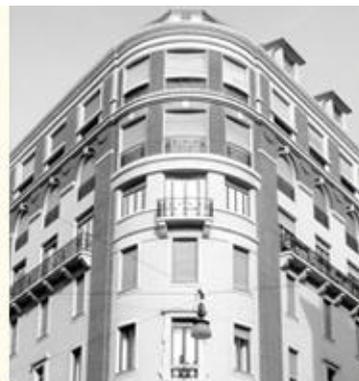




StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



FEBBRAIO 2000

Proprietà intellettuale in internet: problematiche giuridiche del nuovo strumento

Avv. Gianluca Pojaghi

Lo sviluppo di attività di carattere imprenditoriale attraverso internet ha portato con sé l'insorgere di conflitti "nuovi", che hanno posto il tema del rapporto fra istituti e norme preesistenti (fra cui principalmente il sistema normativo di protezione dei segni distintivi e dei marchi d'impresa nonché della proprietà intellettuale) ed il nuovo strumento.

1- Nome di dominio e segno distintivo

a) Natura del nome di dominio

Senza volersi soffermare in questa sede sulla descrizione delle modalità di formazione ed assegnazione dei cosiddetti "domain names" e sulle autorità a ciò preposte (argomenti ormai generalmente noti), è necessario almeno ricordare che un dato domain name può essere registrato a nome di un unico soggetto che lo usa, quindi, in esclusiva; l'autorità assegna inoltre il nome sulla base della priorità temporale della richiesta (c.d. principio del *first come, first served*) e sulla base di un controllo che ha per oggetto la sola preesistenza di domini identici e che ignora, invece, del tutto il potenziale conflitto con preesistenti segni distintivi o (anche identici) marchi registrati.

Il complesso di queste regole fa intuire come Internet sia destinata a diventare un facile terreno di scontro fra segni distintivi e marchi che si trovano ad appartenere a soggetti diversi.

Il panorama della giurisprudenza italiana va, infatti, continuamente arricchendosi di casi di titolari di marchio che, intenzionati a registrare e utilizzare il marchio come nome di dominio di secondo livello¹ su Internet, ne risultano impediti per la presenza di anteriori registrazioni di nomi di dominio contenenti il loro marchio e facenti capo a terzi.

Le controversie esaminate dai giudici italiani hanno tutte evidenziato come i nomi di dominio non possono considerarsi semplici indirizzi telematici. I domain names sono sempre più spesso utilizzati a fini commerciali. Essi infatti identificano servizi di varia natura disponibili sulla rete, aventi ad oggetto l'erogazione e lo scambio di informazioni ovvero la pubblicazione e l'offerta di altri beni o servizi, spesso affiancata da possibilità di negoziazione degli stessi per via telematica. I domain names sono divenuti strumenti attraverso i quali le imprese possono operare, nel senso che attraverso di essi le imprese possono comunicare con la clientela. E' dunque evidente che la presenza in rete diventa tanto più interessante quanto più il sito web di un'azienda possa essere contraddistinto da un domain name corrispondente a un proprio marchio (si tratterà solitamente di marchi generali), già impresso nella mente della clientela.

La capacità identificativa del domain name ha posto le premesse per una sua qualificazione alla stregua di segno distintivo e ha consentito ai giudici italiani di far ricorso, per la soluzione di eventuali conflitti, all'apparato di norme posto a tutela dei segni distintivi dell'impresa.

b) L'interpretazione della dottrina

Anche la dottrina italiana, d'accordo con la qualificazione dei nomi di dominio quali segni distintivi, ha ritenuto che il nome di dominio possa dar vita ad una violazione di marchio, suscettibile di provocare un rischio di confusione nel pubblico, risolvibile alla luce della legge marchi.

¹ Schematicamente i nomi di dominio si articolano in più livelli. Il primo di questi livelli è il cosiddetto "top level domain", composto da due o tre lettere differenti secondo la localizzazione territoriale del provider. In quasi tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, il dominio di primo livello indica il Paese in cui si trova il provider, laddove .it, .fr, .de, .au, etc. stanno per Italia, Francia, Germania o Austria, mentre negli Stati Uniti esso identifica il genere di attività offerto dal provider (entro un numero limitato di categorie, quali .com per le attività commerciali, .edu per gli istituti di insegnamento e via di seguito). In altri Paesi, quali il Regno Unito, il sistema è invece ibrido (nome.co.uk). Il cosiddetto nome di secondo livello, posto immediatamente a sinistra del nome di primo livello, consiste invece in un'espressione che l'utente può liberamente scegliere, fatti salvi alcuni limiti di carattere tecnico. Tra questi vi è il numero dei caratteri che non deve essere superiore a venti o ventuno.

Un primo conflitto che può sorgere è quello del c.d. “domain grabbing”. Si tratta della registrazione come nome di dominio di un marchio famoso altrui, con l'intento di cedere la registrazione a titolo oneroso al legittimo titolare del marchio, altrimenti impossibilitato a presenziare su Internet, od altrimenti costretto a registrare il marchio come nome di dominio adottando configurazioni commercialmente meno prestigiose o meno convenienti sotto il profilo della reperibilità in rete.

Tale conflitto viene risolto dalla dottrina italiana con l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lett. c) l. marchi², sul presupposto che chi lamenta l'adozione in rete di un marchio come domain name sia titolare in Italia di un diritto su tale marchio e quest'ultimo, in Italia, goda di rinomanza. L'incontestabile malafede e l'elevato grado di parassitismo che nel caso del domain grabbing connotano la condotta del terzo titolare del nome di dominio dovrebbero poter giustificare un atteggiamento particolarmente severo, nel senso che il giudice potrebbe vietare in modo assoluto al terzo l'ulteriore uso di un nome di dominio contenente il marchio azionato (od un marchio con esso confondibile).

Assai più difficoltosa si presenta la soluzione del conflitto quando il marchio azionato non ha le caratteristiche necessarie per godere dell'ampia tutela di cui al citato articolo 1, comma 1, lett. c) l. marchi.

Un ragionevole criterio di soluzione pare in questo caso essere il seguente: il titolare di un marchio registrato in Italia (ovvero il titolare di un marchio di fatto con notorietà generale in Italia) gode, nei riguardi di chi abbia adottato il marchio come nome di dominio su Internet, della medesima protezione che gli spetterebbe nei confronti di un uso del medesimo marchio nel “mondo reale” con le limitazioni necessitate dalle caratteristiche tecniche che presiedono all'organizzazione ed al funzionamento della rete.

Conseguentemente, il conflitto in rete dovrebbe essere in linea di principio trattato come se il conflitto fosse sorto fuori dal contesto di Internet.

² Recita l'art. 1, comma I, della legge marchi: “I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: ...c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”

Per quanto riguarda il giudizio di confondibilità, i profili problematici più seri sono tre:

- 1) la valutazione della confondibilità tra il marchio azionato e l'elemento denominativo costituente il secondo livello del nome di dominio;
- 2) le modalità con le quali il marchio viene in concreto usato in Internet;
- 3) la valutazione dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi identificati dal marchio e quelli identificati dal nome di dominio di secondo livello.

1) In ordine al primo profilo è opportuno precisare che, se da un lato è preclusa in Internet la compresenza di due nomi di dominio identici, dall'altro lato anche differenziazioni minime bastano a soddisfare il requisito dell'univocità. In pratica, due nomi di dominio identici nel secondo livello sono accettati dalla rete se presentano top level domain diversi, quali ad esempio il famoso sito "*whitehouse.gov*" e l'assai più frivolo sito "*whitehouse.com*", che coesistono nella rete anche se appartenenti a soggetti completamente diversi³.

Talvolta la registrazione di nomi di dominio con l'adozione di un diverso top level domain ha rappresentato la soluzione di ripiego attuata dal titolare di un marchio preceduto da terzi nella registrazione dello stesso quale nome di dominio.

E' peraltro chiaro che il grado di differenziazione sufficiente per il rispetto delle regole tecniche di Internet non è tale da soddisfare il corrispondente requisito sulla base della legge marchi.

La rigorosa applicazione della normativa sui marchi dovrebbe pertanto comportare che il titolare di un marchio possa vietare la presenza in Internet di nomi di dominio che riproducano, nel secondo livello, il marchio nella sua identità oppure in versioni con esso confondibili.

L'applicazione di questa regola potrebbe però condurre a risultati penalizzanti per chi, sempre sulla base della legge marchi, avesse diritto di usare il proprio marchio (identico o simile ad un altro) anche su Internet.

³ Per la stessa, anche se opposta ragione, e' agevole verificare che alcuni imprenditori hanno acquisito diversi nomi di dominio, come ad esempio "*coca-cola.com*", "*coca-cola.org*", "*coca-cola.net*", "*coke.com*" che connettono tutti al medesimo sito.

Ci si riferisce qui al caso di un nome di dominio (che potrebbe anche avere una corrispondente registrazione come marchio nel mondo reale) riferito a prodotti o servizi non coperti dal marchio azionato.

In questi casi poiché il titolare del marchio azionato non avrebbe il diritto di opporsi all'uso da parte del terzo al di fuori di Internet, non si capisce perché tale diritto dovrebbe essergli riconosciuto in Internet con l'ingiustificato sacrificio di un soggetto ugualmente legittimato.

La valutazione della confondibilità tra marchio e domain name deve anche essere effettuata alla luce delle peculiarità del sistema Internet.

La percezione del segno distintivo da parte dell'utente di Internet è diversa rispetto a quella del "normale" consumatore: quest'ultimo percepisce il marchio in modo del tutto passivo, là dove gli altri lo hanno collocato, vuoi nel contesto di un messaggio pubblicitario, vuoi sugli scaffali di un supermercato.

Chi naviga in Internet svolge invece un ruolo attivo, essendo costretto a digitare i domain names. La sua attenzione è per questo solo assai più desta e ciò contribuisce a ridurre il pericolo che sia tratto in inganno da espressioni anche assai simili.

2) Sotto il secondo profilo (modalità di uso del marchio), la violazione del diritto di marchio dipende anche dalle modalità con le quali esso è utilizzato dal terzo in Internet.

Mentre infatti l'utilizzazione di un marchio come nome di dominio rende probabile che il pubblico identifichi il suo titolare con il service provider o il proprietario dei contenuti (per cui questa utilizzazione appare confusoria quando il domain name corrisponde o è comunque simile ad un segno altrui), la situazione è più sfumata quando il marchio compare come nome di una sotto-directory o di un link⁴. In questa ipotesi, come è stato evidenziato dalla dottrina italiana, l'uso del marchio può

⁴In Internet un link è una parola o immagine, contenuta in una pagina web, che, quando viene selezionata, determina l'accesso a una nuova pagina o ad un'altra destinazione.

avvenire in funzione descrittiva del contenuto del documento disponibile in rete e, di conseguenza, può ritenersi consentito ai sensi dell'art. 1-bis, primo comma, l. marchi.⁵

Un'altra fattispecie nella quale è dubbia la contraffazione si ha quando un soggetto non imprenditore (e che comunque non può essere ritenuto in rapporto di concorrenza con il titolare del marchio) ottenga l'assegnazione di un nome di dominio corrispondente al proprio nome. Anche in tal caso si è sostenuta l'invocabilità dell'art. 1-bis l. marchi, che legittima il libero uso del proprio nome ed indirizzo, salvo che non ricorra la mala fede.

3) In ordine al terzo profilo problematico sopra evidenziato (identità o affinità tra i prodotti o servizi), la dottrina ha lucidamente osservato che quando l'utente/consumatore si accinge a collegarsi al sito di una determinata impresa, l'unico elemento che viene in considerazione e con il quale il soggetto entra in contatto è il segno, per cui, nel momento dell'approccio iniziale, non assume rilievo la circostanza che i prodotti o le attività del titolare del marchio e del titolare del nome di dominio siano in concreto confondibili.

Altra dottrina ha peraltro evidenziato che questo rilievo, sia pur corretto se assunto in assoluto, è suscettibile di condurre a conseguenze eccessive, in quanto può conferire al titolare del marchio una protezione merceologicamente assoluta o perlomeno libera dal limite dell'identità/affinità dei prodotti o servizi.

Se si accetta il principio secondo cui il titolare di un marchio non può pretendere in Internet una tutela più ampia di quella che gli sarebbe riconosciuta al di fuori di Internet, la valutazione dell'identità/affinità merceologica dovrà essere condotta alla stregua dei criteri sin qui seguiti dalla giurisprudenza. La valutazione dovrà dunque essere compiuta considerando, da un lato, i prodotti o i

⁵La norma recita testualmente: "I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva".

servizi coperti dal marchio azionato, dall'altro i prodotti o servizi offerti nel sito contraddistinto dal domain name contestato.

In definitiva e riassumendo il problema del conflitto marchio/domain name può essere così risolto:

- 1) nel caso in cui il domain name entri in conflitto con un marchio celebre o semplicemente noto, il titolare del marchio dovrebbe poter invocare la tutela più ampia del c.d. "marchio che gode di rinomanza" di cui all'art. 1, lett. c), della l. marchi, opponendosi all'uso in Internet di un domain name identico o simile al proprio marchio, anche qualora il domain name venga usato per prodotti o servizi non affini ai propri. L'uso del marchio da parte di altri potrebbe altrimenti comportare la volgarizzazione del marchio stesso.
- 2) nel caso in cui, invece, il domain name entri in conflitto con un marchio che non riveste le caratteristiche del marchio che gode di rinomanza, il titolare del marchio dovrebbe poter opporsi all'uso quale domain name di un segno identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato, ovvero all'uso quale domain name di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini se, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione tra il pubblico. La protezione del titolare del marchio sarà pertanto necessariamente compresa dal limite merceologico dell'identità/affinità dei prodotti o servizi.

c) Alcune decisioni della giurisprudenza italiana

Anche la giurisprudenza è intervenuta sulla questione del domain name.

In particolare si segnala **Trib. Modena 23 ottobre 1996** (pubblicata su *Aida* 1996, 279), che costituisce la prima pronuncia dei giudici nazionali, sebbene provvisoria perché resa in sede cautelare e dunque succintamente motivata, sul tema del conflitto tra domain name e segni distintivi. Nel caso di specie il Trib. di Modena ha accolto un ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, presentato dalla società editrice de "il Foro Italiano", volto ad inibire a terzi l'uso del domain name "Foro.it". La ricorrente aveva sostenuto che i servizi offerti all'interno del sito "Foro.it", creavano confusione tra gli utenti, che sono soliti associare l'espressione "Foro" alla nota rivista giuridica "Il Foro Italiano".

L'estensore ha riconosciuto le ragioni della rivista il Foro Italiano, al cui titolo abbreviato "Foro.it" è stata riconosciuta efficacia individuante. Nel provvedimento si è fatto cenno altresì al diritto della casa editrice ricorrente a *"non vedersi riferito il contenuto del sito Forit (del concorrente, n.d.r.) perché, almeno parzialmente, estraneo al carattere propriamente scientifico della rivista, non destinata ad offrire apporto per i problemi più concreti e pratici dell'esercizio dell'attività forense, cui sembra invece finalizzata la comunicazione su Internet"*.

In senso opposto è stata giudicata dal **Tribunale di Bari** (24 luglio 1996, in *Foro It.* 1997, p.2316 ss) la controversia tra la società Teseo, operante nel settore delle apparecchiature elettroniche e dei programmi per elaboratore, ma non nell'ambito di Internet, e la Società Teseo Internet Provider. Il ricorso ex art. 700 cpc è stato respinto in quanto è stato ritenuto che la similarità fra quei nomi non generava confusione tra gli utenti. Il nome Teseo non è stato ritenuto identificativo della società omonima, essendo di natura diversi i servizi offerti dal sito e quelli della società Teseo, onde si è ritenuto che non vi fosse alcun rischio di confusione.

Ed ancora la **Pretura di Valdagno (VI)** 27 maggio 1998 (*Giurispr. It.* 1998, II, 1875), la prima pronuncia di un'autorità giudiziaria italiana che in tema di conflitto tra marchi d'impresa e domain name che si occupa del fenomeno del cosiddetto domain name grabbing e così statuisce: *"Poiché ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi sul mercato e al pubblico secondo ogni modello di comunicazione utilizzando il proprio nome e i marchi di cui è titolare e considerato che Internet costituisce un modello di comunicazione tra imprese ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli più tradizionali, deve essere riconosciuto a ciascuna impresa il diritto di utilizzare il proprio marchio anche come domain name. Non è riscontrabile alcun rischio di confondibilità tra marchi d'impresa utilizzati in rete in quanto il sistema di ingresso in rete non consente duplicazione ed identità di indirizzi – sito"*.

Una richiesta di inibitoria specifica accolta dal **Tribunale di Genova** 23 luglio 1997 (*Giurispr. It.*, 1997, I, 2, 507) è da segnalare, oltre che per aver disposto il divieto di utilizzazione di una espressione suscettibile di creare confusione con un preesistente marchio, per essere stata ordinata ai sensi dell'art.

65 legge sui marchi⁶ la pubblicazione su Internet, a cura dei ricorrenti ma a spese dei resistenti del dispositivo dell'ordinanza di accoglimento per tre mesi.

Ulteriori pronunce sono state rese dal **Tribunale di Milano** (ordinanza 22 luglio 1997, ordinanza 10 giugno 1997). I giudici milanesi hanno parlato invece di contraffazione di marchio e atto di concorrenza sleale in rapporto ad una ipotesi di registrazione della denominazione "Amadeus.it" per la identificazione di un sito che offriva sulla rete una serie di servizi di prenotazione viaggi e soggiorni turistici. Ciò in quanto tale nuova attività si sarebbe posta in concorrenza con quella svolta da altra impresa, denominata Amadeus Marketing, che al di fuori della rete già offriva analoghi servizi.

Altro caso è stato risolto dal **Tribunale di Roma** (24 luglio 1996, ordinanza, in *Foro It.* 1998, I, 923) che, su richiesta della società titolare del marchio "Porta Portese" e di un'omonima testata giornalistica ha proibito l'utilizzazione su Internet del nome di dominio "Porta Portese" regolarmente registrato presso la competente autorità italiana per la registrazione dei domini, nonostante esso riguardasse un'attività commerciale asserita differente da quella della società ricorrente. Il Tribunale ha osservato che *"l'identità della denominazione "Porta Portese" implica oggettivamente e per se stessa una situazione di sicura confondibilità per gli utenti, anche tenuto conto della sostanziale assimilabilità dei servizi resi al pubblico dalle due società."*

Nel caso in questione una società, la Starnet s.r.l., aveva ottenuto l'assegnazione del nome "portaportese.it" per il proprio sito su Internet, dove offriva un mercatino telematico.

Qualche tempo dopo, la Sege S.r.l., proprietaria della testata giornalistica "Porta Portese" bisettimanale romano che pubblica annunci economici e titolare dell'omonimo marchio, decideva di essere presente su Internet sotto il nome della propria testata nonché del proprio marchio registrato. La società richiedente vedeva però respinta la propria domanda proprio perché il nome "portaportese.it" era già stato assegnato alla Starnet, e doveva quindi ripiegare sul nome "porta-portese.it" che, essendo composto da due nomi separati da un trattino, risultava di minor richiamo per il pubblico. In tal modo

⁶ La norma recita testualmente: "L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente".

erano presenti su Internet due indirizzi facilmente confondibili dall'utente, il quale avrebbe potuto credere, digitando il nome "portaportese.it" di accedere al servizio offerti dalla titolare dell'omonima testata.

In questa situazione la Sege S.r.l. proponeva ricorso in via d'urgenza al Tribunale di Roma, lamentando l'illiceità del comportamento della Starnet sotto diversi profili. Anzitutto era configurata la violazione dell'art. 2598, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'illecita utilizzazione di un nome appartenente ad altri in modo da generare confusione con l'attività di un concorrente. Inoltre il comportamento della Starnet era ritenuto dalla ricorrente lesivo dei propri diritti acquisiti a seguito dalla registrazione del marchio "Porta Portese", in forza degli artt. 1, 11 e 13 della legge marchi. Il Tribunale ravvisava il *fumus boni iuris* nella situazione di sicura confondibilità degli utenti di Internet causata dall'uso delle due società della stessa denominazione "Porta Portese" e nella sostanziale assimilabilità dei servizi offerti al pubblico dalle parti.

Gli elementi di *periculum in mora* erano invece riscontrati nella enorme potenzialità di diffusione del messaggio Internet, nel caso di specie atto a creare confusione, e nella trascurabile garanzia fornita dalla convenuta sulla sospensione temporanea dell'utilizzo del proprio sito.

Il Tribunale di Roma inibiva pertanto alla convenuta l'utilizzo della denominazione Porta Portese con particolare riferimento al sito Internet.

Ed ancora il **Tribunale di Napoli** (ordinanza 9 agosto 1997 in *Rivista Diritto Industriale*, 1999, II, p. 38) si è occupato della corresponsabilità dell'estraneo per utilizzazione di segni distintivi altrui su Internet, stabilendo che il proprietario di un canale di comunicazione (nella specie, un sito internet ospitante pagine pubblicitarie a pagamento) ha precisi obblighi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione delle pagine stesse e deve esercitare una diligente verifica circa la legittimità dei segni distintivi utilizzati, tramite il proprio sito, da parte dell'inserzionista, rendendosi corresponsabile con esso dell'eventuale illecito.

E da ultimo il **Tribunale di Macerata** (ordinanza 2 dicembre 1998, in *Il Diritto Industriale*, 1999 pag. 35) che, uniformandosi alle precedenti ordinanze ha così statuito: *La registrazione come proprio domain name del titolo di un altrui elenco telefonico ordinato per categorie professionali distribuito gratuitamente su tutto il territorio nazionale ed ampiamente pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge sul diritto d'autore, e contraffazione di marchio senza limiti merceologici e di protezione*” (in applicazione di questo principio il tribunale ha considerato illecita la registrazione del domain name Pagine Utili, n.d.r.). *L'appropriazione come domain name dell'altrui marchio che gode di notorietà è illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un diverso domain name così esauendo la possibilità di registrare un secondo domain name dato che, da un lato, la semplice possibilità di confusione provoca danno e, dall'altro lato, nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio domain name per ottenere la registrazione di quello rivendicato*”.

Ed infine, ed è forse questa la parte più interessante della sentenza: “*Il gestore di rete, essendo assimilabile ad una sorta di editore, ha l'obbligo di vigilare affinché attraverso la sua pubblicazione non vengano perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica*”.

In conclusione, possiamo osservare che le varie pronunce che dal 1996 ad oggi si sono avute in Italia riconoscono sempre più marcatamente al *domain name* una funzione distintiva ed una capacità identificatrice dell'imprenditore e, in funzione di questo presupposto, assoggettano tale nuovo strumento di distinzione alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico.

d) La regolamentazione legislativa americana: la Anticybersquatting provision

La materia ha già formato oggetto di disciplina legislativa negli Stati Uniti d'America, dove il 17 novembre 1999 è stata approvata la legge n° PL 106-113⁷.

In particolare la sezione n. 3002 del citato provvedimento assoggetta a responsabilità civile chiunque utilizza un domain name che consiste in un marchio già registrato ad opera di terzi o che è con questo confondibile ovvero che consiste nel nome di un'altra persona (ancora vivente) o comunque in un nome simile o confondibile con il nome di un'altra persona, senza il consenso dell'avente diritto.

⁷ “Intellectual property and communication Omnibus reform act of 1999”

2) La tutela dei diritti dei produttori di contenuti, in particolare nei confronti dei service provider

a) Premessa

Il tema pone la delicata questione del rapporto fra il principio della realtà dei diritti di proprietà intellettuale, da cui discende la facoltà dell'avente diritto di far valere il diritto stesso nei confronti di chiunque, anche inconsapevolmente, si sia reso responsabile o partecipe di violazione del diritto medesimo, ed il più limitato ambito della responsabilità penale del gestore del servizio di telecomunicazione, che ne prevede in genere la non responsabilità per gli eventuali reati commessi col mezzo di comunicazione messo a disposizione degli utenti.

b) Le soluzioni offerte al problema

1) L'esperienza americana

I primi giudici ad occuparsi compiutamente della questione sono stati quelli americani.

Ricordiamo ad esempio la celebre pronuncia resa nel procedimento **Cubby v. CompuServe** il 29 ottobre 1991 della United States District for the Southern District of New York. Nel caso in esame il service provider (CompuServe) offriva l'accesso a numerosi forum di discussione, alcuni gestiti direttamente, altri organizzati indipendentemente da terzi. In uno di questi forum, The Journalism Forum, erano diffuse delle informazioni false e diffamatorie contro la società Skuttlebut, la quale decideva allora di citare in giudizio CompuServe. Quest'ultima, pur riconoscendo l'illiceità del contenuto dei messaggi, dichiarava di non esserne responsabile in quanto non a conoscenza del loro contenuto al momento della pubblicazione. La Corte dava ragione a CompuServe, rigettando l'azione di responsabilità e riconoscendo il diritto del provider ad essere ritenuto come mero distributore.

Nello stesso senso la pronuncia resa dalla Corte della United States District for the Northern District of California del 21 novembre 1995 nel procedimento **Religious Technology v. Netcom**. In questo caso il provider (Netcom) veniva ritenuto non responsabile dei contenuti caricati in rete da un utente per

essere il suo comportamento assimilabile a quello di un semplice operatore tecnico, fornitore, per usare le parole delle decisione, di cavi e condotti.

Di segno opposto è il caso **Stratton Oakmon v. Prodigy**, nel quale la Supreme Court of New York con sentenza del 10 maggio 1995 ha ritenuto il provider Prodigy responsabile del carattere illecito del contenuto nel proprio sito (pur realizzato da terzi) per il fatto di aver adottato sui propri sistemi un sistema di filtraggio, che gli consentiva di venire a conoscenza dei loro contenuto.

Sul piano legislativo, va segnalato che il 28 ottobre 1998 é stata emanata la legge n° PL 105-304⁸, che, al titolo II, Sezione 202 (Online Copyright Infringement Liability Limitation), prevede espressamente un esonero di responsabilità del service provider quando questi non prende parte attiva alla trasmissione dei dati (di contenuto illecito), non e' a conoscenza della illiceità di tale contenuto e si rende parte diligente per la loro immediata rimozione non appena l'illiceità' stessa gli viene comunicata.

In ogni caso il service provider potrà essere oggetto di provvedimenti inibitori (cioè di ordini di non pubblicazione o di cancellazione).

2) L'esperienza europea

Anche le Corti Italiane si sono pronunciate in tema di responsabilità del provider: da segnalare un'interessante sentenza del **Tribunale di Cuneo** del 23 giugno 1997 (in *Giurispr. Piemontese*, 1997, 493), che ha ritenuto il service provider non responsabile della violazione dei diritti d'autore compiuta a mezzo di pagina web ospitata sul suo server, quando esso si sia limitato a concedere l'accesso alla rete.

Di segno contrario le già citate ordinanze del 9 agosto 1997 del Tribunale di Napoli e del 2 dicembre 1998 del Tribunale di Macerata che, in armonia con la più recente giurisprudenza americana, hanno invece ritenuto assoggettabile il gestore di rete ad un obbligo di vigilanza sul contenuto del proprio server.

Anche la **giurisprudenza francese** ha affrontato la questione: molto interessante, in particolare per gli effetti che ha determinato (la condanna del provider ha scatenato la sua violenta reazione, che si è tradotta nella chiusura dei circa 5000 siti cui forniva ospitalità), la sentenza resa dalla Corte D'Appello di

⁸ "Digital Millennium Copyright Act"

Parigi il 10 febbraio 1999 nel caso Lacambre contro Hallyday (*Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1999 pag. 929). La vicenda è questa: nei primi mesi del 1998 il sito Web Silversurfer ospitato gratuitamente ed anonimamente dal provider Valentine Lacambre, pubblicava, senza restrizioni di accesso, una decina di fotografie rappresentanti la modella Estelle Lefebure (nuora della famosa rockstar francese Johnny Hallyday) completamente o parzialmente nuda.

In seguito alla citazione di quest'ultima il Lacambre ritirava il materiale pubblicato, rendendo inaccessibile il sito cui forniva ospitalità ed impedendo così agli utenti di prendere visione delle fotografie oggetto della lite; provvedeva inoltre a creare tre caselle di posta elettronica (e-mail) idonee a ricevere le lamentele dei navigatori. Il Tribunal de Grand Instance di Parigi, adito dalla Hallyday, riteneva il Lacambre responsabile del fatto perché egli avrebbe da una parte omesso di informare il server dell'obbligo di rispettare i diritti dei terzi (in particolare i diritti della personalità, i diritti d'autore e i diritti dei marchi), dall'altra parte violato l'obbligo di sorveglianza sui contenuti del sito ospitato. Infatti dal momento che l'accesso al sito era libero, per il fornitore come per ogni altro utente, egli avrebbe avuto la possibilità di verificare il materiale immesso in rete per prendere, in caso di commissione di un illecito, le idonee misure dirette alla sua cessazione. In secondo grado, il gravame dell'appellante era articolato in due punti fondamentali:

- a) il sito Web Silversurfer era già stato bloccato e reso inaccessibile prima della sentenza del Tribunal de Grand Instance di Parigi del 9 giugno 1998;
- b) in quanto semplice fornitore tecnico, non sarebbe configurabile a carico dell'appellante un obbligo di controllo sul contenuto, che graverebbe solo sul responsabile legale del sito.

A queste affermazioni, Estelle Lefebure replicava che il provider aveva un potere tecnico di controllo sul sito, dimostrato dal fatto che egli aveva potuto bloccare e impedire la successiva trasmissione e che il Lacambre non aveva verificato se la pubblicazione era stata o meno autorizzata dall'interessata. Aggiungeva, inoltre, che le foto appartenevano ad una collezione personale e strettamente privata, la cui pubblicazione, in passato, aveva già comportato la condanna di alcune testate giornalistiche.

Sulla base di questi presupposti, la pubblicazione costituiva una lesione della sua sfera privata e della sua immagine ed una violazione dell'art. 9 cod.civ. francese e dell'art. 8 della Convenzione Europea del Diritto dell'Uomo.

La Cour d'Appel, con la sentenza in esame, ha riconosciuto infondato il gravame del Lacambre e lo ha condannato al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione del testo della pronuncia su tre riviste a sua scelta. La decisione della Corte d'Appello si fonda sul rilievo che l'attività del Lacambre, oltre ad essere remunerativa, a differenza di quanto rivendicato dall'appellante, eccede, per il modo in cui è svolta, il ruolo, meramente tecnico, di trasmettitore di informazioni.

Per questo motivo il provider è stato ritenuto responsabile di ogni violazione compiuta nei confronti dei terzi ed obbligato a risarcire i danni arrecati dalla sua attività.

Anche la **giurisprudenza inglese** si è pronunciata sul tema: si segnala in particolare la sentenza 26 marzo 1999 resa dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, nel procedimento *Godfrey v. Demon Internet Ltd.*

Riassumiamo brevemente la vicenda: Mr. Godfrey è un "lettore" universitario in fisica, matematica, ed informatica, residente in Inghilterra; Demon Internet Ltd. è un service provider che, come molti altri service providers, offre un servizio di diffusione in rete di materiale predisposto dai propri utenti. In pratica gli autori affidano il loro annuncio (posting) al server, che si occupa poi dello smistamento ad una serie predefinita di destinatari. Anche Mr. Godfrey utilizzava tale servizio. Il 13 gennaio 1997 uno sconosciuto inviava un posting a firma di Godfrey, avente contenuti diffamatori. Godfrey, avvedutosi dell'accaduto, informava il 17 gennaio 1997 la Demon Internet, invitandola a rimuovere l'annuncio dal server. Sebbene l'intenzione dichiarata dal service provider fosse effettivamente quella di rimuovere o comunque di rendere illeggibile l'annuncio, tale operazione non veniva effettuata fino al successivo 27 gennaio.

Su tale presupposto la Corte, considerato che il service provider dovesse essere assoggettato ad un obbligo di vigilanza analogo a quello facente capo all'editore di carta stampata, lo riteneva responsabile

dei danni provocati all'attore per non aver eliminato o interdetto tempestivamente l'accesso all'annuncio pubblicato sul suo server.

Anche la **giurisprudenza olandese** (Corte dell'Aja) ha avuto modo di esprimersi sull'argomento con la sentenza 9 giugno 1999 nel caso Scientology/Spaink.

Il caso è interessante anche per le parti coinvolte: infatti attrice è la chiesa di Scientology, convenuti sono dieci service provider e la Sig. ra Karin Spaink, acerrima nemica di Scientology.

La sig. ra Spaink pubblicava sulla sue due home page (ospitate dai dieci citati service provider) un documento proveniente da uno dei membri fondatori della chiesa di Scientology, contenente le principali teorie di Ron Hubbard (anch'egli fondatore di Scientology) e che tuttavia erano state solo in parte rese pubbliche dal suo autore.

La convenuta accompagnava la pubblicazione con frasi denigratorie.

Scientology, accortasi dell'illecita riproduzione, avvertiva i service provider e li invitava a chiudere le due home page della Spaink.

Anche in questo caso la Corte olandese riteneva che, una volta informato della illiceità del contenuto del proprio server, il service provider fosse responsabile dei danni cagionati a terzi ove non provvedesse sollecitamente alla rimozione del contenuto.

Per l'effetto, la Corte condannava i service provider all'immediata rimozione dei documenti illeciti e poneva a loro carico l'importo di 5000 fiorini olandesi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

3) La legge tedesca del 97 e la proposta di direttiva europea sul commercio elettronico

Nel panorama europeo, la Germania rappresenta l'unica nazione che ad oggi si sia dotata di una compiuta normativa concernente la responsabilità degli operatori su Internet.

L'art. 5 della l. 22 luglio 1997 sui servizi di informazione e di comunicazione⁹ dispone infatti che: “ I) I fornitori di servizi sono responsabili secondo le leggi generali dei propri materiali da essi resi disponibili. II) I fornitori di servizi sono responsabili dei materiali altrui da essi resi disponibili solo se hanno conoscenza dei loro contenuti e sia

tecnicamente possibile ed esigibile impedirne la disponibilità. III) I fornitori di servizi non sono responsabili dei materiali altrui ai quali hanno fornito solo l'accesso. Un'automatica e di breve durata ritenzione di materiali altrui, conseguente alla richiesta di utenti, va intesa come fornitura di accesso. IV) Qualora, nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni a distanza di cui al § 85 delle legge sulle telecomunicazioni, il fornitore di servizi acquisisce conoscenza di contenuti illeciti e una chiusura sia tecnicamente possibile ed esigibile, rimangono salvi, secondo le leggi generali, gli obblighi di impedimento della disponibilità di tali materiali.”

Tale disciplina appare in linea con la posizione assunta dalla Commissione delle Comunità Europee che il 18 novembre 1998 ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno. La Direttiva prevede 3 casi di esonero della responsabilità dei provider laddove questi si limitino a svolgere attività di:

- mera trasmissione delle informazioni (art. 12, par. 1) con conseguente memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni stesse al solo scopo di eseguire la trasmissione (art. 12, par. 2);
- memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse al solo scopo di rendere più efficace il loro successivo inoltra ad altri destinatari che ne facciano richiesta (art. 13, cosiddetto “Caching”);
- memorizzazione delle informazioni su propri server a richiesta dei propri utenti (art. 14, cosiddetto “Hosting”).

In ogni caso i service provider sono, prevede la Direttiva, soggetti a provvedimenti inibitori (cioè ad ordini di non pubblicazione o di cancellazione).

⁹ “Informations und Kommunikationsdienste Gesets”