

**Tribunale Modena, 18 ottobre 2005**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA

Sez. I

Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2361/2002 R.G. promossa

DA

D. S. s.r.l.,

con l'Avv.to G. Fregni che la rappresenta e difende in giudizio come  
da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

A. S. MODENA s.c.r.l.,

con gli Avv.ti P.L. Grana e S. Pignatti che la rappresentano e  
difendono in giudizio come da delega in calce alla copia notificata  
dell'atto introduttivo

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza in data 26/04/2005 di seguito ritrascritte  
nell'esposizione delle vicende processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26/05/2000 la società D.S. s.r.l., corrente in Modena, premesso di essere titolare del marchio "M. on Line" composto da una parte figurativa (disegno del globo terrestre)

sormontata dall'accennata espressione linguistica, avendo appreso che altro ente, tale A. Servizi s.c.r.l., aveva registrato ed utilizzava domain name identico a quello dianzi indicato, contraffacendo ed usurpando il marchio dell'esponente nonché compiendo in danno della stessa atti di concorrenza sleale per confondibilità e scorrettezza professionale (artt. 2598 n. 1 e 3 c.c.), impedendo fra l'altro all'esponente di registrare altro domain name avente lo stesso suffisso ".it", ha richiesto in via d'urgenza di inibire alla resistente di usare l'espressione "M. on Line" come domain name, ordinandosi la pubblicazione del provvedimento.

Con ordinanza 01/08/2000 il G.D. ha respinto detta richiesta, dopo aver sommariamente valutato l'esistenza del fumus boni juris del diritto azionato dalla ricorrente, per ritenuta insussistenza del periculum in mora.

Proposto il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. avanti all'intestato Tribunale, la D.S. s.r.l. ha reiterato le proprie richieste, domandando altresì, accanto ad alcune istanze accessorie volte ad ottenere la cancellazione del domain name utilizzato dalla convenuta, la condanna generica di quest'ultima al risarcimento del danno con liquidazione del pregiudizio da compiersi in separato giudizio; il tutto con vittoria di spese.

Si è costituita A. S. MODENA s.c.r.l. chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in particolare, eccependo la nullità del marchio ex adverso ritenuto contraffatto per assenza di originalità e novità; l'assenza di confondibilità stante il diverso settore di intervento delle due società ed il carattere inattivo del sito web della convenuta; l'insussistenza degli atti di concorrenza sleale lamentati e, in ogni caso, dei pregiudizi dedotti dall'attrice.

Espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 e 184 c.p.c., il G.I. ha ammesso alcune richieste di prova testimoniale ed all'udienza del 23/12/2003 sono stati escussi i sigg.ri M., B., L., M., G., C.; alla successiva udienza del 10/03/2004 si è proceduto all'interpello del l.r. di parte convenuta, sig. Blondi.

Infine, all'udienza del 26/04/2005, le parti hanno precisato le loro conclusioni come dianzi ricordato e, decorsi i termini per il deposito di scritti conclusionali e memorie di replica, la causa è giunta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via del tutto pregiudiziale deve rilevarsi come correttamente il giudizio si sia svolto senza la partecipazione necessaria del P.M. e, quindi, la causa pervenga alla decisione avanti al Tribunale in composizione monocratica.

Infatti, la convenuta si è limitata ad eccepire l'invalidità del marchio per la cui tutela agisce la società D.S. s.r.l. senza richiedere un detto accertamento in via principale o svolgere una domanda riconvenzionale ad hoc.

Il punto è ben chiarito dalla seguente decisione del S.C.:

"In tema di nullità di brevetto per marchio, la partecipazione del pubblico ministero al giudizio e' prevista come necessaria quando tale nullità venga chiesta con domanda principale

o riconvenzionale e non anche quando essa venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, sia pure riconvenzionale, al solo fine di contrastare la pretesa attrice, essendo in tal caso la questione introdotta destinata ad un accertamento "incidenter tantum", senza efficacia di giudicato" (Cass. 16/07/2004, n. 13159).

2. Non è fuori luogo ricordare come l'istituto del marchio assolva sul mercato alla fondamentale funzione di istituire una relazione biunivoca fra certi prodotti e la specifica impresa da cui originano con positivi riflessi sulla trasparenza e concorrenzialità del mercato e, in ultima analisi, sul sistema macroeconomico, valendo a tutelare l'impresa ed incentivare la stessa ad investire nella reputazione legata al segno distintivo assunto, come pure a segnalare ai consumatori ed utenti del mercato di riferimento origine, ed indirettamente orientare la scelta fra prodotti anche da un punto di vista qualitativo e di prezzo.

Corollario giuridico di tale enunciazione economica, tanto più a seguito della riforma operata nel 1992 (d.lgs.vo 4 dicembre 1992, n. 480 di attuazione della direttiva UE n. 89/194), successivamente seguita dall'attuazione dell'accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, firmato a Marrakech il 15/04/94) con d.lgs.vo 19 marzo 1996, n. 198, nonché dall'attuazione del Trattato di Ginevra (L. 29 marzo 1999, n. 102) e del Protocollo relativo all'intesa di Madrid (D. Lgs.vo 8 ottobre 1999, n. 447), è costituito da una tutela particolarmente pregnante offerta al titolare del marchio, quale il diritto di fare uso esclusivo del segno e, correlativamente, pretendere che altri si astengano dall'utilizzare lo stesso o altro segno confondibile con quello oggetto di privativa, finendo per tutelare non soltanto la funzione tradizionale "distintiva" del marchio, ma anche la sua funzione "pubblicitaria", il selling power insito nella visibilità offerta dal corretto utilizzo del marchio e che impone ogni forma di indebito agganciamento, effetto confusorio fra segni, prima ancora che fra specifici prodotti fra loro succedanei o complementari.

Nel caso di specie, deve altresì essere ricordato, come all'interno della rete Internet i siti siano individuabili mediante nomi costituiti da una sequenza di lettere seguiti da un punto. Tale organizzazione dei nomi di dominio Internet (domain name system - DNS) è quindi caratterizzata, strutturalmente, da domini di primo livello, generalmente a base territoriale, che costituiscono la desinenza finale della denominazione del sito (ad es. ".it" ovvero ".com": c.d. top level domain - TLD) e da domini di secondo livello, con funzione propriamente identificativa, costituita da una progressione di lettere, spesso intervallata da punti, che precede l'indicata desinenza.

L'assegnazione dei domain name avviene da parte della Registration Authority territorialmente competente, la quale è ispirata sul punto dal principio c.d. first come first served, in base al quale chiunque ottiene la registrazione se è il primo a chiederla su quello specifico domain name ed indipendentemente da ogni altra indagine circa l'esistenza di sovrapposizioni che non siano fra domain names ma, ad esempio, come nella fattispecie in esame, riverberino sull'esistenza di segni distintivi aziendali registrati o di fatto usati fuori da Internet.

L'ampia diffusività del flusso comunicazionale immesso attraverso la rete Internet, potenzialmente in grado di raggiungere chiunque, come pure le particolarità di consultazione dei siti, spesso basate sull'utilizzo di programmi di servizio o "motori di ricerca" nei quali digitare uno o più lemmi da ricercare, ha presto posto all'attenzione degli operatori giuridici il tema della tutela contro l'adozione di termini di sottodominio in grado di creare effetti confusori con quelli già adottati da concorrente, ovvero di creare comunque effetti distorsivi del mercato, magari attraverso l'agganciamento operato con segni tipici od atipici aventi notorietà o già impiegati come marchio da altri imprenditori.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso da questo Giudice afferma che l'assegnazione a dominio di un nome corrispondente ad un marchio - anche solo di fatto, ma notorio - può costituire usurpazione del segno e concorrenza sleale in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio (Trib. Cagliari 30 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2000, 1671; Trib. Vicenza 6 luglio 1998, *ivi*, 1998, 2342; Trib. Milano 22 luglio 1997, in *Dir. informatica*, 1997, 957; Trib. Genova 13 ottobre 1999, *ivi*, 2000, 346); rileva, inoltre, che la violazione di un marchio - perpetrata mercé il suo impiego quale domain name di un sito Internet - non è esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio, né dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorità il medesimo nome (Trib. Roma 2 agosto 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 923).

Tale orientamento alimenta, altresì, quel filone esegetico nascente dalla necessità di comporre i conflitti tra segni distintivi tradizionali dell'impresa e domain names, essendo evidente, sin dalle prime pronunce edite in merito all'innovativa questione, che l'individuazione del suo nodo cruciale risiede nella possibilità, o meno, di qualificare i nomi di dominio - che designano i siti aperti nell'ambito della rete Internet - quali segni distintivi dell'impresa; sorge così l'assunto, secondo cui il c.d. nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o di indirizzo elettronico, ma un segno distintivo suscettibile di entrare in contrasto con quelli tipici, ed in particolare con il marchio. Al riguardo si è giustamente osservato che il nome di dominio - pur essendo un segno «necessario» nel senso che esso deve essere composto nell'osservanza dei vincoli tecnici imposti dalla rete - è scelto a facoltà del soggetto interessato, ed, in secondo luogo, che quest'ultimo tende alla coincidenza denominativa del proprio sito, Internet con i segni distintivi che identificano i suoi prodotti o servizi al fine di un migliore sviluppo delle potenzialità commerciali dell'accesso in rete:

"Il c.d. "domain name" è, per le sue intrinseche potenzialità identificative, agevolmente assimilabile ai segni distintivi d'impresa quale segno distintivo "atipico", in quanto consentono di "catturare" il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo, permettendo l'individuazione dell'indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva. La registrazione dei siti, effettuata dalla Registration Authority italiana, si regge sul principio, meramente cronologico, "first" come "first served": chi chiede la registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il "second level" non coincida con altro già registrato (per ragioni tecniche il "domain name"

può essere assegnato una sola volta), mentre la Registration Authority svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori per cui la pur regolare registrazione è inidonea a conferire diritti di sorta; pertanto l'uso di un "domain name" pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico può ben integrare gli estremi - a seconda dei casi - della lesione del diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi." (Trib. Napoli, 26/02/2002).

Corretta appare conseguentemente la presa di posizione del Trib. di Milano, ord. 8 febbraio 2002, che proprio partendo dalle considerazioni di cui sopra e dalle particolari e diffuse forme di consultazione dei siti Internet mediante "motori di ricerca" giunge ad affermare che "l'inserimento nei vari motori di ricerca di accesso al proprio sito, quale meta tag (parola chiave di ricerca nascosta), di denominazione corrispondente a marchio comunitario appartenente ad altra società concorrente costituisce atto di concorrenza sleale e, conseguentemente, legittima la società titolare di detto marchio con sede in Italia a ottenere l'inibitoria in via cautelare a norma dell'art. 2598 n. 3 del codice civile".

In altri termini, non è soltanto concorrenzialmente sleale e tale da illecitamente impingere nella sfera di tutela offerta dalla brevettazione di marchio anteriore la diretta contraffazione e l'utilizzo del medesimo quale proprio nome di dominio Internet ma, altresì, una più subdola e meno percepibile forma di agganciamento all'altrui segno, costituita dall'utilizzo del medesimo quale chiave di ricerca "nascosta" di reperimento ed accesso al proprio sito, anche se apparentemente avente denominazione differenziata (peraltro, se una differenziazione fra le due ipotesi può, al più cogliersi, come si legge in motivazione nella citata ordinanza, l'utilizzo dell'altrui marchio quale proprio domain name è esso stesso atto di usurpazione e contraffazione del segno, mentre l'impiego del medesimo quale meta tag, non assumendo funzione distintiva, assurgerebbe esclusiva rilevanza quale fattispecie di concorrenza sleale).

3. Ciò posto in termini generali e di inquadramento giuridico della tematica in esame, appare rilevante chiedersi, in via pregiudiziale, se il marchio dep. dall'attrice il 16/01/96 (doc. 1 del relativo fascicolo) e registrato in data 22/01/1999 (doc. 2 del medesimo fascicolo) sia valido o meno, secondo l'eccezione svolta dalla convenuta.

Contesta la società convenuta il difetto di novità ed originalità del segno distintivo di cui si pretende la contraffazione, per contrarietà con il disposto di cui all'art. 17 L.M.

Tale eccezione ad avviso dello scrivente magistrato è fondata nei termini che seguono.

Va al riguardo premesso, infatti, che la contraffazione dedotta nel presente giudizio attiene alla sola parte denominativa del segno dianzi registrato, senza alcun attentato - neppure in chiave di affermazione - alla parte grafica di cui il segno complesso consiste.

Se ciò è vero, diviene allora evidente notare che:

L'art. 17 lett. a) come modificato dal dianzi ricordato accennato intervento normativo, afferma che difettano del requisito della novità quei segni che "consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio".

A sua volta l'art. 18 L.M. aggiunge che "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, ... b) i segni 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".

Il primo divieto, volto a garantire che soltanto segni effettivamente nuovi ed originali fruiscono della incisiva tutela prevista in tema di marchio, ha quale fondamento pubblicitario l'impossibilità di vedersi attribuito il monopolio, attraverso la registrazione del marchio, di segni oramai appartenenti al "linguaggio comune", posto che attraverso un tale diritto di utilizzo esclusivo si finirebbe per introdurre una inaccettabile limitazione concorrenziale.

Ora, il segno linguistico "on line" deve ritenersi oramai di comune impiego ed utilizzo per compiere riferimento a tutto ciò, siti di interesse, caselle postali elettroniche, informazioni, fonti di comunicazioni, che si trovano sul web ed attraverso di esso trovano capacità di espansione "in rete", attraverso una comunità molto spesso indifferenziata di utenti, come pure espressione di origine straniera ma di impiego quotidiano e senza traduzione nella lingua italiana che allude all'azione del connettersi - di per sé priva di specificità ed originalità - ad altri utenti diffusori servizi via internet o a loro volta semplici fruitori di informazioni o partecipanti ai più disparati forum o blog.

A sua volta, invece, il segno linguistico "Modena" è privo di alcuna originalità e ricade nel divieto di cui al citato art. 18 lett. b) L.M., la cui funzione è quella di garantire la natura distintiva del segno cui si accorda tutela, nel caso di specie carente, proprio perché il segno descrive semplicemente - come la stessa attrice ammette nel ricorso d'urgenza e più in generale nei propri atti - l'area geografica di operatività della stessa ed il fatto che, proprio per questo ed in relazione alla sede dell'attrice, i servizi offerti si qualificano come "modenesi", ivi trovando la loro origine e provenienza geografica.

Non si vuole, in altri termini, affermare che i nomi di località geografiche siano in sé del tutto inutilizzabili quali marchi di impresa; quello che si vuole invece sottolineare è che soltanto un loro utilizzo inedito, l'abbinamento inusuale e di fantasia con un prodotto che con tale località geografica sia privo di collegamento, potrà giustificarsi e - nell'assumere valore distintivo - fruire della tutela esclusiva propria dei marchi di impresa.

Neppure la combinazione di due espressioni linguistiche siffatte ha in sé qualcosa di originale ed inedito, od aggiunge elementi di novità tali da revocare in dubbio le considerazioni dianzi svolte, sì che appare pertinente richiamare la seguente decisione di merito:

"posto che il nome di una località può costituire oggetto di marchio solo ove, lungi dal rivelare particolari caratteristiche del prodotto o fare riferimento alla sua origine, assuma un significato fantastico con funzione meramente individualizzante, va rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal titolare del marchio di servizio "Sicily on line" inteso ad inibire l'uso dello stesso come domain name di un sito internet" (Trib. Siracusa, 23/03/2001, in Foro it.

2001, I, 3705; nello stesso senso cfr. Trib. Napoli, 11/03/2003, con riguardo al nome di una località pretesamene impiegato come marchio per i servizi offerti dal Comune di tale luogo).

La eventuale validità, sia pure come marchio debole, del marchio complesso risultante dalla combinazione grafica del "globo terrestre" sormontato dalla scritta in caratteri tridimensionali "M. on Line" è in questa sede irrilevante, posto che la denunziata contraffazione discende - secondo la stessa ottica di parte attrice - dall'avvenuta registrazione dell'espressione puramente letterale "M. on Line" da parte della convenuta, senza alcun utilizzo, neppure in chiave suggestiva o per agganciamento all'idea cromatica o grafica che costituisce l'unica componente dotata di sufficiente validità nel marchio registrato dall'attrice che, proprio per la natura "debole" del proprio segno, non può impedire che altri facciano uso, isolatamente od in loro combinazione, delle parole "Modena" e "on line".

In conclusione, mentre la parte denominativa del marchio attoreo - per la cui sola parte di contraffazione in questa sede si discute - non è suscettibile di tutela in base al combinato disposto degli artt. 1, 17 e 18 L.M., neppure è dedotta o comunque sussiste contraffazione rispetto alla parte grafica del segno complesso di cui il marchio attoreo consiste.

4. La ritenuta inaccogliabilità della richiesta di accertamento dell'intervenuta contraffazione del marchio di parte attrice, nella parte in cui se ne lamenta la contraffazione (ed in relazione alle forme con la quale sarebbe attuata), non è tuttavia completamente dirimente, posto che l'attrice ha invocato altresì la tutela discendente dalle disposizioni in tema di concorrenza sleale.

Corretta, a parere di questo giudice, è in primo luogo la tesi della cumulabilità delle tutele, stante la diversità di natura delle due azioni e dei presupposti su cui si fondano, pur essendo stata in dottrina avanzata la tesi della specialità della disciplina delle privative industriali:

"La normativa sui brevetti riconosce diritti reali assoluti su beni immateriali ed attribuisce, ai titolari di quei diritti, azioni reali "erga omnes" dirette alla rimozione delle usurpazioni e delle contraffazioni, mentre la normativa sulla concorrenza sleale attribuisce azioni personali intese ad ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in essere atti illeciti concorrenziali. L'autonomia e la diversità delle due azioni comportano la loro cumulabilità nello stesso giudizio" (così Cass. 07/11/1996, n. 9728).

Ciò rilevato in astratto, va poi osservato come parte attrice abbia dedotto la natura concorrenziale dell'attività della convenuta sotto un duplice profilo, rispettivamente collegato al disposto di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. e n. 3 c.c.

Iniziando dalla fattispecie prevista al n. 1 della richiamata disposizione codicistica, quanto già rilevato al paragrafo 3 rende in concreto assorbente ogni ulteriore considerazione posto il carattere privo di natura distintiva dei segni oggetto di presunto utilizzo illecito.

Quanto, invece, al dedotto illecito concorrenziale atipico, di cui al n. 3 della citata disposizione codicistica, che come noto stigmatizza chiunque "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e

idoneo a danneggiare l'altrui azienda", appare applicabile mutatis mutandis quanto recentemente affermato dal S.C., secondo cui:

"In tema di concorrenza sleale, l'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 2598 c.c. - consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo "non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti n. 1 e n. 2 e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente..." (Cass. civ., Sez. I, 18/04/2003, n.6310).

Orbene, la dimostrazione della concreta idoneità lesiva degli atti che si reputano concorrenzialmente illeciti, e per l'accertamento della quale si è giustificata in concreto l'istruttoria orale svolta, non può dirsi raggiunta.

Il sito internet della convenuta risulta quiescente ed inattivo (cfr. doc. 5 e deposizioni dei testi Montanari, Bergamini, Cortelloni), mentre l'unico episodio asseritamente confusorio lamentato non può dirsi provato nella sua materialità, né in concreto ha comportato pregiudizio o sviamento di clientela nei confronti della D.S.. I testi L. e G., incaricati commerciali per conto dell'attrice, neppure hanno ricordato se la conclusione del contratto con tale CCO era stata preceduta dalla visita di altri addetti di ASCOM, avendo il primo teste decisamente escluso si sia parlato di detta circostanza ed avendo il secondo ammesso che il suo ricordo - che comunque non è supportato dalla materiale visione di alcun documento come invece richiesto al cap. 7 di parte attrice - è probabilmente influenzato dalle successive discussioni che dell'episodio si sono fatte (deve ritenersi all'interno della propria azienda).

In definitiva, pertanto, le domande dell'attrice vanno respinte.

La novità e complessità delle questioni affrontate, unitamente alla particolarità della fattispecie, giustificano la compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ante causam.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 2361/02, ogni diversa istanza od eccezione respinta,

rigetta ogni domanda svolta da D.S. s.r.l. nei confronti di A. Servizi Modena s.c.a.r.l. e compensa le spese di giudizio.

Modena, 18/10/2005

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi

Giudice Alessandro Farolfi