

Tribunale di Modena, Ordinanza 1 agosto 2000

TRIBUNALE DI MODENA

Il giudice designato

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15 giugno 2000;

esaminati gli atti;

OSSERVA

A) La ricorrente Data Service S.r.l., titolare del marchio MODENA ON LINE registrato in Italia a seguito di domanda presentata il 16 gennaio 1996, nonché di sito Internet denominato "modenaonline.com", ha proposto istanza cautelare ante causam nei confronti della Ascom Servizi Modena soc. coop. a r.l., che risulta a sua volta successivamente registrato un sito Internet denominato "modenaonline.it" (peraltro inattivo), preannunciando domanda di merito volta a far dichiarare che l'uso di tale domain name costituisce violazione dei propri diritti d'esclusiva sul marchio registrato, violazione degli artt. 2563 e 2564 c.c. (ditta) e 2568 c.c. (insegna), contraffazione del segno distintivo atipico rappresentato dall'indirizzo Internet ed atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con conseguente condanna all'inibitoria dell'uso ed al risarcimento dei danni.

In via cautelare, ha chiesto pertanto di ordinare alla controparte "di non utilizzare quale domain name quello di modenaonline.it e, per l'effetto, di porre immediatamente in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla cancellazione immediata dell'indicato domain name in corrispondenza del sito predetto", con pubblicazione del provvedimento ed adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a sua tutela.

La Ascom, costituitasi, ha eccepito, quanto al fumus, la nullità dell'altrui marchio o comunque la sua qualità di marchio debole non tutelabile, e l'assenza di identità o affinità dei prodotti offerti dalle due società; quanto al periculum, l'assenza di imminenza ed attualità del pregiudizio per essere il proprio sito inattivo, e l'inammissibilità della cautela ove diretta ad ottenere la cancellazione del proprio domain name al fine di registrarlo a nome della ricorrente.

B) PREMESSA

1) Com'è noto, Internet è una rete telematica mondiale, articolata in vari nodi nazionali e locali, cui i singoli utenti accendono attraverso la rete telefonica collegata al computer. Per rendersi accessibili agli altrui collegamenti, è necessario individualizzare il "sito" del proprio computer attraverso un codice di identificazione (c. detto indirizzo IP Internet Protocol) costituito da una data combinazione di gruppi di numeri divisi da punti. Per facilitare i collegamenti, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da uno (e uno solo) c. detto indirizzo DNS (Domain Name System), rappresentato da una combinazione di lettere in grado di

formare parole di senso compiuto, che costituisce l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per realizzare la connessione con quel particolare sito (provvedendo l'apposito software a convertire automaticamente l'indirizzo DNS nell'indirizzo IP, unico riconoscibile dalle macchine).

Gli indirizzi DNS si compongono di due parti. Il c. detto top level domain (TLD), che è composto da due o tre lettere poste all'estrema destra, dopo un punto, che identificano l'area tematica o geografica del sito. I TLD esistono in numero limitato per le aree tematiche (il più famoso è .com, che designa le attività commerciali), mentre molte aree geografiche hanno il proprio TLD identificativo (per l'Italia è .it). Il TLD è la parte di indirizzo che non è scelta dall'utente, ma gli viene assegnata al momento della registrazione.

Il c. detto second level domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è una espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente (entro il limite tecnico rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve essere superiore a 21), costituendo pertanto il vero momento identificativo del sito.

Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un sistema di registrazione dei nomi che, nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali, che adottano procedure simili per l'assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la Registration Authority italiana (Ra) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi - tutti aventi il TLD.it - e della tenuta dei relativi registri. Il principio cardine dell'assegnazione dei DNS è la regola del "first come, first served", in forza del quale l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge.

2) Ciò posto, è chiaro che compito del giudice non è quello di arretrare di fronte ad un fenomeno in continua espansione, retto da propri principi di funzionamento e con caratteristiche uniche e, fino a poco tempo fa, inimmaginabili (una per tutte: la delocalizzazione, per cui ogni "sito" risulta accessibile da ogni parte del mondo); è necessario, al contrario, occuparsi della sua collocazione giuridica, utilizzando gli ordinari strumenti esegetici al fine di verificare ogni possibile interferenza con la legislazione interna di riferimento che, nella specie, è quella relativa alla privativa ed alla concorrenza.

C) FUMUS

1) In primo luogo, il marchio registrato dalla ricorrente, risultando dalla combinazione di parole (MODENA ON LINE) e disegno (rappresentazione di un globo terrestre) caratterizzati da una particolare veste grafica, è un marchio complesso delle cui validità non può seriamente dubitarsi, essendo per costante giurisprudenza pienamente registrabile un marchio complesso che contenga al suo interno segni non idonei a costituire autonomo marchio. Legittimo è, pertanto, l'inserimento nel marchio della parola "Modena" che in sé sarebbe segno designante la provenienza geografica del servizio, la cui registrazione come autonomo marchio è vietata

dall'art. 18, lett. b), l.m.; mentre le parole "on line" neppure da sole presenterebbero problemi di registrazione rispetto ad un marchio che, come quello della ricorrente, risulta utilizzato nell'intera attività commerciale e non soltanto in quella svolta in via telematica.

2) L'ampiezza dell'oggetto sociale dell'Ascom, risultante dalla certificazione della CC.II.AA. in atti (erogazione di servizi tecnici, commerciali, informatici ed amministrativi nei confronti di imprese commerciali e non ... elaborazione meccanografica ed informatica in genere di dati contabili, tecnici, commerciali, amministrativi, previdenziali, contributivi e comunque di qualsiasi dato o informazioneprogrammazione informatica ... assistenza informatica in genere etc.) dà contezza del fatto che tale società propone al pubblico servizi quantomeno affini a quelli offerti dalla ricorrente (elaborazione dati, fornitura di software, consulenza informatica), rispetto a parte dei quali (comunicazioni, appartenenti alla classe 38 tab. C) risulta registrato il marchio.

3) Accertata, quindi, la validità del marchio e la stretta concorrenzialità fra le imprese, occorre porsi l'astratto problema della catalogazione del DNS nell'ambito della normativa qui in considerazione: il che significa chiedersi se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all'altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d'altro, estraneo all'applicazione della disciplina qui in considerazione.

Ci si riferisce in particolare, a quella teoria che individua nel DNS semplicemente l'indirizzo del computer collegato alla rete (una recente pronuncia del Tribunale di Firenze - ord. 29 giugno 2000 - in Giuda al Diritto n° 28/00, ha negato tutela cautelare in un caso simile al presente per difetto di fumus proprio in forza di tali considerazioni).

Tale teoria non può essere però condivisa, per la semplice considerazione che l'elemento qualificante del DNS - ovvero il second level domain - viene ad essere arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l'indirizzo, che certo non è oggetto di scelta.

In realtà, non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri.

Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l'assimilazione all'insegna perché svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi.

4) Ciò posto, va specificato che, come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell'ambito del giudizio di contraffazione al TLD (nella specie:.it) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al secondo level domain prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente.

Poiché a tale parte comunque assegnata efficacia individualizzazione del marchio, l'utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente anche per i marchi deboli, infatti, l'esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato.

5) Va poi chiarito per la particolarità della fattispecie, determinata dal fatto che il sito della resistente è ancora inattivo, che la semplice "apertura" del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell'altrui marchio, non potendosi ipotizzare de qua assimilare al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall'uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v'è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei "navigatori" di Internet.

6) Infine, è il caso di specificare che, nell'ipotesi in cui la contraffazione venga realizzata attraverso la registrazione dell'altrui segno quale domain name italiano, non viene in considerazione il complesso problema dei rapporti fra territorialità della protezione del marchio e libera accessibilità mondiale del sito. In un caso del genere, infatti, la costante è che il gestore opera in Italia, a prescindere dal luogo di residenza della propria clientela. L'uso del segno contraffatto, quindi, si realizza in ogni caso sul territorio in cui si estende l'altrui privativa per cui il titolare di questa può legittimamente aspirare ad una tutela piena e territorialmente incondizionata.

7) In definitiva, ricorre il fumus della pretesa.

D) PERICULUM IN MORA

1) E' pacifico che la concessione dell'inibitoria prevista dall'art. 63 l.m. sia condizionata alla ricorrenza anche del requisito del periculum in mora, cioè al fatto che, nel tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito favorevole, si realizzi in danno dell'istante un pregiudizio non più riparabile.

Nella specie tale periculum è stato dalla ricorrente individuato nello sviamento di clientela che per definizione determina un danno di difficile accertamento e, quindi, statisticamente non riparabile nella sua interezza. e costituisce tradizionale circostanza integrativa del requisito nella materia in esame sotto il duplice (ma, all'evidenza, alternativo) profilo dell'accaparramento di clienti determinato dall'illecita attività concorrenziale della controparte

e dalla perdita di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente.

2) Nessuno di tali profili di periculum può dirsi ricorrente nella specie.

Quanto al primo, l'attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta "directory listing denied", tipica dei siti privi di contenuti) esclude che, allo stato, la stessa possa sviare l'altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell'offerta dei medesimi servizi attraverso Internet: né è lecito al fine che qui occupa valutare la semplice potenzialità futura dell'attuale attività contraffattoria della resistente, poiché essa corrisponde ad un pregiudizio meramente eventuale, in quanto tale suscettibile di nuova reazione giudiziale nell'ipotesi di sua concretizzazione.

Quanto al secondo, esso appare in radice inesistente.

Invero, tale profilo, evidentemente è riferito alla potenziale perdita di clientela disposta a contattare la ricorrente attraverso Internet. Orbene, il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente può avvenire come sempre o attraverso una ricerca consapevole, o attraverso una ricerca causale.

Nel primo caso, il problema dello sviamento non si pone affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza per averlo appreso dalla sua pubblicità o con altri mezzi idonei che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com, e non ha quindi difficoltà a reperirlo.

Nel secondo, l'ipotesi di partenza è che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet.

In questo caso, tale cliente che va immaginato quale utente di media conoscenza della rete andrà alla ricerca del sito della ricorrente ipotizzando a ragione che esso sia contraddistinto da un second level domain corrispondente alla parte denominativa del marchio, scritta (com'è necessario) in minuscolo come parola unica.

Costui potrà, in primo luogo affidarsi ad uno dei tanti motori di ricerca esistenti in rete, che svolgono la funzione di rinvenire i siti di cui si conoscono parti del DNS; in tal caso, egli troverà entrambi i siti in questione, per cui non verrà fermato nella sua ricerca dall'inattività del sito avente .it quale TLD e riuscirà pertanto comunque a connettersi con la ricorrente.

In alternativa se appena più esperto, egli proverà a digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè .it. o .com. Anche in tal caso, è difficile ipotizzare che l'utente arresti la ricerca dinanzi all'inattività del sito .it essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l'utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo.

In nessun caso, pertanto, può ipotizzarsi quella perdita di clientela prospettata dalla ricorrente. Il periculum in mora, quindi, è nella specie insussistente.

3) L'inibitoria non può pertanto essere concessa in questa sede cautelare.

E) ULTERIORI RICHIESTE

La ricorrente, inoltre, ha chiesto, sempre in via cautelare, di ordinare alla controparte di porre immediatamente in essere tutte le attività necessarie per addvenire alla cancellazione immediata dell'indicato domain name in corrispondenza del sito predetto, invocando il proprio buon diritto alla registrazione del sito "modenaonline.it" quale legittimo utilizzo del marchio di cui è titolare, che sarebbe di fatto impedito dall'altrui illecita registrazione.

Tale richiesta, evidentemente, è cosa diversa ed ulteriore rispetto all'inibitoria di cui si è detto, ed è da intendersi evidentemente proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendovi né nella legge marchi, né nella disciplina della concorrenza, una specifica previsione cautelare in tal senso.

La richiesta è peraltro inammissibile, e va pertanto rigettata, per un doppio ordine di ragioni.

1) In primo luogo, a tale istanza cautelare non corrisponde l'espressa anticipazione di una correlata futura domanda di merito volta ad ottenere detta cancellazione, né la cautela in questione può dirsi strumentalmente ricollegabile alle domande che la ricorrente ha espressamente dichiarato di voler proporre (accertamento dell'illecito, inibitoria, danni).

2) In secondo luogo, ipotizzando un'implicita volontà di proposizione di una siffatta domanda, l'accoglimento dell'istanza sarebbe comunque impedita dall'intrinseca provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c.; provvisorietà che, secondo la prevalente giurisprudenza condivisa dallo scrivente, va intesa in senso sostanziale e si risolve, pertanto, nella pratica reversibilità degli effetti della tutela cautelare per cui non può dirsi reversibile ed è, quindi, inammissibile quel provvedimento i cui effetti non vengano meno con la successiva eliminazione del provvedimento stesso ed anzi determinino necessariamente delle immutazioni non materialmente ripristinabili.

Tale è la natura del provvedimento qui richiesto poichè, ove accolta, la cautela in parola determinerebbe l'immediata cancellazione del sito registrato della resistente insuscettibile di ripristino anche nell'ipotesi di riconoscimento del suo diritto alla registrazione contenuto nella futura sentenza di merito, per effetto della altrui identica registrazione che evidentemente nel frattempo verrebbe posta in essere.

F) CONCLUSIONI

Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

La novità delle questioni trattate, giustifica peraltro, l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

Tribunale di Modena, Ordinanza 1 agosto 2000

P.Q.M.

RIGETTA le domande cautelari proposte dalla data Service S.r.l. nei confronti della Ascom Servizi Modena soc.coop. a.r.l., con ricorso depositato il 26 maggio 2000.

DICHIARA le spese del procedimento integralmente compensate fra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modena, 1 agosto 2000 Il Giudice Designato

Michele Ciffarelli