

ICT E DIRITTO

Rubrica a cura di

Antonio Piva e David D'Agostini

Scopo di questa rubrica è di illustrare al lettore, in brevi articoli, le tematiche giuridiche più significative del settore ICT: dalla tutela del *domain name* al *copyright* nella rete, dalle licenze software alla *privacy* nell'era digitale. Ogni numero tratterà un argomento, inquadrandolo nel contesto normativo e focalizzandone gli aspetti di informatica giuridica.



La tutela del Domain Name: da indirizzo Internet a marchio d'impresa

1. INTERNET E DOMAIN NAME

Il 24 ottobre 1997 Luca Armani registrava il dominio "armani.it", con il quale contraddistingueva il sito del proprio timbrificio. La ben più celebre casa di moda milanese, titolare del marchio "Armani", agiva in giudizio lamentando la violazione del proprio diritto esclusivo, nonché la concorrenza sleale posta in essere dall'artigiano e chiedendo, pertanto, l'adozione degli opportuni provvedimenti inibitori e risarcitori. Il Giudice ha sostanzialmente accolto la tesi della Giorgio Armani SpA, dichiarando l'illiceità della registrazione e dell'utilizzazione del dominio contestato. Questa recente pronuncia del Tribunale di Bergamo (sentenza del 3 marzo 2003) ha dato nuovo impulso al vivace dibattito sui nomi a dominio, fornendo l'occasione per fare il punto della situazione. Sarà utile, prima di entrare nel merito del problema giuridico, partire da alcuni concetti preliminari di ordine tecnico.

2. IP E NOME DI DOMINIO

Dalla circostanza che in Internet (definibile come un insieme policentrico di reti autonome interconnesse) una moltitudine di macchine dialoghino tra loro, sorge il problema di inviare i dati allo specifico utente che ne aveva fatto richiesta e quindi, in buona sostanza, l'esigenza di identificare univocamente ogni terminale [2]. Per tale ragione a ciascuno di questi, nel sistema implementato dal protocollo TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*), viene attribuito un numero di identità della lun-

ghezza di 32 bit, il che rende possibile la connessione di circa 4 miliardi di utenze (infatti, $2^{32} = 4.294.967.296$).

Tuttavia, sarebbe irrealistico pensare di digitare correttamente una stringa come la seguente: <http://1100000100101011011000000001000>.

La necessità di rappresentare in maniera più semplice la numerazione ha portato alla divisione in 4 gruppi da 8 bit, ognuno dei quali può esprimere, come noto, un valore compreso tra 0 e 255; ciò consente di identificare più facilmente un indirizzo: <http://193.43.96.8>.

Attualmente, è in fase di sviluppo il sistema IPv6 che prevede un indirizzo a 128 bit suddiviso in 8 blocchi da 16 bit in notazione esadecimale, tale da assumere una sintassi del tipo 2001:760:2:0:0:5bff:febc:5943.

Questa nuova generazione di protocollo supera alcuni problemi dell'attuale IPv4, tra cui il numero "limitato" di indirizzi, e gradualmente lo sostituirà, senza tuttavia apportare modifiche al meccanismo di DNS. Il DNS (*Domain Name System*) è un sistema specifico¹ che permette di trasformare i nomi di dominio, maggiormente intelligibili per gli uomini ma incomprensibili alle macchine, in indirizzi IP numerici, rendendo ulteriormente agevole all'utente la memorizzazione e la ricerca della risorsa desiderata. Grazie alla sua introduzione, l'indirizzo Internet, sopra indicato, assume l'aspetto maggiormente *user friendly* e familiare: aiconet.it

¹ Concepito nel 1982 e definito negli RFC 1033, 1034 e 1035.

La parte destra del *Domain Name*, nell'esempio ".it", è il primo livello di identificazione e viene detto *Top Level Domain* (TDL), mentre la parte sinistra, nell'esempio "aicanet", viene detta *Second Level Domain* (SLD).

Si ricorda che, in base alle regole tecniche, il SLD deve essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 26 caratteri e gli unici ammessi sono:

- le lettere minuscole dell'alfabeto inglese: a – z;
- i numeri: 0 – 9;
- il segno - "meno" (che non può essere primo o ultimo carattere).

I TDL sono di due tipi: i gTLD, detti *generic* o tematici, quali per esempio .edu, .net, .com per *commercial*, .mil, .name; i ccTLD, detti *country code* o geografici, quali per esempio .it per l'Italia, .fr per Francia o .de per Germania.

Quanto al funzionamento del sistema di interrogazioni DNS, i *server* DNS, tramite le proprie tabelle di conversione tra indirizzi IP e nomi simbolici (i domini), sono in grado di rendere disponibile all'utente richiedente, tramite il proprio PC, l'indirizzo di rete del server richiesto. Infatti, quando un utente digita sul proprio computer collegato in rete un indirizzo del tipo www.aicanet.it, qualora il server primario, non fosse in grado di risolvere autonomamente il nome (utilizzando le proprie informazioni presenti nelle tabelle di conversione, ovvero quelle memorizzate nella *cache* in seguito alle interrogazioni svolte in precedenza), viene richiesto l'ausilio di altri server DNS in un pro-

cesso "a cascata", come visualizzato nello schema della figura 1, inviando al richiedente l'indirizzo numerico indispensabile per stabilire la connessione tra il *client* e il server web, il tutto tramite un meccanismo totalmente trasparente all'utente.

Per consentire a questo sistema di funzionare, è necessario curare l'attività di assegnazione dei domini: per questo motivo, nell'ultimo decennio, hanno visto la luce una serie di enti preposti a tale compito. Al vertice di tale struttura si colloca l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)², mentre la gestione del country code TLD "it" è delegata dalla medesima alla RA (*Registration Authority*)³ italiana costituita all'interno del CNR (*Centro Nazionale delle Ricerche*).

La RA svolge il proprio compito operando secondo le regole dettate dalla NA (*Naming Authority*)⁴, tra le quali assume particolare rilievo il principio del *first come, first served* [1]: in buona sostanza, un nome di dominio viene assegnato a chi ne faccia richiesta per primo e ovviamente, in ottemperanza al cosiddetto "principio di univocità", non possono tecnicamente coesistere due domini esattamente uguali (potrà, invece, essere registrato il medesimo nome sotto TLD differenti, per esempio pippo.it e pippo.com).

La totale assenza di un controllo di merito da parte della RA ha dato luogo all'utilizzazione di marchi altrui come propri nomi di dominio, fenomeno che, in presenza di mala fede, viene definito con i termini di *cybersquatting*⁵ o *domain grabbing* [3].

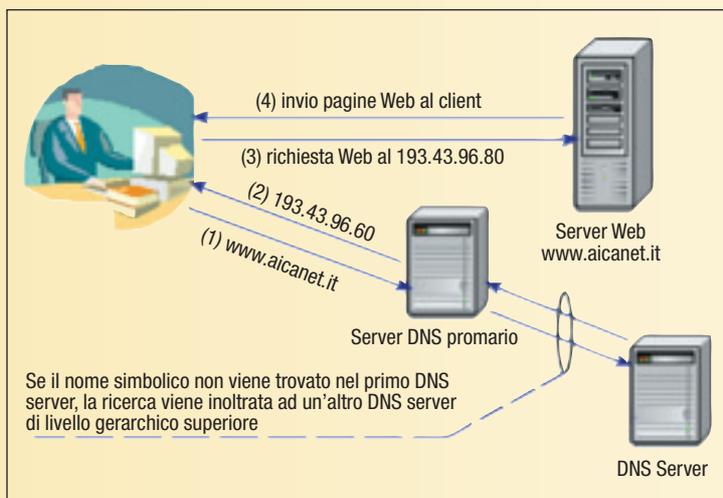


FIGURA 1
Sequenza di azioni svolte per il collegamento al sito Web www.aicanet.it

3. ILLECITI E TUTELA GIURIDICA: IL RAPPORTO FRA NOMI A DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI

In realtà, gli aspetti problematici inerenti il nome a dominio sotto l'aspetto giuridico non sono limitati a tali comportamenti, ma riguardano anche pretese avanzate da più soggetti legittimati a utilizzare il medesimo nome, fatti-

² www.icann.org

³ www.nic.it/ra

⁴ www.nic.it/na

⁵ Si nota che all'art. 10 delle regole di naming tale pratica viene espressamente vietata.



specie nella quale non c'è un usurpatore in malafede, bensì due parti in posizione paritetica [6]. Infatti, lo stesso marchio può essere legittimamente registrato in uno stato per indicare diversi beni e servizi oppure in Paesi diversi per lo stesso o per diversi beni e servizi, mentre in Internet, come già detto, non può essere assegnato lo stesso nome di dominio.

La Giurisprudenza italiana, dalla metà degli anni '90 a oggi, ha affrontato il problema emettendo un discreto numero di provvedimenti (per lo più ordinanze cautelari a seguito di ricorsi d'urgenza), che suggeriscono agli addetti ai lavori le prime linee interpretative. In primo luogo, si è trattato di fornire un'adeguata qualificazione giuridica del nome di dominio, data la sua connotazione "mista". Infatti, pur avendo una finalità tecnica primaria di indirizzo, possiede anche un'indiscutibile funzione distintiva soprattutto sotto il profilo commerciale, assolvendo funzioni simili a quelle del marchio o degli altri segni distintivi nel mondo reale.

La prima tesi, in realtà assolutamente minoritaria, è stata riconosciuta in data 29 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze, secondo il quale "*la funzione del nome a dominio è essenzialmente quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web, pertanto, in quanto mezzo operativo e tecnico, non è assimilabile al marchio d'impresa*" [4].

Oggi, invece, pare consolidata l'assimilazione del nome di dominio ai segni distintivi dell'impresa, pertanto "*qualora venga usato un domain name uguale a un marchio registrato, il conflitto va regolato in base alle norme concernenti il marchio*" [5].

Tra le varie pronunce assumono particolare rilievo, per essere le prime sentenze in materia, quelle del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2002 (caso Playboy) e del Tribunale di Bergamo (relativa al già citato caso Armani). Il nome a dominio è stato ufficialmente compreso tra i segni distintivi atipici, vale a dire nell'ambito dei diritti di proprietà industriale, potendo, quindi, essere tutelato ai sensi del r.d. 21 giugno

Legge Marchi

Art 1.1. I diritti del titolare del marchio d'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:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) 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 i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- 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 consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

C.C. art. 2598. (Atti di concorrenza sleale). Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; [...].

1942, n.929 (la cosiddetta **legge Marchi**), ferma restando l'applicazione dell'**art. 2598** c.c. in materia di concorrenza sleale, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Queste norme consentono al titolare dei marchi che godano di rinomanza⁶ di vietare a terzi l'uso di un nome identico, qualora tale utilizzo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio oppure se gli reca pregiudizio. Questa tutela ha carattere ultramerceologico, infatti Luca Armani di Treviglio ha dovuto soccombere pur vendendo timbri e non vestiti, in quanto dallo sfruttamento della capacità attrattiva del noto marchio Armani otteneva un guadagno in termini pubblicitari.

Il giudice, nella motivazione della sentenza, si sofferma incidentalmente sul regolamento⁷ di *namings* per la registrazione dei nomi a dominio che disciplina la procedura arbitrale e quella di riassegnazione.

La prima, disciplinata dall'art.15 del regolamento, permette di demandare a un collegio

⁶ Secondo la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si definisce rinomato un marchio d'impresa "*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*". L'intera sentenza relativa al caso C-375-97 è consultabile nel sito <http://curia.eu.int>.

⁷ Attualmente è in vigore la versione 3.9 approvata dal Comitato esecutivo della NA il 31 luglio 2002.

di 3 arbitri le eventuali controversie connesse all'assegnazione di un domain name; condizione necessaria è che entrambe le parti si siano impegnate previamente per iscritto a riconoscere come valide e vincolanti le decisioni assunte dal collegio.

La seconda, che viene illustrata nell'art.16 e non richiede tale accettazione, consente di riassegnare il nome in caso di registrazione in mala fede.

Per quanto abbiano un'indiscussa utilità e un lodevole vantaggio in termini di tempi e di costi rispetto alla giustizia ordinaria, queste norme (e, in generale, tutto il regolamento) sono - secondo il Tribunale di Bergamo - "*mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno*"; di conseguenza, non essendo leggi statali, difettano di imperatività nei confronti dei terzi, valendo esclusivamente tra le parti (il richiedente e la RA).

A conclusioni simili era pervenuto in precedenza il magistrato partenopeo il quale affermava la sussistenza della contraffazione di marchio, attribuendo a quest'ultimo una funzione sempre più rivolta alla comunicazione e alla promozione e, quindi, riconoscendo all'imitatore un vantaggio indebito e parassitario, in virtù anche solo del "richiamo psicologico" al marchio celebre.

La medesima sentenza ha pure dichiarato la responsabilità, a titolo di colpa, del *provider*⁸ che ha attivato il sito, presentando anche la domanda di registrazione del nome di dominio "playboy.it".

Tale principio di responsabilità, che trova espressa previsione normativa nella direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, ora recepita nell'ordinamento Italiano mediante il d.lgs. 9 aprile 2003, n.70, si fonda sulla considerazione che il provider, operando in maniera diligente, avrebbe dovuto opporsi a una registrazione che interferiva palesemente con il celeberrimo Marchio.

Chiarita la qualificazione giuridica e individuate le norme applicabili, rimane da dare conto degli strumenti di tutela posti a concreto rime-

dio, sia dalla legge marchi che dalle disposizioni in tema di concorrenza sleale. Con la sentenza che accerta la violazione, il giudice in primo luogo inibisce la continuazione del comportamento illecito, potendo fissare una somma di denaro a titolo di penale per ogni successiva inosservanza o per il ritardo nell'adempimento; dispone inoltre tutti i provvedimenti opportuni affinché vengano eliminati gli effetti dell'illecito stesso; infine, condanna al risarcimento del danno, purché ne sia fornita la prova del suo ammontare; quale pena accessoria può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Bibliografia

- [1] Nespor S., De Cesaris A.L.: Internet e la legge. *Hoepfi*, 2001, p.155.
- [2] Pasquzzi G.: Scoperte scientifiche, invenzioni e protocolli relativi a Internet. In *AIDA* n. 5/1996.
- [3] Tosi E.: *I problemi giuridici di Internet*. Giuffrè, 2001.
- [4] Trib. Firenze, 29 giugno 2000 in *Dir. industriale* 2000, p. 331.
- [5] Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000 in *Dir. informatica* 2000, p.668.
- [6] Vari P.: *La natura giuridica dei nomi di dominio*. CEDAM, 2001.

ANTONIO PIVA, laureato in Scienze dell'Informazione, Presidente, per il Friuli - Venezia Giulia, dell'ALSI (Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica) e direttore responsabile della Rivista di Informatica Giuridica.

Docente a contratto di Informatica giuridica all'Università di Udine.

Consulente sistemi informatici, valutatore di sistemi di qualità ISO9000 e ispettore AICA ECDL core e advanced.

E-mail: antonio_piva@libero.it

DAVID D'AGOSTINI, avvocato, ha conseguito il master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, fornisce consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di software, privacy e sicurezza, contratti informatici, e-commerce, nomi a dominio, computer crime, firma digitale. Ha rapporti di partnership con società del settore ITC nel Triveneto.

Collabora all'attività di ricerca scientifica dell'Università di Udine e di associazioni culturali.

E-mail: david.dagostini@adriacom.it

8 In questo contesto per *provider* si intende il soggetto che, grazie alla propria organizzazione, fornisce al titolare del sito l'accesso alla rete Internet.