

**Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE I

composto dai signori:

Dott. Gian Giacomo Pisotti Presidente

Dott. Giuseppe Pintori Giudice

Dott. Vincenzo Acquaro Giudice est.

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 6363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2000

e promossa da :

Marcialis Walter residente in Nuoro ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ubio Dolfi, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine al ricorso introduttivo reclamante

contro:

Tiscali S.p.a. in persona del presidente Dott. Renato Soru e Andala S.p.a (già Andala UMTS S.p.a.), in persona dell'Amministratore Delegato dott. Renato Soru, con sedi in Cagliari, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Gabriele Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano, le rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto introduttivo di primo grado

reclamate

e contro

Registration Authority italiana presso il Gruppo di Armonizzazione delle reti di ricerca, istituto per le applicazioni telematiche del consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Ghezzano (Pisa)

resistente

e contro

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

Andaledda Spa (già Andala S.p.a ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Racugno e Dionigi Scano, in forza di procura a margine della comparsa di intervento volontario in data 15/03/2000

interveniante

Il Tribunale

letti gli atti osserva quanto segue:

con ricorso depositato il 25 febbraio 2000 Tiscali S.p.a. aveva allegato:

di essere un noto operatore nell'ambito delle telecomunicazioni tramite telefonia fissa e reti telematiche e che, in esecuzione del proprio progetto di sviluppo commerciale, il 18 novembre 1999 aveva annunciato alla stampa nazionale ed estera la nascita di Andala UMTS S.p.a., società partecipata al 90% dalla stessa ricorrente ed ai 10% da Franco Bernabè, ex amministratore delegato di Telecom Italia;

che l'iniziativa aveva trovato larghissima eco nella stampa nazionale ed estera e nei servizi trasmessi dalla redazione economica delle maggiori reti televisive nazionali;

di aver chiesto ed ottenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la registrazione del marchio "Andala" inoltrando quindi domanda per l'assegnazione del nome a dominio Internet [www.andala.it](http://www.andala.it), al fine di collocarvi il sito della società Andala UMTS S.p.a;

che la Registration Authority Italiana, il 12 dicembre 1999, aveva comunicato che il nome a dominio

richiesto era stato assegnato ad altro soggetto, il sig. Walter Marcialis, il quale aveva preceduto di qualche ora la Tiscali S.p.a. nell'espletamento delle procedure di registrazione;

che la controparte aveva inserito nell'indirizzo Internet in questione un annuncio idoneo ad ingenerare confusione presso il pubblico, poiché contenente la promessa di presentare attraverso il proprio sito "un nuovo modo di comunicare", con ciò riferendosi all'oggetto sociale di Andala UMTS S.p.a. destinata ad operare nel settore delle telecomunicazioni;

che, nonostante la successiva modifica del messaggio, il Marcialis non aveva cessato l'usurpazione del nome a dominio e che non vi era garanzia alcuna in ordine ad ulteriori possibili modifiche del contenuto del sito nel futuro.

Ciò posto e ritenendo che la condotta del resistente fosse in realtà, strumentale all'ottenimento di una cospicua remunerazione economica quale contropartita della cessazione dell'attività illegittima, la ricorrente aveva chiesto, in via di urgenza, che venisse ordinato alla Registration Authority italiana di provvedere all'immediata sospensione dell'assegnazione a Walter Marcialis del nome a dominio [www.andala.it](http://www.andala.it), e che fosse inibito all'attuale intestatario del sito ogni suo ulteriore utilizzo preannunciando la proposizione, nella successiva causa di merito, delle seguenti domande:

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

"accertare l'usurpazione ovvero della contraffazione del marchio "Andala" da parte del Marcialis, con conseguente lesione dei diritti su tale marchio vantati da parte ricorrente e, per l'effetto, e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione presso la RAI del nome dominio [www.andala.it](http://www.andala.it) a favore del Marcialis stesso;

ordinare alla RAI di registrare il dominio [www.andala.it](http://www.andala.it) a nome della Tiscali S.p.a. come da domanda in data 22 novembre 1999;

accertare la violazione da parte del Marcialis degli obblighi di cui all'articolo 2598 cc con ogni conseguente pronunzia volta ad inibire la prosecuzione di tali atti;

ottenere la condanna di Marcialis Walter al risarcimento di tutti i danni causati e causandi".

Il Marcialis, costituitosi, aveva contestato la fondatezza della domanda cautelare e ne aveva chiesto il rigetto sostenendo di operare da tempo nel settore illuminotecnico con la sua impresa, distinta con la ditta "Marwal", corrente in e precisando che oltre a vendere prodotti di altre aziende, egli progettava e produceva lampade vendute presso il proprio punto vendita ed esposte in numerose mostre itineranti.

L'esponente aveva asserito che, in ragione della qualità ed affidabilità delle lampade di sua progettazione, nel 1996 e nel 1998 gli era stata commissionata dal Soroptimist International d'Italia di Nuoro la fornitura dei corpi illuminanti destinati a due mostre sui dolci tipici del nuorese e sull'artigianato sardo, sottolineando che nell'occasione aveva realizzato un progetto risalente al 1992, relativo ad una lampada denominata appunto "Andala".

Il resistente, affermando che di tali lampade erano state fatte molteplici riprese televisive e fotografiche da parte di turisti italiani e stranieri i quali avevano visitato le mostre organizzate dal Soroptimist, e che riproduzioni fotografiche della mostra erano state inviate a Milano per essere pubblicate sull'annuario del Soroptimist International Italia, aveva sostenuto che la produzione e la vendita delle lampade denominate Andala aveva superato il confine del preuso locale.

Il resistente aveva, poi, negato che la registrazione del sito avesse comportato la violazione di alcun diritto delle controparti giacché, a suo dire, non vi era pericolo che gli utenti Internet potessero confondere il sito [www.andala.it](http://www.andala.it) con quelli delle società ricorrenti, in quanto il nome a dominio non poteva essere considerato l'unico elemento distintivo valido ed efficace nella rete Internet sollecitando, per le esposte considerazioni, la reiezione del ricorso e chiedendo, anche in via riconvenzionale, che, accertato il suo diritto di preuso del marchio Andala in discussione, fosse inibito alle controparti ogni utilizzazione non autorizzata di tale segno distintivo. Nel corso del primo giudizio, con comparsa del 15 marzo 2000, era intervenuta volontariamente nel processo la Andala S.p.a.

All'esito dell'istruzione sommaria il primo giudice, accogliendo l'istanza cautelare, ha ordinato alla Registration Authority Italiana presso l'istituto per le applicazioni telematiche del C.N.R. di procedere alla sospensione dell'assegnazione del nome a dominio [www.andala.it](http://www.andala.it) a Walter

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

Marcialis e di assegnare in via provvisoria detto nome a dominio alla società resistente Tiscali S.p.a.

Con ricorso depositato il 12 aprile 2000 il Marcialis ha proposto reclamo avverso la prima decisione sulla base di una serie di motivi che verranno di seguito esaminati, chiedendo la revoca del primo provvedimento ovvero, in subordine, che fosse disposta la sola sospensione dell'assegnazione del sito conteso.

In successive note autorizzate la parte reclamante ha, inoltre, contestato la legittimazione attiva della società Andaledda S.p.a.

Tiscali S.p.a., Andala S.p.a. ( già Andala UMTS S.p.a.) ed Andaledda S.p.a. si sono costituite con comparsa, spiegando a loro volta articolate difese e sollecitando la conferma della prima decisione.

### 1) Sulla legittimazione

In via preliminare la parte reclamante ha riproposto, ex art. 100 cpc, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società Andaledda S.p.a. (gia Andala S.p.a.), sia perché assegnataria dei siti Internet [www.andaledda.com](http://www.andaledda.com) , [www.andaledda.net](http://www.andaledda.net), e [www.andaledda.it](http://www.andaledda.it) dal 16.03.2000, sia in quanto la stessa non avrebbe prodotto in giudizio la propria iscrizione alla CCIAA di Cagliari, sia ancora perché si tratterebbe di società inattiva, sia infine perché non avrebbe dimostrato di essere titolare del marchio di cui si assume la violazione, circostanze queste che avrebbero impedito all'esponente una adeguata difesa. L'eccezione va respinta rinviandosi a quanto già precisato dal primo giudice nell'ampia ed articolata motivazione sul punto.

Concorda infatti il collegio con il rilievo che, avendo la società Andaledda spiegato in prima istanza- con la denominazione Andala S.p.a.- un intervento adesivo dipendente, il suo interesse deriva dall'essere un soggetto partecipante ed associato ( in senso economico) in attività imprenditoriale integrata a livello di gruppo.

### 2) Sul domain name

Nel merito il reclamante osserva come l'azione esercitata dalle controparti nei suoi confronti si fonderebbe sul presupposto che sia ipotizzabile un conflitto tra un domain name e (la componente fonetica di) un marchio altrui, obiettando che in tal modo si finirebbe con l'attribuire al nome a dominio natura giuridica di segno distintivo, inteso questo come segno grafico idoneo a svolgere una funzione distintiva di prodotti o servizi offerti dall'imprenditore.

In tale prospettiva il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che: "Una delle condizioni imprescindibili affinché il sistema Internet consenta ai diversi computer collegati di colloquiare tra loro è che ciascuna macchina sia individuata da "un univoco segno di riconoscimento diverso da quello di tutte le altre e riconoscibile da ogni soggetto della rete". Tale segno di riconoscimento è costituito da "un numero binario, suddiviso in gruppi di cifre, ciascuno dei quali svolge una precisa funzione (c.d. indirizzo IP: Internet Protocol).

per agevolare le operazioni di memorizzazione e digitazione a tale sistema di localizzazione dei singoli computer connessi è stato affiancato il sistema degli indirizzi DNS (Domain name System) il quale, avvalendosi di uno specifico programma di conversione, consente di far corrispondere a ciascun indirizzo numerico una sequenza di lettere (eventualmente anche parole di senso compiuto o sigle) e viceversa".

Secondo l'impugnante il Domain name sarebbe, dunque, un indirizzo telematico che, alla stregua del sottostante codice numerico, svolgerebbe nella c.d. realtà virtuale ".la stessa funzione che nel mondo fisico è attribuita all'indirizzo (nonché al sistema delle coordinate geografiche, bancarie, ecc.)" costituendo un insieme di indicazioni necessarie per raggiungere un determinato sito.

Precisa ancora sul punto il Marcialis che ".né il fatto che l'indirizzo telematico - a differenza di altri- può essere scelto da chi opera nel sito corrispondente vale a mutare la natura dei domain name. Nulla autorizza a riconoscere o negare valenza distintiva ad un indirizzo in relazione alla sola circostanza che esso sia imposto dall'esterno o autonomamente scelto dall'interessato", mentre la tendenza in atto tra gli operatori commerciali che si affacciano ad Internet di far corrispondere, per quanto possibile, il domain name della propria home page con la ragione/denominazione sociale o con i propri segni distintivi risponderebbe ad una esigenza di più immediato e ampio reperimento da parte dei potenziali clienti, situazione che nulla avrebbe a che vedere con l'interesse posto a base della disciplina sui segni distintivi. Secondo il reclamante il domain name non sarebbe infatti in grado di comunicare alcunché in ordine all'origine di quanto offerto, occorrendo tenere presente:

"che esso viene in considerazione quando il navigatore non ha ancora fatto il proprio ingresso nel sito, quindi in maniera del tutto scollegata rispetto ai prodotti e i servizi offerti e per ciò stesso inidoneo a trarre in inganno;

che una volta effettuato l'accesso al sito compaiono immancabilmente segni, questi si distintivi, che forniscono precise indicazioni circa la fonte imprenditoriale di ciò che viene commercializzato".

Rileva inoltre il Marcialis come la libertà del titolare di un sito internet di scegliere il proprio domain name non sarebbe illimitata dovendosi considerare che non è consentita alcuna scelta per quel che attiene alla configurazione grafica e cromatica del nome- il quale presenta i caratteri standard predisposti per la sua digitazione dal programma di navigazione o dalla macchina e che il nome a dominio viene assegnato a tutti i siti presenti nella rete e non solo a quelli a contenuto commerciale.

In conclusione, assume l'impugnante che "con riferimento al sito Internet (luogo virtuale nel quale si svolgono le transazioni) il domain name e i segni distintivi presenti nella home page condividono natura e funzioni rispettivamente svolte dall'indirizzo toponomastico e dall'insegna rispetto ai locali commerciali", avendo, in base all'articolo 3 comma 2° delle regole di naming adottate dalla Registration Authority Italiana, la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, ect.) presenti sulla rete".

Da ultimo il Marcialis sottolinea come l'iscrizione del dominio sia libera e come il marchio sia privo di tutela in quanto la registrazione dello stesso non avrebbe valore su Internet; per concludere nel senso che, una volta escluso che il domain name abbia natura di segno distintivo, verrebbe meno la stessa possibilità che esso entri in conflitto con un altrui marchio registrato o di fatto.

Rileva il tribunale come sia vero che il primo giudice abbia dato per scontata l'applicazione, alla materia, in discussione, della disciplina sui marchi e più in generale sui segni distintivi; ma come ciò sia dipeso in larga misura dal fatto che le obiezioni riportate sono state introdotte per la prima volta in questa fase processuale, mentre in precedenza nessuno dei contendenti aveva manifestato dubbio alcuno sul fatto che la registrazione di un nome a dominio potesse trovare opportuna disciplina nell'ambito del sistema normativo dei segni distintivi.

Ciò posto, e passando alla sostanza della censura, osserva il collegio come possa ormai considerarsi chiarito il funzionamento del domain name avendo tale meccanismo trovato perspicua spiegazione anche negli atti di parte.

Il nome a dominio è una espressione alfanumerica di una sequenza di cifre utilizzate dal computer, il quale si giova del sistema binario per individuare un host (ossia un computer remoto) e collegarvi.

L'host è, dunque, la meta finale della connessione, ed esso è alla base della piramide del sistema gerarchico dei domini e sottodomini identificati dalla stringa contenente l'indirizzo elettronico. Sicuramente, quindi, è nel vero il Marcialis quando osserva che un domain name è un indirizzo elettronico e che il sistema degli host e dei corrispondenti DNS sono, in sostanza, un grande elenco di indirizzi.

Tuttavia, il discorso non può arrestarsi qui e deve tenere conto sia del risultato che l'utente il quale "naviga" in Internet consegue quando la connessione con l'host è completata, sia delle modalità con le quali gli utenti accedono ai servizi della rete.

Quanto al primo profilo è noto (a chi utilizza il sistema di Internet) che la connessione con un host determina l'apertura di una pagina in formato "web", ossia di una schermata con una specifica configurazione che consente l'accesso ad un ambiente virtuale in cui l'utente può trovare informazioni, pubblicità, sottodomini con ulteriori pagine web ed anche applicazioni, quali motori di ricerca interni al sito per l'accesso al materiale ivi archiviato, software da scaricare (download) per accedere ad ulteriori servizi e non ultimo, esposizione di beni o servizi da acquistare direttamente in rete.

In ordine al secondo profilo occorre ricordare che chi utilizza la "rete delle reti" per muoversi al suo interno ha due possibilità: o conosce esattamente l'indirizzo alfanumerico (domain name) dell'host a cui intende connettersi, oppure deve avvalersi di uno dei numerosi motori di ricerca operanti in Internet, che vengono attivati inserendo dei parametri di ricerca.

Tra questi parametri vi possono essere degli elementi letterali, quali la denominazione dell'oggetto della ricerca, ma anche il marchio distintivo di un produttore.

Internet non è solo un sistema di interconnessione di computer in cui circolano informazioni: esso è, dunque, anche un immenso mercato virtuale in cui è possibile mettere a disposizione della massa degli utenti i propri beni e servizi, e proprio con riguardo a quest'ultima applicazione del sistema diviene cruciale la regolamentazione dell'accesso del consumatore alla offerta, partendo dalla considerazione che in Internet il consumatore è un "navigatore", ossia è un soggetto che, per accedere ai servizi commerciali in rete, deve avvalersi dei medesimi strumenti utilizzati da chi, invece, "naviga" esclusivamente per reperire notizie e non intende acquistare alcunché.

Ora, l'organizzazione della rete che prevede l'accesso di utenti/clienti ai siti ed alle relative pagine web rende valutabile in termini commerciali l'utilizzo di un dominio corrispondente ad un marchio o ad un segno distintivo: il dominio assurge -in ambito virtuale- ad elemento distintivo atipico dell'imprenditore che opera nella rete, in quanto rappresenta la strada per realizzare una connessione con una pagina web, la quale a sua volta è un ambiente in cui il possibile consumatore incontra la domanda accedendo ai servizi che l'imprenditore immette nella rete.

Il domain name è, quindi, sicuramente un indirizzo elettronico, ma non solo questo; e qui non viene in considerazione l'aspetto lato sensu "toponomastico" di tale elemento, bensì la sua caratteristica di strumento commerciale volto a favorire l'incontro tra una domanda ed un'offerta all'interno della rete.

Il sistema dei domini presenta peraltro, come già posto in rilievo dal reclamante, un grave problema che deriva dalla sua struttura gerarchica e piramidale.

Infatti la stringa rappresentativa del DSN si compone di varie parti separate da punti, ciascuna delle quali individua vari livelli della gerarchia dei domini, ossia un dominio, un sottodominio o il nome di un computer e così via; il cuore dell'indirizzo è quello che identifica univocamente l'host, dal che scaturisce la rilevante conseguenza che l'indirizzo deve essere costruito in modo da premettere la connessione solo e sempre con un unico host, non essendo possibile che nel sistema telematico esistano omonimie; circostanza questa che, per un verso rappresenta un limite tecnico della rete e, per altro verso, accentua l'importanza commerciale del dominio stesso allorché esso coincide con un marchio. Pare al collegio superfluo sottolineare i vantaggi per un imprenditore di disporre di un domain name corrispondente al proprio marchio, soluzione che non è solo una comodità, come sostiene il Marcialis nelle note del 10 luglio 2000, ma può divenire una precisa necessità commerciale al punto che esistono oggi legislazioni che colpiscono l'acquisto a scopo di lucro di domain name aventi ad oggetto marchi famosi (cd. cybersquatting) e reprimono le condotte di coloro che in mala fede, chiedono la registrazione di domain name corrispondenti a marchi famosi (comportamenti sanzionati ad esempio dall'Anticybersquatting Consumer Protection Act).

Quanto poi all'argomento che il dominio non potrebbe mai interferire con la tematica dei segni distintivi perché la sua veste grafica sarebbe imposta dalle caratteristiche del sistema, si

tratta di un assunto palesemente privo di pregio se riferito ai marchi costituiti da una parola, avente o meno uno specifico significato, come appunto il termine Andala.

Quest'ultimo potrebbe assumere il valore di segno distintivo univocamente idoneo ad identificare un prodotto od un servizio, pur non avendo alcun significato nella lingua italiana (lo ha solo nella lingua sarda), né alcun legame con il prodotto od il servizio cui in ipotesi si riferisca, in quanto la sua capacità distintiva è affidata non alla peculiarità grafica, ma alla novità fonetica.

Ora, una volta riconosciuto alla rete il carattere di "mercato virtuale" e dimostrato che la possibilità di un imprenditore di avvalersi di un nome a dominio corrispondente al proprio marchio assume una consistente valenza economica (come sostenuto del resto dallo stesso Marcialis nella propria comparsa di risposta [pag. 5] dinanzi al primo giudice, dove si sottolinea la potenzialità di Internet come luogo di incontro virtuale tra domanda e offerta), non può condividersi l'idea espressa dal reclamante, per cui la Rete sarebbe una zona franca in cui non potrebbero trovare applicazione le regole proprie che disciplinano i rapporti tra gli imprenditori. Al contrario, ed in assenza di specifiche regole di settore, occorre reperire nella normativa esistente - e non solo in quella sulla concorrenza o sui segni distintivi - i principi che devono necessariamente disciplinare i rapporti commerciali anche all'interno della Rete.

Ragionare diversamente, pur in presenza della chiarita valenza economica - per un operatore commerciale - della sua presenza all'interno di tale mercato virtuale, significherebbe sostenere che esiste una dimensione economica "di frontiera" priva di regole diverse da quelle dettate (palesemente ad altri fini) dalla RAI, come ad esempio quella del first come first served che, lungi dall'aver una finalità di regolamentazione dei rapporti commerciali tra gli imprenditori con riguardo all'assegnazione dei nomi a dominio, serve solo a preservare il sistema dal rischio di omonimie.

### 3) Situazione in fatto

Con altro motivo di impugnazione il Marcialis si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe correttamente apprezzato la reale situazione esistente al momento in cui era stata ottenuta l'assegnazione del nome a dominio conteso, rilevando:

che la registrazione del domain name era stata eseguita il 22 novembre 1999, quando egli era già titolare di un diritto di marchio non registrato sul segno "Andala" per aver così denominato e contrassegnato un modello di lampada di sua produzione sin dal 1996;

che da parte di Tiscali, per contro, il termine "Andala" era stato adottato in tempi assai più recenti, risalendo la prima utilizzazione pubblica al febbraio 1999 con una interruzione durata fino al 18 novembre 1999 quando era stata annunciata alla stampa la nascita di ANDALA UMTS S.p.a., società destinata a partecipare alla gara per l'assegnazione di una delle licenze UMTS per l'Italia; che, quindi, alla data della assegnazione del nome a dominio, né la società Tiscali né la società Andala risultavano titolari di un diritto di marchio registrato,



## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

posto che la domanda per la registrazione del marchio era stata depositata all'U.I.B.M. in data 22 dicembre 1999;

che, però, in capo alle controparti non era neppure sorto un diritto su marchio di fatto, ricorrendo tale situazione solo in presenza di una utilizzazione concreta ed effettiva da parte del soggetto che ne invochi la tutela, tale da determinare nella mente dei consumatori una associazione fra marchio e prodotto;

che, se anche vi era la tendenza ad attribuire una rilevanza all'uso pubblicitario del marchio, secondo buona parte della giurisprudenza tale effetto era subordinato alla ricorrenza di circostanze tali da indurre il consumatore a ritenere imminente la commercializzazione del prodotto.

che di contro, da parte delle reclamate non vi era stato alcun comportamento idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie costitutiva del diritto, non essendovi stata alcuna commercializzazione del servizio e neppure alcuna iniziativa pubblicitaria propriamente detta, tale non potendosi qualificare - secondo il Marcialis - uno o più annunci alla stampa né tanto meno l'eventuale risonanza che ad essi avesse fatto seguito;

che, in ogni caso, la commercializzazione del servizio non era mai stata prospettata come imminente, essendo in realtà addirittura meramente eventuale, in quanto subordinata al favorevole esito della gara per l'attribuzione delle licenze UMTS;

che il termine "Andala" non era stato prospettato come marchio dell'istituendo servizio di telefonia UMTS, ma solo come denominazione sociale del gestore;

che, infine, mancava l'elemento temporale, dovendosi dubitare, secondo l'impugnante, del fatto che la risonanza avuta dall'iniziativa fosse stata idonea produrre una conoscenza effettiva del marchio in una porzione non insignificante del pubblico, anche tenuto conto del limitato arco temporale, di circa 3 giorni, nel quale ciò sarebbe dovuto accadere.

I motivi di reclamo riportati traggono origine da quella parte della decisione del primo giudice in cui si è ritenuto di ravvisare nelle difese del Marcialis una ammissione implicita di un ".precedente impiego del marchio di fatto "Andala" da parte della società ricorrente Tiscali S.p.a., alla data della registrazione del nome a dominio [www.andala.it](http://www.andala.it) " sollecitandosi ora l'esame, da parte del collegio, della fondatezza di questo assunto.

Occorre subito sottolineare come il collegio non condivida la tesi prospettata dal Marcialis secondo il quale la tutela di un marchio di fatto presupporrebbe una effettiva commercializzazione del prodotto o del servizio o quanto meno il convincimento, da parte dei consumatori, di una imminente immissione sul mercato dei beni contrassegnati dal marchio medesimo.

Va, inoltre, posto in rilievo come appaia del tutto fuori luogo il richiamo alla sentenza n.3224 del 1994 della Suprema Corte in cui non è stato affatto affermato il principio sostenuto dall'impugnate.

Nell'occasione, infatti, la Corte, nel deridere una controversia relativa al marchio di fatto "Targa Florio", lungi dall'aver sostenuto che non vi sarebbe marchio senza prodotto commercializzato, ha sostenuto la diversa regola per cui la tutela di un marchio viene meno per desuetudine ove il titolare del segno non ne abbia fatto uso per venti anni.

La motivazione della sentenza citata appare però egualmente significativa la dove afferma che il complesso di norme che regolano la materia dell'impresa proteggono le situazioni esistenti evitali, per cui un marchio di fatto è tutelabile anche ove l'impresa non abbia ancora commercializzato alcun prodotto o servizio, ma sia in procinto di farlo.

Non pare, infatti, al tribunale che possa negarsi rilievo, ai fini che qui interessano, alla pubblicizzazione di un marchio di fatto anche solo nella prospettiva della eventuale immissione sul mercato di un bene od un servizio, giacché non sembra che il complesso della disciplina sui segni distintivi contenga regole che precludano la protezione di chi, prima ancora di commercializzare una offerta, voglia garantirsi una notorietà del segno che progetta possa contraddistinguere i suoi beni.

#### 4) Sulla questione della rinomanza del marchio

Il Marcialis ha, inoltre, contestato la correttezza della prima decisione che ha ritenuto la sussistenza di un conflitto tra un marchio avente rinomanza - creato da Tiscali- ed un marchio con diffusione in ambito locale, da lui utilizzato, rilevando che, anche a voler ammettere che alla data di registrazione del domain name fosse sorto in capo alle società avversarie un diritto di marchio non registrato, non sarebbe stato, comunque, possibile muovergli alcuna censura.

L'impugnante ha sottolineato, anzitutto, come le decisioni giurisprudenziali finora assunte avessero affrontato il tema del rapporto tra domain name e segni distintivi esclusivamente nella prospettiva (riferibile tanto al marchio registrato quanto al marchio di fatto ) di negare la sussistenza di una violazione del diritto esclusivo nel caso in cui tra il titolare del marchio e l'assegnatario di un domain name non sussistesse un rapporto di concorrenza, essendo lecita la registrazione- come nome di dominio- di un marchio altrui, ove l'entità registrante avesse operato in un settore merceologico completamente distinto da quello del titolare del marchio.

Nello specifico il Marcialis ha così sostenuto non essere seriamente ipotizzabile che alcuno dei frequentatori del sito da lui aperto potesse riferire le lampade "Andala" al marchio Andala UMTS S.p.a. ed al diverso servizio commercializzato sotto la seconda denominazione, per cui nessun rischio di confusione deriverebbe dal fatto che gli utenti della rete, digitando il nome "Andala" con l'intento di connettersi al sito di Andala UMTS, si ritrovassero, invece, nel sito del Marcialis, data, appunto, la assoluta non omogeneità dei beni e servizi rispettivamente commercializzati.

Le questioni poste dal reclamante, sia quella relativa alla situazione di fatto che quella concernente l'impossibilità di confusione, sono fondate. Invero il collegio non condivide l'apprezzamento che, in primo grado, è stato fatto della portata della notorietà del termine Andala- poi registrato come marchio dalla società Tiscali -apparendo consistente l'obbiezione

che sottolinea gli strettissimi margini di tempo che la società reclamata ha avuto a disposizione per diffondere il suo segno distintivo.

Dagli atti emerge che la società Tiscali aveva indetto una conferenza stampa per il 18 novembre 1999, annunciando la costituzione della società Andala S.r.l. e che, nei successivi giorni - dal 19 al 21 novembre 1999 - la notizia era stata riportata da alcuni quotidiani a diffusione nazionale ed estera e dalla televisione. Il giorno 22 novembre 1999 il Marcialis aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione del nome a dominio conteso, per cui dalla notizia apparsa sui giornali al momento in cui il sito era stato assegnato erano trascorse poco più di 72 ore: tempo eccessivamente ristretto per poter affermare con sicurezza che il nome Andala di Tiscali avesse conseguito quella generale e diffusa notorietà che attribuisce ad un marchio il carattere della rinomanza. Si consideri, in particolare, che il concetto di rinomanza, che lessicalmente rimanda all'idea di un marchio capillarmente conosciuto tra i consumatori in quanto celebre per la qualità del prodotto che identifica, per divenire tale richiede, secondo quanto normalmente può ritenersi, un'apprezzabile arco di tempo che gli consenta di entrare nel patrimonio delle conoscenze del consumatore medio: risultato, questo, ottenibile sia attraverso una duratura presenza di prodotti o servizi - identificati da quel marchio - sul mercato, sia anche attraverso una campagna pubblicitaria - persino in relazione ad un prodotto od un servizio non ancora commercializzato - purché il lancio pubblicitario abbia adeguata diffusione e durata.

In altri termini, il Collegio non può con certezza ritenere che alla data del 22 novembre 1999 il nome "Andala" - che all'epoca identificava in realtà la denominazione sociale della società Andala UMTS S.p.a., la cui nascita era stata annunciata in conferenza stampa tre giorni prima - avesse già conseguito una fama tale da garantirgli i caratteri della rinomanza testé descritta, appunto per la estrema brevità del tempo intercorso tra l'annuncio dell'avvenuta operazione commerciale da parte della società Tiscali e la assegnazione del dominio al Marcialis.

Alla luce delle esposte considerazioni non può ritenersi condivisibile la soluzione adottata in prima istanza e consistita nell'applicare al segno distintivo in esame l'ampia tutela apprestata dall'art. 1 comma 1°, lett. c) l. marchi.

Ritiene ancora il tribunale che il termine Andala - successivamente registrato dalla società Tiscali come marchio destinato ad identificare prodotti e servizi nel settore della telefonia cellulare - non avesse raggiunto neppure quel minor grado di diffusione che caratterizza il marchio notorio.

Premesso, infatti, che colui che invoca la tutela di un marchio che assume usurpato deve fornire, ove ne chiedi la protezione come segno distintivo non registrato, la dimostrazione del livello di conoscenza che di tale segno abbia il mercato dei consumatori, dubita il collegio che gli elementi istruttori offerti dalle reclamate siano tali da far ritenere provata, sia pure in via sommaria, l'esistenza di un marchio di fatto denominato Andala a diffusione nazionale, identificativo dei prodotti che l'omonima società intendeva immettere sul mercato.

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

L'analisi delle riproduzioni fotostatiche degli articoli di giornale che hanno riportato l'annuncio dato dalla società Tiscali nella conferenza stampa del 18 novembre 1999 induce invero alle seguenti considerazioni:

i quotidiani che hanno ripreso la notizia sono l'Herald Tribune il 19 novembre 1999 e, tra quelli nazionali, il Today Telecomunicazioni, la Stampa, il Corriere della Sera, il Secolo XIX (il 19 novembre) Il Sole 24 Ore (il 20 novembre), Il Giorno (il 21 novembre).

In tutti gli articoli la notizia si riduce ad un breve commento sull'operazione economica rappresentata dalla creazione della società Andala spa e sull'intendimento di tale organismo societario di concorrere alla gara per la assegnazione delle licenze UMTS.

Quanto alle altre fotocopie prodotte, va detto che l'Usa Today non parla mai di Andala, la Repubblica del 22 novembre 1999 non riporta mai il nome Andala, la pagina successiva a quella commentata non contiene in nessuna sua parte la parola Andala.

Nelle copie ancora successive non è dato comprendere di quali giornali si tratti, mentre per altre l'articolo è stato stampato prima della conferenza stampa della Tiscali, come si desume dalla lettura del commento giornalistico.

Infine l'articolo del Corriere delle Telecomunicazioni risale del 29 novembre 1999 e quello di Italia Oggi è del 30 novembre, e si deve quindi ritenere che entrambi siano stati pubblicati oltre il termine del 22 novembre 1999, data in cui è intervenuta l'assegnazione del nome a dominio in favore del reclamante.

In conclusione, può formularsi il rilievo che della nascita della società Andala e del suo intendimento di entrare nel mercato come gestore di telefonia mobile, con conseguente commercializzazione dei relativi servizi, non è stato fatto alcun lancio pubblicitario, tale non potendo considerarsi l'insieme dei commenti - per altro molto sintetici - riportati su alcuni organi di stampa sulla operazione economica consistente nella nascita della società Andala S.p.a.

Deve, infatti, escludersi che, come conseguenza di tali notizie, possa essersi diffusa, anche solo a livello nazionale, tra un numero di potenziali consumatori dei futuri servizi della società stessa, la percezione della esistenza di tale marchio, inteso come segno idoneo ad identificare i prodotti od i servizi della società Andala S.p.a.

Sembra in realtà più ragionevole credere che la ristrettezza del tempo intercorso tra l'annuncio dato ai giornali e l'assegnazione del dominio al Marcialis, ed il non ampio risalto dato all'evento dagli articoli che lo hanno riportato, abbia impedito una qualsivoglia diffusione del marchio Andala poi registrato da Tiscali e che, alla data del 22 novembre 1999, il termine Andala fosse ancora sconosciuto ai più e noto, forse, solo ad una ristretta cerchia di operatori economici del settore i quali, data la loro specifica competenza, non rivestono i caratteri di consumatori che individuino un prodotto od un servizio sulla base della notorietà del marchio con cui è diffuso.

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

La conclusione cui deve pervenirsi è che, al momento in cui il Marcialis ha chiesto ed ottenuto la assegnazione del domain name Andala, tale termine non identificava alcun marchio di fatto tutelabile in capo alla Tiscali spa.

Assume, a questo punto, rilievo l' iter argomentativo appena accennato nel provvedimento reclamato, che, ritenendo la richiesta di assegnazione del domain name da parte del Marcialis l' espressione di una condotta dolosa, ha richiamato la previsione degli articoli 22 comma 2° e 42 comma 1° lett. b) del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 (avente ad oggetto l' Attuazione della direttiva CEE n. 104/89 del consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa) che impedisce la registrazione in mala fede di un marchio e sancisce la nullità di simile registrazione ove ottenuta.

Va osservato che tali norme trovano applicazione indipendentemente dal fatto che il soggetto danneggiato dalla altrui condotta dolosa sia titolare attuale di un segno distintivo - di fatto o registrato - potendo ottenere la declaratoria di nullità prevista dalla legge sui marchi anche chi risulti danneggiato dalla altrui condotta dolosa che, ad esempio, si siano impossessati di una idea prima che essa abbia avuto modo di concretizzarsi in una richiesta di registrazione di un marchio. Da ciò potrebbe ricavarsi il convincimento che le norme in commento siano l'espressione di una regola generale, in materia di segni distintivi, secondo cui l'uso in mala fede (anche di fatto) di un marchio sarebbe sempre e comunque vietato.

Da ciò potrebbe trarsi l'ulteriore corollario per cui, potendo costituire la richiesta di assegnazione di un nome a dominio una modalità di utilizzo di un marchio commerciale, tale richiesta di assegnazione, ove posta in essere in mala fede, cadrebbe sotto la previsione degli articoli 22 e 42 l. marchi rendendo praticabile la via cautelare della inibitoria.

Il tribunale non condivide, però, simile linea ermeneutica la quale, con riguardo al risultato cui perviene, non si sottrae a diverse obiezioni.

Innanzitutto occorre considerare che la equiparazione tout court - che nella sostanza si viene ad operare attraverso il percorso interpretativo in commento - di una richiesta di registrazione di un marchio ad una assegnazione di un dominio appare cosa del tutto arbitraria per l'evidente differenza di conseguenze che le due attività comportano.

La richiesta di registrazione di un marchio implica, infatti, per l'imprenditore, l'accesso all'articolata tutela del sistema dei segni distintivi, e rappresenta una chiara manifestazione dell'intendimento del registrante di dar corso ad una iniziativa commerciale volta ad immettere sul mercato un prodotto od un servizio; il che giustifica una maggiore severità del legislatore rispetto a comportamenti meno significativi.

Inoltre occorre considerare che, se si ammettesse la possibilità di ottenere una inibitoria dell'uso (di fatto) che altri compia di un segno distintivo da parte di chi sia del tutto privo di qualunque diritto su un marchio (di fatto) eguale o simile - per non averne mai fatto uso - fondando tale tutela sul solo requisito della natura dolosa della condotta dell'utilizzatore,

senza richiedere la coesistenza di ulteriori elementi che valgano a collocare la fattispecie all'interno delle regole sulla concorrenza, si finirebbe per attribuire alla regolamentazione speciale dettata dagli articoli 22 e 42 l. marchi una portata precettiva, ed un'area di tutela, superiori e più ampie rispetto a quelle apprestate, in via generale, dall'articolo 2598 cc sulla concorrenza, e si raggiungerebbe, in questo modo, l'inammissibile effetto di applicare la predetta normativa speciale ad una fattispecie nella quale non potrebbe ravvisarsi alcuna carenza normativa, ma solo l'assenza del carattere di caso simile o di materia analoga ( articolo 12 preleggi).

Infatti, ove si fosse in presenza di un uso doloso -il che vale a dire professionalmente scorretto - di un marchio di fatto da parte di un imprenditore in danno di un altro a sua volta utilizzatore (di fatto) di un marchio eguale e somigliante, il tutto nell'ambito di un rapporto di concorrenza tra i due, allora troverebbe applicazione direttamente la previsione dell'articolo 2598 comma 1° n. 3 cc senza dover ricorrere ad alcuna interpretazione analogica della disciplina sui marchi.

Nello specifico, invece, l'articolo 2598 cc non appare applicabile sia a causa del mancato uso di un marchio, sia pure di fatto, da parte della Tiscali, sia per ulteriore rilievo -sul quale si tornerà più diffusamente in seguito - della mancanza di un rapporto di concorrenza tra i due soggetti; e tale inapplicabilità non fa emergere, come già sottolineato, alcuna lacuna normativa che giustifichi il ricorso all'analogia rappresentando, piuttosto, l'espressione della palese volontà del legislatore di apprestare la tutela solo a certe condizioni che qui non ricorrono.

#### 5) Sull'azione cautelare in relazione all'articolo 2598 cc

Il primo giudice ha ritenuto accoglibile la domanda cautelare anche con riferimento alla seconda delle azioni di merito prospettate, quella cioè diretta a far accertare ed a far cessare la concorrenza sleale in base al disposto dell'articolo 2598 cc.

La norma prevede tre distinte fattispecie delle quali però -esclusa la ricorrenza di quella descritta al n. 2 dell'articolo poiché riferentesi ad una condotta che pacificamente non ricorre nel caso in oggetto - va ritenuta non sussistente neanche quella dettata dal n. 1 dell'articolo in commento, mancando nello specifico un segno distintivo della società Tiscali che potesse avere utilizzato dal Marcialis con effetti confusori.

Residua per conseguenza il solo caso delineato dal comma 1° n. 3) dell'articolo 2598 cc che recita: ". compie atti di concorrenza sleale chiunque: [...] 3) si vale direttamente od indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"; norma che (una volta ritenuta la inesistenza della titolarità, in capo alla società Tiscali, di un marchio di fatto - rinomato a notorio - da tutelare) introduce il complesso tema dei limiti soggettivi ed oggettivi dell'interferenza tra attività imprenditoriali e della conseguente ampiezza della tutela apprestata dalla disposizione stessa - che assume la veste di clausola generale di chiusura del sistema di protezione della

concorrenza - nell'ipotesi di conflitto tra imprenditori che operano in settori merceologici non contigui.

In via di principio una illustre, anche se non recente, dottrina, che aveva approfondito la teoria della concorrenza, aveva inquadrato il tema partendo dalla considerazione che il concetto di concorrenza evoca la contrapposizione tra bisogni e beni nell'ambito di una realtà connotata dalla limitatezza delle risorse.

Tale vasta accezione della concorrenza era sta poi, dall'autore citato, riportata a dimensione giuridica sottolineando che ciò che l'ordinamento può regolare non è la concorrenza in sé considerata, ma la condotta umana che opera nell'ambito di queste regole generali, tanto è vero che la disciplina della concorrenza non è altro che la regolamentazione degli atti di concorrenza, e più specificatamente - in un quadro di libertà di impresa- l'identificazione delle condotte vietate.

La illiceità della condotta in relazione ad una situazione di concorrenza presuppone, dunque, che tra i due soggetti vi sia, o possa esservi anche solo in forma potenziale, una condizione di contrasto tra beni prodotti e bisogni soddisfatti per modo che "la concorrenza diviene giuridicamente rilevante in quanto ricorra [...] una certa prossimità" tra i rispettivi settori di produzione.

Sulla specifica questione la società reclamata, assumendo, comunque, la sussistenza di un possibile rapporto di concorrenza tra l'attività svolta dalla società Tiscali e il settore commerciale in cui sarebbe operante il Marcialis, ha svolto le seguenti considerazioni: che il reclamante era stato un partner commerciale di Tiscali avendo provveduto alla promozione e vendita di servizi di telefonia e di Internet all'interno della rete di vendita Tiscali, attività ad oggi proseguita nei medesimi locali del Marcialis dalla di lui consorte;

che la prima versione del sito pubblicato presso il dominio [www.andala.it](http://www.andala.it) riportava la frase "stiamo per presentarvi un nuovo modo di comunicare attraverso l'unica cosa che ha generato la vita. La luce." ed altresì le scritte "la comunicazione" e "la luce";

che la seconda versione del sito conteneva una fotografia della vetrina del locale commerciale del Marcialis recante ben in evidenza una vetrofania con il logo "Tiscali" e che la controparte, al momento dell'interrogatorio formale del 16 marzo 2000, aveva ammesso che tale vetrofania non era stata ancora rimossa;

che il Marcialis aveva ricevuto, all'indirizzo di posta elettronica pubblicizzato presso il sito de quo, alcune e-mail da fornitori di Tiscali, convinti di dialogare con la controllata Andala;

che il Marcialis si era dedicato con impegno alla commercializzazione dei prodotti di telefonia Tiscali, addirittura pubblicizzati presso i suoi locali commerciali, e che a partire dall'ottobre 1999 l'impresa individuale del Marcialis denominata MARWAL, aveva aggiunto tra le sue attività anche la commercializzazione al dettaglio di computer e servizi internet.

In proposito la reclamata ha anche rilevato che i tentativi del Marcialis di "aggiustare il tiro" in corso di causa, modificando il sito pubblicato secondo le censure che di volta in volta gli erano state mosse dalle esponenti, ovvero la sua improvvisa decisione di "abbandonare il ramo delle telecomunicazioni per dedicarsi alla illuminotecnica", come sostenuto dalla controparte davanti al primo giudice, erano strumentali ai fini della presente controversia ed addirittura indicativi della mala fede sottesa all'operazione in oggetto;

che, pertanto, la decisione di primo grado non sarebbe potuta essere differente, alla luce di quanto esposto, essendo del tutto irrilevanti le assicurazioni dell'impugnante di non compiere in futuro ulteriori atti di concorrenza sleale, in considerazione di quanto avvenuto nel recente passato e, soprattutto, tenuto conto della formidabile arma anticoncorrenziale costituita dal nome a dominio confusorio.

Osserva però il tribunale come degli argomenti addotti dalla società Tiscali alcuni appaiono del tutto privi di pregio, poiché il fatto che il reclamante abbia ricevuto delle e-mail provenienti da fornitori della società Andala, se è dipeso dall'ottenimento del nome a dominio da parte del Marcialis, non è un fatto di per sé indicativo di alcuna confusione tra i consumatori, ma al massimo il segnale di una imprecisa lettura, da parte di quei fornitori, delle indicazioni contenute nella pagina web che essi hanno rinvenuto una volta completata la connessione con il sito del Marcialis, posto che in tale sito non si pubblicizzava alcuna attività imprenditoriale nel settore della telefonia mobile.

Quanto ai messaggi asseritamente confusori, il merito della questione resta superato dall'aver la parte reclamante mutato i medesimi, per cui allo stato, a quel che risulta al tribunale, tale possibile effetto confusorio non può più darsi, sempre che fosse possibile sin dall'inizio ipotizzare un tale fenomeno visto che l'eventuale consumatore, una volta entrato nel sito del Marcialis, si sarebbe inevitabilmente reso conto che ivi non era commercializzato alcun servizio nel settore dei telefoni cellulari.

L'aver, poi, il Marcialis aggiunto tra le proprie attività commerciali anche, genericamente, i servizi internet non lo rende, a parere del tribunale, un possibile concorrente della società Andala UMTS, considerato che quest'ultima, secondo quanto preannunciato dagli stessi ricorrenti, aveva la funzione di realizzare una integrazione dei due rami dell'azienda Tiscali, ossia quello telefonico e quello telematico.

Chiarisce la originaria ricorrente che la tecnologia digitale UMTS avrebbe consentito, tramite una apposita rete telefonica cellulare, di trasmettere i dati necessari per accedere alle reti telematiche e quindi di usufruire dei servizi internet forniti dalla società Tiscali o da altri internet content provider attraverso il telefonino.

La società Andala di Tiscali, quindi, aveva la funzione di concorrere alla gara per l'ottenimento delle licenze UMTS per mettere a disposizione degli utenti, tramite la particolare tecnologia richiamata, i servizi internet offerti da altri operatori, tra i quali la società Tiscali stessa: con la conseguenza che, al massimo, il rapporto concorrenziale si



sarebbe potuto instaurare tra il Marcialis e la società Tiscali direttamente, ma mai in relazione all'utilizzo del termine Andala, poiché con tale segno distintivo non risulta che la società Tiscali intendesse ed intenda commercializzare servizi internet, ma solo entrare nel settore della telefonia cellulare, come può desumersi anche dall'oggetto sociale della società Andala S.p.a. - poi denominata Andaledda - secondo quanto risulta dalla documentazione (parziale) in atti.

Ne basta sostenere che tra il servizio di telefonia cellulare ed il sistema delle reti vi sia un collegamento funzionale per dedurre, automaticamente, una possibile interferenza tra i due settori commerciali, dato che il sistema di connessione internet, per la sua stessa natura, interagisce con una pluralità di settori commerciali, ed i servizi che esso offre sono del tipo più svariato, a seconda appunto del settore merceologico cui si riferisce.

Occorre poi sottolineare come se pure possa immaginarsi una qualche affinità dei settori commerciali della società Andala con l'impresa Marwal, resta esclusa che tale contiguità ricorra in relazione al termine Andala usato dal Marcialis, poiché il reclamante con esso ha denominato un bene (lampada) che non ha alcun rapporto con il prodotto od il servizio che la società Andala UMTS S.p.a. ha in animo di mettere sul mercato.

Da ciò consegue che la natura sleale dell'atto posto in essere dal Marcialis viene a porsi al di fuori di un possibile rapporto di concorrenza con la controparte cadendo così il presupposto della operatività della norma dettata dall'articolo 2598 cc; a meno di non voler ritenere che un rapporto di concorrenza possa instaurarsi tra due soggetti per il solo fatto che essi esercitino professionalmente l'attività di imprenditori ed operino all'interno di un medesimo mercato.

Solo accedendo a tale amplissima nozione di concorrenza, che prescinde, quindi, da una prossimità del prodotto commercializzato in relazione ad una somiglianza del bisogno soddisfatto, che può ipotizzarsi la commissione di un atto di concorrenza sleale del Marcialis verso la società Tiscali.

Resta conclusivamente da chiedersi come sia possibile che , in concreto, la lontananza dei settori merceologici tra i due prodotti non renda immune da qualunque pregiudizio la società reclamata e la sponga , viceversa, ad un possibile danno in conseguenza della assegnazione del dominio.

La spiegazione va ricercata in quanto già chiarito, ossia nei limiti tecnici della rete, che non consente omonimie negli indirizzari e impedisce la possibilità che due imprenditori, i quali pure operino in settori merceologici diversi, possano avere lo stesso nome a dominio, come invece accadrebbe nella realtà dove è possibile avere lo stesso marchio, o il medesimo segno distintivo, per contraddistinguere beni e servizi del tutto differenti senza per questo effettuare concorrenza alcuna l'uno verso l'altro.

Tuttavia il tribunale ritiene che i limiti tecnici del sistema degli indirizzari non giustifichino un'estensione della tutela in materia di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 c.c. Si oppone a tale opzione interpretativa la decisiva obiezione che l'impossibilità di ottenere due

nomi a dominio uguali per consentire a due imprenditori di essere presenti sulla rete con lo stesso segno distintivo, ancorché in settori merceologici non contigui, non è un presupposto idoneo a caratterizzare una particolare fattispecie in tema di concorrenza, ma, se si vuole, un difetto di Internet che solo accidentalmente interferisce con le regole sulla concorrenza commerciale.

Tanto è vero che il caso sin qui esaminato si sarebbe creato egualmente se il Marcialis, invece di chiedere l'assegnazione del dominio Andala per commercializzare una lampada, lo avesse richiesto non come imprenditore, ma al solo fine di essere presente nella rete di persona, magari per rendere accessibili (in rete appunto) informazioni gratuite relative, in ipotesi, ad un suo hobby, ponendosi per ciò stesso fuori da ogni possibile tematica relativa alla disciplina della concorrenza.

L'esempio dimostra che il sistema chiuso degli indirizzi può portare a contrasti tra imprenditori e non imprenditori per l'uso di nomi a dominio, il che vale a dire che il problema della unicità degli indirizzi non è di per se una questione attinente alla concorrenza, ma lo diviene solo quando, oltre ad un conflitto sull'uso di un nome a dominio ricorrono, nel singolo caso, anche gli ultimi requisiti tipici della disciplina della concorrenza commerciale, che nello specifico, per quanto sin qui detto, non sussistono.

La possibile lesione, dunque, degli interessi della società reclamata, ove anche ritenuta sussistente, non può essere ricondotta né all'usurpazione del marchio né ad un atto di concorrenza sleale del Marcialis, come vorrebbe la Tiscali spa, ma al più deriva dalla circostanza che il reclamante, in concomitanza con la descritta operazione economica delle controparti, ha chiesto ed ottenuto la assegnazione di un dominio, con ciò ponendo in essere un comportamento che, ove appunto ritenuto pregiudizievole per Tiscali, in quanto in ipotesi posto in essere dolosamente, potrebbe solo essere riconducibile alla violazione del generale principio del *neminem laedere*.

Occorre a questo punto considerare che il tribunale è vincolato nella sua decisione dal necessario nesso di strumentalità che deve sussistere tra la lesione che si allega subito o che, comunque, emerge nel corso del giudizio e le prospettate azioni di merito, per cui non può in questa sede essere ulteriormente approfondita la questione se il comportamento del Marcialis abbia i caratteri del danno ingiusto, ex art. 2043 c.c., per aver pregiudicato una posizione di diritto soggettivo della Tiscali, collocandosi tale tematica al di fuori della causa petendi prospettata dai ricorrenti sia in sede cautelare sia, soprattutto, in relazione al futuro giudizio ordinario che essi hanno preannunziato.

Ne può tacersi, su un piano meramente sostanziale, che Tiscali avrebbe ben potuto impedire il pregiudizio ora ipotizzato se avesse registrato più tempestivamente il marchio Andala, impedendone così l'uso da parte di terzi anche attraverso la registrazione del nome a dominio.

6) Sulla domanda riconvenzionale

## **Tribunale di Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000**

Il Marcialis in prima istanza aveva chiesto in via riconvenzionale, che, valutato il suo diritto di preuso del marchio Andala, e sul presupposto di cui all'articolo 34 l. marchi, fosse inibito alle controparti ogni ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio Andala, sia sulla stampa che nelle televisioni che nei futuri apparecchi telefonici e telematici che dovrebbero essere prodotti, adottando ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto opportuno, preannunciando nella futura causa di merito la richiesta della declaratoria di nullità del marchio Andala in capo alle ricorrenti perché mancante del requisito della novità e della originalità e la nullità della registrazione in quanto chiesta in mala fede ai sensi degli articoli 22 e 42 legge marchi, e quindi l'accertamento della violazione da parte di Tiscali delle regole di cui agli articolali 2598 cc.

Anche questa istanza va respinta.

Rileva invero il collegio come il reclamante non abbia fornito la prova alcuna del fatto che egli avesse utilizzato il marchio Andala in modo tale da fargli acquisire una posizione soggettivamente tutelabile, palesemente non riconducibile né all'installazione di lampade per la mostra del Soroptimis, né all'ordinativo di 11 pezzi di quel prodotto.

Del resto, esclusa evidentemente la possibilità di ritenere che il Marcialis abbia acquisito un marchio di fatto avente rinomanza, anche a voler ammettere un utilizzo del segno distintivo in ambito locale ciò non attribuisce certo alla ditta Marwal gli strumenti di tutela previsti dalla legge sui marchi che essa invoca.

Quanto agli oneri di lite, data la novità e complessità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza, ritiene il collegio che se ne possa disporre l'integrale compensazione fra e parti:

### **PQM**

Revocando il provvedimento assunto in prima istanza rigetta tutte le domande di Tiscali S.p.a. e Andaledda S.p.a.; rigetta tutte le domande di Marcialis Walter; dichiara interamente compensate tra

le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Cagliari 23/12/00