionali e redditizi, nella speranza di controllare il mercato e influenzare le preferenze degli utenti. Il cambiamento a cui stiamo assistendo - giorno dopo giorno - porta a una metamorfosi del panorama giuridico, che deve immancabilmente adattarsi alle più recenti prospettive richieste dal binomio "tecnologia-economia", e che vede, da un lato, il confronto sempre più frequente di nuovi illeciti su Internet e, dall'altro, i tentativi giudiziari di arginare tali condotte con gli strumenti attualmente disponibili.

## CONCLUSIONI

Attraverso questa trattazione ho cercato di capire AL MEGLIO, in che modo il diritto si sia evoluto nell'ambito del cybersquatting, con tutte le difficoltà correlate al fatto che si tratti di una disciplina dalle infinite possibili evoluzioni. Parlando di diritto si fa riferimento sia alle norme predisposte per prevenirlo che agli strumenti atti a tutelare il consumatore, ma soprattutto il truffato che si è visto ledere il diritto di utilizzare in maniera esclusiva il suo tratto distintivo, il marchio.

Le possibili evoluzioni sono offerte da un mondo, Internet, che le rende illimitate, perché è lo stesso mondo che le genera ad esserlo. Ecco spiegato anche che attualmente esistono molte lacune in normativa che solo in un prossimo futuro potranno colmare.

Nonostante ciò, la giurisprudenza, in particolare quella dell'Unione Europea, ha cercato di mantenere un orientamento chiaro e coerente basato su un'interpretazione rigorosa delle direttive comunitarie. La contraffazione, infatti, è un fenomeno che necessita di un forte impegno e collaborazione da parte di tutti i partecipanti al sistema economico, perché solo le regole possono fungere da deterrente, soprattutto in tempi di crisi. Internet, prodotto della convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mette a disposizione degli utenti uno strumento di comunicazione audio e visiva continua, di conseguenza, è plausibile la constatazione che ci troviamo nel quarto millennio in termini di comunicazione tra gli uomini. È indubbio che sia stato condotto un esame giudiziario del fenomeno di Internet e del termine "mondo virtuale" da cui è nato, con riferimento alle attuali categorie relative al mondo reale e alle sue strutture. Una normativa ad hoc per la diffusione di informazioni online sarà sicuramente introdotta nel prossimo futuro, con la tradizionale disciplina dei segnali distintivi adattata alle esigenze e alle caratteristiche di Internet.

Il fatto che Internet rappresenti un mondo a sé stante è dato dal fatto che esso sia identificato con un nome totalmente nuovo, cyberspazio, che per quanto sia nuovo necessita di regole proprie che sono accettate tacitamente da parte degli operatori, siano essi consumatori che fornitori di beni o servizi.

Seppure si tratti di una corrente minoritaria, bisogna registrare la giurisprudenza delle corti di Bari e Firenze, in cui viene affermata come il nome a dominio, caratteristico perché funge da elemento fondamentale in quanto permette la navigazione nel suddetto cyberspazio, sia riconducibile, solamente, a mero "indirizzo telematico". Al contrario, quella maggioritaria riferisce come il nome a dominio estenda la tutela del marchio e della concorrenza sleale.

Nel corso della trattazione, abbiamo visto che la legge sui marchi consente di eludere la questione dell'esatto inquadramento giudiziario del nome di dominio quale identificativo del marchio, indipendentemente dalla sua assimilazione a segno distintivo. Difatti questo aspetto è idoneo a determinare situazioni di contraffazione del marchio così come di concorrenza sleale, risolvibili secondo i criteri della vigente legge sui marchi.

La legge è chiaramente insufficiente a risolvere tutti i potenziali conflitti derivanti dalla diffusione globale della Rete: il nome a dominio, per il suo indirizzo telematico, funzionale a Internet, costituisce un limite territoriale importante nei confronti della tutela del marchio.

Dal punto di vista pratico, sappiamo che la protezione del nome a dominio è più efficace dopo la registrazione del relativo marchio e proprio questo metodo rappresenta probabilmente l'unico modo possibile per evitare il fenomeno dell'accaparramento del nome di dominio e la sua registrazione come nome di dominio di un'altra azienda.

In questo quadro, facendo riferimento all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), è utile sottolineare ancora una volta che c'è stata una compiuta regolamentazione che ha sviluppato delle linee guida per definire le relazioni problematiche tra nomi di dominio e marchi, e questo è stato fatto nell'aprile 1999 attraverso il "Report on the First WIPO Internet Domain Name Process". Queste linee guida sono state in gran parte fornite dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), che ha istituito un servizio arbitrale per la risoluzione delle controversie relative a marchi e nomi di dominio.

Dal lato italiano bisogna registrare il DDL n. 4594, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2000, approvato dalla Commissione Giuridica del Senato il 31 gennaio 2001. Questo è importante perché ha come oggetto la "Disciplina dell'utilizzo di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete" e vieta la registrazione di nomi di società, persone o enti, nonché di marchi e loghi distintivi di società, istituzioni o aree geografiche concorrenti.

Ai sensi dell'art. 1-bis "Nomi a dominio illegittimamente registrati", la registrazione di nomi a dominio in violazione dell'art. 1 costituisce un atto illecito. Questo è stata una delle prime compiute regolarizzazioni riguardo al tema del cybersquatting in Italia, cui ha fatto seguito la prima sentenza che ha confermato l'atto illecito. In base a questa sentenza, infatti, viene disposta la cancellazione del nome a dominio dal Registro Nazionale dei Nomi a Dominio (salvo quanto previsto dall'art. 2) e viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 1-bis, comma 2).

A proposito dell'articolo 2 prevede l'istituzione di una "Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito, tra l'altro, di emanare regole per la registrazione dei nomi di dominio nel rispetto della legge e secondo i criteri e le modalità in uso a livello internazionale.

In seno alla stessa Commissione, l'Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ha predisposto l'istituzione del servizio di registrazione dei nomi di dominio nell'apposito Registro nazionale. Oltre questo registro è stata prevista anche l'istituzione di un comitato consultivo, composto da un massimo di 15 membri provenienti dal mondo accademico, giuridico e imprenditoriale, nonché da fornitori e utenti di servizi Internet che avranno il compito di vigilare sugli sviluppi tecnologici futuri che dovranno permeare le attività normative future della Commissione, il tutto nell'ottica di cercare di garantire una certa stabilità ad un sistema, ribadisco il concetto, ancora troppo lacunoso perché fa riferimento ad una fattispecie che affonda le proprie radici nel

relativo atto illecito nella vita reale, ma che deve confrontarsi con un mondo ancora da scoprire, come il cyberspazio.

## BIBLIOGRAFIA :

- Albertini L, (2002), Segni distintivi, titolo di opera dell'ingegno e nomi di dominio, *Diritto e Pratica delle Società*, 13, 2002.
- Auteri, (1992), Segni distintivi dell'impresa in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma.
- Bassini, M. (2015). Rilettura Giurisprudenziale della Disciplina Sulla Responsabilita Internet Service Provider: Verso un Modello di Responsabilita Complessa, *La. Bocconi Legal Papers*, 5, 39.
- Bertacchi A.(2001), «Il no- me a dominio e la tutela del marchio», *Impresa*, 4.
- Bonacina, S., Giuratrabocchetti, F., & Stefanoni, D. (2003). Sulla risoluzione degli indirizzi IP-Parte II-Domain Name System. *Bollettino del CILEA*, (86).
- Cartella M. (2006), *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano.
- Chiomenti (2021), *Cybersquatting: quali soluzioni per i titolari dei nomi a dominio?*, Dipartimento IP, TMT e Data Protection.
- Di Cataldo (1993), *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano.
- Eastlake 3rd, D., Brunner-Williams, E., & Manning, B. (2000). RFC2929: Domain Name System (DNS) IANA Considerations.
- Faccincani L, (2009), *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending*, Milano, Giuffrè, 2009
- Floridia G. (1983), L'istituto nazionale della proprietà industriale e la riforma del sistema dei brevetti, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I.
- Galli C.,(1996), *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano.
- Giacomini, C. (2007). *Lo sviluppo dei marchi geografici collettivi e dei segni distintivi per tutelare e valorizzare i prodotti freschissimi* (Vol. 554). FrancoAngeli.
- Gian, F., & Campobasso, M. (2022). *Manuale di diritto commerciale*. Wolters Kluwer Italia srl.
- Giovanella, F. (2011). La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l'incerta natura del motore di ricerca Nota a ord. Trib. Roma 22 marzo 2011. *Danno e responsabilità*, 8.
- Guglielmetti G.A., (2006), *Il marchio celebre o de haute renommée*, Giuffrè, Milano.
- Honkela, T., Duch, W., Girolami, M., & Kaski, S. (Eds.). (2011). *Artificial Neural Networks and Machine Learning-ICANN 2011: 21st International Conference on Artificial Neural Networks, Espoo, Finland, June 14-17, 2011, Proceedings, Part II* (Vol. 6792). Springer.
- Jourjon, G., & El Baz, D. (2005, February). Some solutions for peer-to-peer global computing. In *13th International Conference on Parallel, Distributed and Network based Processing*.

- Kotler, P. (2017), Marketing 4.0: dal tradizionale al digitale. *Marketing 4.0*, Pearson.
- Luzzato (1949), Storia economica d'Italia. L'antichità e il Medio Evo, vol. I, Roma.
- M.Scuffi, M.Franzosi, A.Fittante, (2005), Il Codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM
- Mangani, A. (2005). Un'analisi empirica del marchio comunitario. *L'industria*, 26(3).
- Mantovani (2011), Marchio e uso dei segni distintivi in internet: fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese.
- Martinelli S.,(2015), La disciplina dei nomi a dominio e i rimedi esperibili in caso di cybersquatting, in "Cyberspazio e diritto: rivista internazionale di informatica giuridica: 16, 3, Modena: Enrico Mucchi Editore.
- Megale M. (2016), ICT e diritto nella società dell'informazione, Giappichelli.
- Michel, O., & Keller, E. (2017, May). SDN in wide-area networks: A survey. In 2017 Fourth International Conference on Software Defined Systems (SDS) (pp. 37-42). IEEE.
- Mollo, F. (2019). *La responsabilità del provider al tempo dei social network, a un ventennio dalla Direttiva sul commercio elettronico*.
- Monagan T.,(2001), Can an invisible word create confusion? The need for clarity in the law of trademark infringement through internet metatags, Heinonline.
- Muià P.P, (2109) Manuale Breve della Proprietà Industriale e Intellettuale, Santarcangelo di Romagna,
- Pica, (2003), Commercio telematico, voce del Digesto – sez. civile
- Provider: Verso un Modello di Responsabilità Complessa, La. *Bocconi Legal Papers*, 5, 39.
- Ricolfi (1999), I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Torino.
- Ricolfi (2015), Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 2015, vol. I.
- Sena G, (2007), *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- Solmi (1930), Storia del diritto italiano, Milano.
- Stallings, W. (1996). *Local and metropolitan area networks*. Prentice-Hall, Inc..
- Stella, M. (2020). Profili processuali degli illeciti via internet. I. Giurisdizione, competenza, onere della prova. *LE MONOGRAFIE DI INT'L LIS*.
- Tosi E, (2019), Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “key-word” marketing confusorio, in Riv. dir. ind., II.
- Vaccà C. (2005), Nomi di dominio, marchi e copyright, Giuffrè Editore
- Vanzetti (2010), Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria), in Riv. dir. ind., I.
- Vanzetti A., (2013), Codice della proprietà industriale, Giuffrè Editore, Milano.

Vitrò, S. (2015). Domain names: dal cybersquatting alla contraffazione online. *Domain names*.

Vivante (1996), Trattato di diritto commerciale, Milano, vol. III.

Whitman M.E., Townsend A.M., Aalberts R.J., (1999), Cybersquatting: a case of first come/first served or Piracy on the Cyber-seas?, in *Journal: Information Systems Security*, 8.

Yu, P. K. (2003). The Neverending ccTLD Story. *Public Law Research Paper*, (65).



## SITOGRAFIA :

<http://vinciguerra.digimat.it/testvinci/wp-content/uploads/2014/09/Regolamento-per-la-risoluzione-delle-dispute-nel-ccTLD-it.pdf>

<http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/26/concorrenza-sleale-configurabile-all-interno-di-sistema-di-distribuzione-selettiva>

[http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regolamento\\_assegnazione\\_v7.1.pdf](http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regolamento_assegnazione_v7.1.pdf)

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08&language=it>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/about-euipo>

[https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu\\_2021](https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu_2021)

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione-pubblicato-il-rapporto-iperico-2021>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/iperico>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprietà-industriale>

[https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum\\_2011\\_assegnazione\\_e\\_gestione\\_dei\\_nomi\\_a\\_dominio\\_nel\\_sdl.gov\\_it\\_.pdf](https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum_2011_assegnazione_e_gestione_dei_nomi_a_dominio_nel_sdl.gov_it_.pdf)

[https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum\\_2011\\_assegnazione\\_e\\_gestione\\_dei\\_nomi\\_a\\_dominio\\_nel\\_sdl.gov\\_it\\_.pdf](https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/vademecum_2011_assegnazione_e_gestione_dei_nomi_a_dominio_nel_sdl.gov_it_.pdf)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1868/09/23/259/sg/pdf>

<https://www.indicam.it>

<https://www.indicam.it/archvio-comunicati>

[https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Linee\\_Guida\\_Risoluzione\\_Dispute\\_v3.2%20mod.pdf](https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2019/Linee_Guida_Risoluzione_Dispute_v3.2%20mod.pdf)

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-2073>

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisionsx/index.html>

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-2063>

<https://www.diritto.it/articoli/tecnologie/stumpo4.html>

## RIASSUNTO :

La realtà odierna è definita da cambiamenti commerciali sempre più intensi e da livelli crescenti di innovazione, sviluppo e concorrenza tra le imprese, in questo contesto si è affermata negli ultimi anni una pratica sleale che ha colpito soprattutto il mercato del lusso digitale: il *domain grabbing* o *cybersquatting*, “*un insieme complesso di violazioni di leggi, regolamenti dei diritti di proprietà intellettuale, come la violazione del marchio altrui, e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere*”.<sup>122</sup>

In questo quadro generale, le imprese necessitano di una continua innovazione per rimanere competitive, e ciò non può che avvenire attraverso una maggiore creatività o la ricerca di metodi di produzione più avanzati che consentano di ridurre i costi e massimizzare i profitti grazie ad operazioni che, però, non sono immediate visto che richiedono investimenti significativi e nuove scoperte che non tutti sono in grado di attuare. Oggi, con la crescente globalizzazione e le tecnologie più avanzate, come la distribuzione via Internet, i canali di vendita dei prodotti contraffatti sono sempre più numerosi e diventa sempre più difficile distinguere un prodotto autentico da uno falso.

È sempre più difficile individuare un responsabile e capire quali regole possono essere applicate all'interno della rete, sia per porre fine a questa attività illegale e dannosa, sia per tutelare imprese e consumatori.

In questa situazione emerge con forza la pratica sleale della contraffazione che provoca danni non solo all'economia, ma anche ai singoli Stati, alle imprese e ai consumatori finali; essa rileva in prospettiva giuridica, come una frode: infatti, questo fenomeno comporta un'evasione totale, come rivela il rapporto CENSIS, con il risultato che l'effetto introdotto ricade sui cittadini, ai quali vengono imposte più tasse per compensare il disavanzo che si è creato.

Mentre per la società, si tratta di un crimine che comporta lo sfruttamento della manodopera, la sottrazione di denaro, la creazione di un'importante area di indagine per la criminalità organizzata e l'aumento del numero di casi di corruzione, per le imprese, significa perdita di qualità, immagine, innovazione, profitti e investimenti e tutto ciò ha conseguenze negative significative, tra cui: una riduzione dell'innovazione, componente critica della crescita economica; una riduzione delle opportunità di lavoro e un aumento dell'uso di manodopera stagionale; un rischio per la salute dei consumatori a causa della scarsità di materiali; un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti.

Il cybersquatting fa riferimento ai tratti distintivi di un'azienda, fra questi quello che rileva maggiormente nel mio caso è il marchio che distingue un'azienda rispetto alle altre nel mondo.

Esso può essere un simbolo iconico, un prodotto, un brand, una sigla, tutto ciò che caratterizza e distingue il prodotto o un servizio offerto da una azienda rispetto ad un'altra.

L'*American Marketing Association* ha definito il marchio come il nome, un termine, un segno, un simbolo, o qualunque altra caratteristica che abbia lo scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e distinguerli da quelli degli altri venditori.

---

<sup>122</sup> Rapporto Indicam, *La minaccia della contraffazione*, disponibile on-line a: [www.indicam.it/archivio-comunicati](http://www.indicam.it/archivio-comunicati).

I Cybersquatters sfruttano proprio questo aspetto tenendo a mente che più un marchio è riconoscibile, più sarà possibile sfruttarlo; quindi, da questo potranno trarre maggiori vantaggi. Si può ben capire come ad essere più attaccabili da questo punto di vista siano quei brand che collegano milioni di persone in tutto il mondo, per cui la sola indicazione del nome, viene recepita dai consumatori come segno distintivo di bellezza, affidabilità, valore.

Storicamente, la funzione del marchio era quella di indicare l'origine del prodotto o del servizio, o di identificare la casa madre che lo aveva apposto sui propri prodotti o servizi. Con lo sviluppo della vendita online, tuttavia, si è reso necessario un cambiamento di prospettiva. Questo cambiamento ha portato a una migliore comprensione del motivo per cui è necessario avere un approccio più orientato al mercato globale ai marchi e ai segni distintivi.

Da qui si è sviluppato il principio di confondibilità, secondo cui l'uso di un segno può determinare un pericolo di confusione con il marchio altrui costituendo ipotesi di indebito vantaggio o pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio altrui, che ha portato a considerarla come uno dei tratti caratteristici che porta alla contraffazione del marchio, anche se ultimamente sembra che la sua importanza stia scemando. Perché possa integrarsi come ipotesi di confusione con un altro tratto distintivo, questa deve indurre nel pubblico una convinzione che riguarda allo stesso tempo sia il marchio originale, che quello contraffatto, ma nella sostanza quello violato può risultare tale non solo quando i consumatori collegano il messaggio con i prodotti di chi sta imitando, ma anche quando il messaggio connesso al segno dell'imitatore viene riferito ai prodotti che recano il marchio originale, in questo caso si parla di “*reverse confusion*”.

Il concetto di confondibilità di un marchio è importante perché fa conseguire la liceità della registrazione di un marchio altrui come nome a dominio se colui che registra il marchio opera in un settore completamente diverso da quello del titolare del marchio stesso. In questo caso non potrà essere confuso da parte dei consumatori i marchi, in quanto il settore merceologico è diverso.

In tal senso interviene il principio già analizzato del *first come first served*. Infatti, il titolare del marchio non avrà alcun diritto di pretendere la registrazione del suo marchio se un altro soggetto, titolare di un marchio che è identico o simile ma, di fondamentale importanza, differente per servizi e prodotti offerti, abbia già effettuato la registrazione dello stesso.

L'uso pregiudizievole, perciò viziato e illegittimo, riguarda la registrazione del marchio nel caso in cui colui che abbia registrato abbia agito in malafede.

La condotta illecita è determinata dal fatto che lo scopo del registrante sia nuocere o comunque arrecare disturbo al titolare del marchio.

Sebbene nella pratica si siano ritenuti sinonimi i fenomeni di *domain grabbing* e *cybersquatting* perché entrambi portano ad appropriarsi di un nome a dominio in modo da renderne impossibile la registrazione al titolare dei diritti, questi due possono distinguersi riguardo al fine perseguito dal registrante.

Il *domain grabbing*, infatti, rappresenta l'occupazione dei segni distintivi, quelli più famosi, con sui si vuole realizzare l'obiettivo di sfruttarne la notorietà per rendere il proprio sito più visibile ed appetibile. La pratica

di cybersquatting, invece, riguarda più generalmente di registrare un marchio al fine di trarre vantaggio economico attraverso la vendita del nome a dominio al titolare dei diritti, in aggiunta, ad un prezzo elevato, molto più elevato rispetto a quello che sarebbe occorso in caso di registrazione. Nel caso presupposto esiste una procedura di opposizione disciplinata dal *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it* che afferma come la mala fede sia una delle ipotesi per cui si può ridefinire, laddove sia provata, la riassegnazione del nome a dominio. Nello stesso regolamento si afferma come la risoluzione della controversia porti alla revoca o al trasferimento della registrazione stessa all'avente diritto<sup>123</sup> ex articolo 118, comma 6, CPI. Data la pericolosità, nonché il vantaggio economico che potrebbe essere acquisito con la registrazione illegittima, l'autorità giudiziaria può disporre in via cautelare sia all'inibitoria dell'uso del nome a dominio, sia il suo trasferimento provvisorio.

Fino a pochi anni fa, l'acquisto dei nomi a dominio era totalmente libero e non regolato. Infatti, chiunque poteva acquistare un dominio, sempre che questo fosse libero. Oggi, con la globalizzazione, i gestori che vendono i domini sul web devono effettuare una serie di controlli che riguardano chi richiede di acquistare, e il nome di dominio richiesto. Alla fine di questa procedura ci potrà essere un diniego della registrazione. In questo caso, o nei casi in cui ci si trovasse di fronte ad una registrazione illecita, si può ricorrere a strumenti di risoluzione, come l'arbitrato.

In merito al fenomeno di cui si parla in questa tesi, il WIPO Arbitration and Mediation Center, in diversi casi si è pronunciato a favore dei ricorrenti, il più delle volte aziende che si sono ritenute lese, soprattutto brand famosi della moda di lusso. Nella maggior parte delle sue decisioni, l'arbitrato ha proposto il trasferimento coatto del nome a dominio fraudolento a favore del ricorrente.

WIPO ha posto l'attenzione su tre elementi caratteristici, tre requisiti:

- se il nome dominio contestato è identico o simile in modo da ingenerare confusione a un marchio registrato di titolarità del ricorrente
- se il resistente non ha diritti o interessi legittimi in relazione al nome dominio contestato
- se il nome dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Sono stati molti i marchi di lusso vittime di cybersquatting, ma uno dei casi più celebri, dal momento che ha contribuito notevolmente allo sviluppo anche dei rimedi contro questo fenomeno, costituendo punto fondamentale per la giurisprudenza è il caso *Jacquemus*, una giovane casa di moda francese.

Il successo della neonata casa di moda francese non poteva non attirare l'attenzione dei cybersquatter, costringendo l'azienda a difendere il proprio nome e la propria reputazione avviando diverse procedure di contrasto. Tuttavia, l'*Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale* (OMPI) ha recentemente ordinato che molti nomi di dominio contenenti il marchio "Jacquemus" e non appartenenti alla casa di moda francese siano trasferiti alla stessa e tolti contestualmente dalla disponibilità dei terzi da che li hanno utilizzati in malafede per confondere i clienti.

A titolo esemplificativo, si può far riferimento al caso n.D2020-2073 in cui gli attori sono stati da una parte Jacquemus SAS, dall'altra il convenuto Wenben Zhou. In questo caso l'OMPI si è pronunciata riconoscendo che il convenuto cinese avesse registrato il nome a dominio "fashionjacquemus" determinando una similarità rispetto al marchio di chi ha proposto il ricorso. Ebbene l'ente internazionale ha affermato la mancanza di qualsiasi diritto o interesse legittimo del resistente cinese riguardo al nome a dominio contestato, dal momento che Jacquemus non aveva mai autorizzato, o concesso in licenza o consentito alla controparte alcuna possibilità di utilizzare il proprio marchio. Non avendo neppure nessun rapporto commerciale con il convenuto, la diatriba si è risolta positivamente con la chiusura del nome a dominio.

Similmente si può far riferimento ad un'altra decisione dell'OMPI riguardo al caso n. D2020-2063 che ha visto protagonista la stessa azienda francese contro la "privacy administrator, anonymize, Inc.". In questo caso il punto del contenzioso ha riguardato il fatto che ci fosse esplicitamente un riferimento che ha portato alla lesione della reputazione del marchio Jacquemus che è riuscita ad ottenere il trasferimento del nome a dominio registrato dal convenuto. Il nome a dominio era "jacquemus.com".

Come si può notare queste due vicende sono strettamente collegate con il principio di confondibilità di cui ampiamente si è parlato prima. Il pericolo va rilevato, per l'appunto, nella confusione che viene prodotta in chi consulta il sito, andando a creare un'associazione di idee che ormai viene riconosciuto come "*invisible trademark infringement*". L'utente, proprio attraverso questa associazione ritiene che il cybersquatter sia in grado di commercializzare gli stessi prodotti del brand originario, o si tratti di prodotti dalle caratteristiche simili.

Un aspetto fondamentale parlando di cybersquatting è il "nome a dominio" definibile come uno strumento informatico che assume la forma di un indirizzo telematico ed è collegato a ogni singola risorsa disponibile sulla rete di Internet. Secondo una definizione più tecnica, giuridica, si fa riferimento ad una denominazione come se si trattasse di un qualsiasi altro nome che possa essere presente nell'ordinamento giuridico. Questo consente ad ogni suo utilizzatore di essere individuato, nella rete Internet in cui opera, in modo inequivocabile ed unico rispetto ad ogni altro soggetto presente. La registrazione di un nome di dominio presso un Registrar non conferisce alcun diritto di proprietà legale, ma solo il diritto esclusivo di utilizzarlo per un periodo di tempo specifico, da questo punto di vista attraverso la Registrazione si attivano delle tutele:

- la difesa "attiva" del dominio, che consente al titolare di un dominio Internet di impedire ad altri di utilizzare nomi a dominio identici o confondibili o di impedire a terzi di registrare lo stesso nome a dominio come proprio marchio;

- la difesa "passiva" del dominio, anche nel caso in cui il nome a dominio sia ritenuto un simbolo di altri.

Per quanto riguarda la protezione "passiva" del nome di dominio, il suo titolare ha la possibilità di utilizzare una serie di metodi per proteggersi dalla violazione dei propri diritti di assegnazione.

Gli strumenti disponibili sono i seguenti:

- ricorso giudiziario ordinario;
- arbitrato;

- procedura di rivalutazione.

La crescita esponenziale di Internet e delle imprese che lo utilizzano per gestire le vendite online dei propri beni e servizi ha reso necessaria la definizione e l'organizzazione dell'attività dei "nomi a dominio" su base territoriale.

La loro gestione è di competenza dell'ICANN, che stabilisce anche i requisiti generali per la registrazione che vengono richiesti ai singoli Stati. La Registration Authority italiana, che applica il "Regolamento di assegnazione e gestione nomi a dominio" elaborato dalla "Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del Country Code TLD (ccTLD)", è responsabile della registrazione dei nomi a dominio in Italia.IT",

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio si basa su due principi fondamentali:

- First come, first served (criterio di priorità cronologica), l'assegnazione del dominio avviene solo in base alla priorità cronologica della richiesta.

- Principio dell'unicità del nome a dominio (non possono esistere due indirizzi internet identici); una volta assegnato un nome a dominio, nessun altro può utilizzarlo.

La natura esclusiva del diritto è infatti essenziale per tutelare i segni distintivi, che verrebbero meno se venissero utilizzati da più persone (o, per i segni collettivi, da persone non appartenenti al gruppo individuato o, quantomeno, se venissero concesse licenze multiple in violazione delle condizioni di cui all'art. 23 C.P.I.). E questo è legato al fatto che l'uso di un marchio senza l'autorizzazione del titolare ne viola i diritti perché, quando si parla di protezione di un marchio, si fa riferimento ai sistemi di prevenzione e di sanzione che la legge mette in atto per impedire questo tipo di uso.

I proprietari di marchi che vogliono poter sfruttare appieno le predette tutele devono aver effettuato la registrazione: quell'atto che ai sensi dell'articolo 15, lettera c), conferisce al beneficiario il diritto esclusivo di usare il marchio; a condizione, tuttavia, che l'ordinanza non rinunci alle esigenze di tutela di coloro che hanno usato un marchio senza prima registrarlo.

La registrazione ha quindi natura costitutiva e consiste in un decreto amministrativo emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) a conclusione di un lungo iter iniziato con la presentazione della domanda e i cui effetti sono retroattivi a quel momento. Inoltre, nell'arco di tempo che intercorre tra il deposito e la registrazione, i terzi includono gli estremi del contratto.

La registrazione è valida per un periodo di dieci anni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che non venga rinnovata. Secondo l'articolo 156 del Codice Civile, la domanda di registrazione di un marchio deve contenere le seguenti informazioni: il nome del richiedente (ed eventuali mandatari); la riproduzione del marchio; l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio intende contraddistinguere, classificati secondo i termini dell'Accordo di Nizza; la domanda deve poi essere pubblicata sul bollettino ufficiale della marcia dell'azienda per la pubblicità. Una volta confermata la formalità della richiesta, l'UIBM passa alla determinazione formale dell'ufficio in merito all'assenza di ostacoli alla registrazione ai sensi dell'art. 170 C.P.I.

Tre mesi dopo la pubblicazione della domanda di marchio, possono presentare opposizione alla registrazione:

- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- d) le persone, gli enti e le associazioni".

Questi strumenti hanno lo scopo di mantenere la validità dei diritti pregressi.

Le imprese devono impegnarsi nella registrazione del marchio, che può portare numerosi vantaggi, sia per quanto riguarda la tutela sia per lo sfruttamento del marchio, per sfruttare economicamente un marchio. In particolare, la registrazione, di un marchio d'impresa può comportare:

- il diritto esclusivo di utilizzare il marchio registrato, impedendo ad altri di farlo;
- la possibilità di difendersi, anche per motivi legali, da altri soggetti che utilizzano impropriamente tale marchio;
- la possibilità di sfruttare in modo proficuo il marchio attraverso una concessione a terzi.

Il vantaggio di un'organizzazione di registrare un marchio nasce per lo più dalla necessità di proteggersi dalla rivalità e di avere accesso unico a quel marchio sul mercato, anche attraverso la concessione di licenze a terzi, cosa fondamentale e necessaria se si parla di tutele contro i cybersquatter. Per ottenere questi vantaggi è necessaria la registrazione del marchio, che può avvenire sia a livello nazionale che internazionale (globale o europeo).

Un altro fattore da tenere in considerazione è che un marchio può essere ritirato dal mercato più facilmente dopo la registrazione, perché è molto più facile identificare il proprietario del marchio e la sua unicità (e quindi il suo valore economico). Di conseguenza, la sua registrazione non deve essere vista solo come un vantaggio dal punto di vista legale, ma anche come un modo per fornire potenzialmente un valore economico al marchio; il diritto esclusivo concesso al titolare del marchio registrato e la conseguente possibilità di impedire l'uso di tutti gli articoli da parte sua che non siano espressamente autorizzati sono soggetti a due tipi di limitazioni: gli accordi relativi agli usi commerciali autorizzati e gli usi commerciali autorizzati che non comportino la manifestazione di pratiche commerciali illecite. L'articolo 21 del Codice di Procedura Civile prevede specifiche eccezioni all'uso esclusivo di un marchio da parte del suo titolare e, in tutti e tre i casi citati, l'autorizzazione all'uso del marchio registrato di un terzo non autorizzato è subordinata al rispetto delle leggi sulla concorrenza sleale. Il requisito per l'autorizzazione universale degli usi elencati nell'articolo 21, sezione 1, è che essi siano autorizzati nel rispetto delle norme di correttezza professionale e di lealtà industriale. Il primo uso consentito del marchio altrui riguarda l'ipotetica situazione in cui un marchio precedentemente registrato corrisponde a un nome o a un indirizzo di altri; in questi casi, il titolare del marchio precedente non può impedire al terzo di utilizzare il suo nome o indirizzo nel corso della propria attività economica, anche se coincide con il suo marchio, purché lo faccia in conformità con gli usi commerciali e industriali previsti. Il secondo uso autorizzato corrisponde all'uso delineato.

Il nostro sistema vieta la registrazione di marchi puramente descrittivi, considerando questo punto di partenza è necessaria una riflessione. Infatti, un marchio può contenere indicazioni descrittive, ma deve anche avere una caratteristica distintiva, infatti ci saranno quindi marchi che richiamano le indicazioni descrittive del prodotto prima di distanziarsene attraverso modifiche o l'aggiunta di nuovi elementi; in questi casi, il marchio si divide in due parti: quella che possiede la qualità descrittiva, che non può essere imitata da terzi, e quella che corrisponde all'indicazione descrittiva, che può essere usata liberamente per descrivere la natura, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, l'origine geografica, il periodo di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o del servizio secondo i principi della buona prassi. Il terzo uso consentito è quello volto a specificare l'uso finale di un bene o servizio. Ciò è particolarmente vero per le prestazioni che servono solo come componenti supplementari di altre prestazioni piuttosto che svolgere una funzione indipendente.

Queste parti dello scambio possono essere realizzate dallo stesso produttore del prodotto principale o da una società diversa. In quest'ultimo caso, l'azienda interessata deve essere in grado di specificare che i suoi prodotti sono appropriati per uno specifico prodotto principale, distinto da un particolare marchio, al fine di assicurarsi la propria nicchia di mercato.

In caso contrario, si riconoscerebbe che il produttore del bene principale ha un monopolio ingiustificato sui suoi accessori e sulle parti di scambio.

Infine, esaminando l'applicazione dell'articolo 21 Co.2 C.P.I., elenca gli usi del marchio riservati al suo titolare; il titolare di un marchio è stato messo in guardia dall'utilizzare il logo "in modo vietato dalla legge" e dall'utilizzare parole che potrebbero essere interpretate come confusive, insensate o violative di diritti anteriori di terzi. Secondo alcuni, la violazione di queste leggi fondamentali sulla concorrenza costituisce concorrenza sleale. In tutti i casi in cui l'uso del marchio determina un rischio di confusione con un marchio distintivo anteriore già noto sul mercato, l'uso ingannatorio è consentito, lo scopo dell'uso ingannatorio è quello di informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi.

Il terzo esempio di uso vietato elencato nell'articolo 21 CPI riguarda le situazioni in cui l'uso del marchio potrebbe implicare un diritto esclusivo di proprietà, un diritto di proprietà industriale o un altro diritto di terzi. A più di 15 anni dall'affacciarsi del cybersquatting di nomi di dominio corrispondenti a marchi famosi, molte cose sono cambiate; da un lato, l'adozione di regole specifiche in materia ha reso molto più semplice e veloce per i legittimi proprietari il recupero dei propri nomi a dominio; dall'altro, le aziende prestano molta più attenzione ai propri segni distintivi, monitorando costantemente la presenza in rete di nomi a dominio potenzialmente confondibili con i propri marchi.

Ma la storia recente dimostra che la tecnologia offre sempre nuove soluzioni e il cybersquatting non fa eccezione, come dimostra la recente riassegnazione del nome di dominio "ikea.com". Si tratta di un dominio che sembra essere ingannevole, ma un'ispezione più attenta non rivela nulla di strano nelle prime due caratteristiche.

Vale la pena notare che non si tratta di caratteri alfanumerici standard, ma di simboli che rappresentano graficamente le lettere i e k. È perfettamente possibile, perché a partire dal 2012 è stato possibile registrare



nomi di dominio con caratteri non ASCII (un codice a 7 bit che considera solo i caratteri dell'alfabeto inglese, escludendo lettere accentate, umlaut, tildes, cediglia, grafemi e altri simboli simili).

L'obiettivo era quello di consentire la registrazione di nomi di dominio identici a marchi che presentavano lettere accentate: questo fenomeno ha prodotto il cosiddetto punycode che viene sfruttato per utilizzare caratteri che ricorrono "visibilmente" nelle lettere.

L'evoluzione del cybersquatting è stata registrata proprio in questo senso, attraverso il punycode si riesce oggi ad avvicinarsi sensibilmente al nome di dominio originale, differenziando il nome di dominio contraffatto solo per un piccolo dettaglio.

Ovviamente, questo stratagemma non è sfuggito alla multinazionale fondata da Ingvar Kamprad, che ha presentato un reclamo all'OMPI dopo aver scoperto l'esistenza del nome di dominio ikea.com e aver scoperto che su di esso erano pubblicate una serie di pubblicità commerciali, molto probabilmente legate ad attività di phishing.

Anche i social media hanno favorito la diffusione di prodotti falsi e altri tipi di illeciti legati alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; ad esempio, è possibile accedere ad account o pagine che hanno nomi o username identici a quelli di un marchio registrato. Può essere difficile per gli utenti distinguere tra contenuti legittimi e illegittimi, poiché entrambi sono spesso forniti, anche gratuitamente, da piattaforme che generano entrate attraverso la pubblicità o altri metodi.

In effetti, l'obiettivo della maggior parte delle persone che acquistano prodotti è quello di ottenere un'offerta migliore, il che spiega perché vengono spesso inviati messaggi promozionali sui prezzi.

In un recente studio pubblicato dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) sulle violazioni della proprietà intellettuale sui social media, sono state esaminate diverse categorie di prodotti ed è emerso che Instagram presenta il maggior numero di conversazioni su prodotti contraffatti. Tuttavia, i gruppi privati di Facebook sono stati esclusi dall'analisi perché non sono accessibili agli strumenti di social listening, il che potrebbe influenzare i risultati. I social media costituiscono un terreno fertile per le attività illegali che hanno portato alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, perché forniscono un ambiente libero e aperto in cui la comunicazione diretta e tempestiva tra acquirenti e venditori scoraggia la conduzione di attività illegali e la possibilità di imitare i profili social di marchi noti. Le tipologie di violazioni dei diritti di proprietà industriale che possono essere segnalate sui social media riguardano, innanzitutto, le merci contraffatte. Prima venivano vendute su piattaforme come eBay o Amazon, ma ora i social media sono uno strumento ampiamente utilizzato. Uno studio condotto nel Regno Unito, ad esempio, ha rilevato che i gruppi privati di Facebook sono molto utilizzati. Altre violazioni includono la distribuzione di contenuti che violano il diritto d'autore, come video, foto o testimonianze, la violazione dei diritti di marchio, sia registrato che no, e la violazione di modelli e brevetti.

Attraverso questa trattazione ho cercato di capire al meglio, in che modo il diritto si sia evoluto nell'ambito del cybersquatting, con tutte le difficoltà correlate al fatto che si tratti di una disciplina dalle infinite possibili evoluzioni. Parlando di diritto si fa riferimento sia alle norme predisposte per prevenirlo che agli strumenti atti

a tutelare il consumatore, ma soprattutto il truffato che si è visto ledere il diritto di utilizzare in maniera esclusiva il suo tratto distintivo, il marchio.

Le possibili evoluzioni sono offerte da un mondo, Internet, che le rende illimitate, perché è lo stesso mondo che le genera ad esserlo. Ecco spiegato anche che attualmente esistono molte lacune in normativa che solo in un prossimo futuro potranno colmare.

Nonostante ciò, la giurisprudenza, in particolare quella dell'Unione Europea, ha cercato di mantenere un orientamento chiaro e coerente basato su un'interpretazione rigorosa delle direttive comunitarie. La contraffazione, infatti, è un fenomeno che necessita di un forte impegno e collaborazione da parte di tutti i partecipanti al sistema economico, perché solo le regole possono fungere da deterrente, soprattutto in tempi di crisi. Internet, prodotto della convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mette a disposizione degli utenti uno strumento di comunicazione audio e visiva continua, di conseguenza, è plausibile la constatazione che ci troviamo nel quarto millennio in termini di comunicazione tra gli uomini. È indubbio che sia stato condotto un esame giudiziario del fenomeno di Internet e del termine "mondo virtuale" da cui è nato, con riferimento alle attuali categorie relative al mondo reale e alle sue strutture. Una normativa ad hoc per la diffusione di informazioni online sarà sicuramente introdotta nel prossimo futuro, con la tradizionale disciplina dei segnali distintivi adattata alle esigenze e alle caratteristiche di Internet; il fatto che Internet rappresenti un mondo a sé stante è dato dal fatto che esso sia identificato con un nome totalmente nuovo, cyberspazio, che per quanto sia nuovo necessita di regole proprie che sono accettate tacitamente da parte degli operatori, siano essi consumatori che fornitori di beni o servizi.

Seppure si tratti di una corrente minoritaria, bisogna registrare la giurisprudenza delle corti di Bari e Firenze, in cui viene affermata come il nome a dominio, caratteristico perché funge da elemento fondamentale in quanto permette la navigazione nel suddetto cyberspazio, sia riconducibile, solamente, a mero "indirizzo telematico". Al contrario, quella maggioritaria riferisce come il nome a dominio estenda la tutela del marchio e della concorrenza sleale.

Nel corso della trattazione, abbiamo visto che la legge sui marchi consente di eludere la questione dell'esatto inquadramento giudiziario del nome di dominio quale identificativo del marchio, indipendentemente dalla sua assimilazione a segno distintivo. Difatti questo aspetto è idoneo a determinare situazioni di contraffazione del marchio così come di concorrenza sleale, risolvibili secondo i criteri della vigente legge sui marchi.

La legge è chiaramente insufficiente a risolvere tutti i potenziali conflitti derivanti dalla diffusione globale della Rete: il nome a dominio, per il suo indirizzo telematico, funzionale a Internet, costituisce un limite territoriale importante nei confronti della tutela del marchio.

Dal punto di vista pratico, sappiamo che la protezione del nome a dominio è più efficace dopo la registrazione del relativo marchio e proprio questo metodo rappresenta probabilmente l'unico modo possibile per evitare il fenomeno dell'accaparramento del nome di dominio e la sua registrazione come nome di dominio di un'altra azienda.

In questo quadro, facendo riferimento all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), è utile sottolineare ancora una volta che c'è stata una compiuta regolamentazione che ha sviluppato delle linee guida per definire le relazioni problematiche tra nomi di dominio e marchi, e questo è stato fatto nell'aprile 1999 attraverso il "Report on the First WIPO Internet Domain Name Process". Queste linee guida sono state in gran parte fornite dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), che ha istituito un servizio arbitrale per la risoluzione delle controversie relative a marchi e nomi di dominio.

Dal lato italiano bisogna registrare il DDL n. 4594, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2000, approvato dalla Commissione Giuridica del Senato il 31 gennaio 2001. Questo è importante perché ha come oggetto la "Disciplina dell'utilizzo di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete" e vieta la registrazione di nomi di società, persone o enti, nonché di marchi e loghi distintivi di società, istituzioni o aree geografiche concorrenti.

Ai sensi dell'art. 1-bis "Nomi a dominio illegittimamente registrati", la registrazione di nomi a dominio in violazione dell'art. 1 costituisce un atto illecito. Questo è stata una delle prime compiute regolarizzazioni riguardo al tema del cybersquatting in Italia, cui ha fatto seguito la prima sentenza che ha confermato l'atto illecito. In base a questa sentenza, infatti, viene disposta la cancellazione del nome a dominio dal Registro Nazionale dei Nomi a Dominio (salvo quanto previsto dall'art. 2) e viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 1-bis, comma 2).

A proposito dell'articolo 2 prevede l'istituzione di una "Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito, tra l'altro, di emanare regole per la registrazione dei nomi di dominio nel rispetto della legge e secondo i criteri e le modalità in uso a livello internazionale.

In seno alla stessa Commissione, l'Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ha predisposto l'istituzione del servizio di registrazione dei nomi di dominio nell'apposito Registro nazionale. Oltre questo registro è stata prevista anche l'istituzione di un comitato consultivo, composto da un massimo di 15 membri provenienti dal mondo accademico, giuridico e imprenditoriale, nonché da fornitori e utenti di servizi Internet che avranno il compito di vigilare sugli sviluppi tecnologici futuri che dovranno permeare le attività normative future della Commissione, il tutto nell'ottica di cercare di garantire una certa stabilità ad un sistema, ribadisco il concetto, ancora troppo lacunoso perché fa riferimento ad una fattispecie che affonda le proprie radici nel relativo atto illecito nella vita reale, ma che deve confrontarsi con un mondo ancora da scoprire, come il cyberspazio.