



# ICT E DIRITTO

## Rubrica a cura di

Antonio Piva, 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 concorrenza sleale on-line

David D'Agostini, Antonio Piva, Leonardo Felician

### 1. INTRODUZIONE

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno profondamente modificato non solo la maniera di relazionarsi tra persone e il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, ma anche il modo di esercitare un'attività d'impresa, di organizzare la filiera di produzione e distribuzione, di gestire il rapporto con i clienti, ossia - in una parola - di fare business.

Accanto ad attività commerciali e industriali preesistenti (definite *old-economy*) si sono affiancate, sempre più numerose, nuove aree d'impresa per lo più operanti nel settore delle nuove tecnologie (*new-economy*), con rinnovate opportunità sia per le prime che per le seconde. A partire dagli anni novanta l'imprenditore ha utilizzato la telematica per informare i potenziali clienti e pubblicizzare i propri beni e servizi; successivamente si è sviluppato il fenomeno del commercio elettronico sia indiretto (conclusione del contratto on line, ma esecuzione nel mondo "reale": si pensi alla consegna di un libro acquistato su internet), sia diretto (anche l'esecuzione del contratto avviene on line, come nel caso del download di un file musicale).

L'*e-commerce* ha assunto varie forme in quanto oltre alla vendita di beni e servizi ai consumatori finali (il cosiddetto "business to consumer o B2C"), si è fortemente consolidato il commercio tra imprenditori (business to business o B2B) e quello che vede come destinatario la pubblica amministrazione (business to

administration o B2A rientrante nell'alveo dell'*e-procurement*).

Tali fenomeni hanno evidentemente offerto grandi opportunità per l'occupazione, in particolare nelle piccole e medie imprese, incentivando gli investimenti nell'innovazione e rafforzando la competitività delle industrie.

In considerazione della rilevanza economica e sociale assunta dall'*e-commerce*, accantonata definitivamente l'erronea idea della rete internet come mondo virtuale non sottoposto alle leggi dell'ordinamento giuridico, è necessario garantire che le imprese operanti su tale rete competano rispettando le regole della concorrenza e la tutela dei consumatori<sup>1</sup>.

### 2. LA CONCORRENZA

La concorrenza risulta essenziale per il corretto funzionamento del mercato e, non a caso, viene disciplinata dalle regole stabilite nel Trattato sull'Unione Europea (artt. 81 e segg.), nonché salvaguardata dalla Costituzione italiana che all'art. 41 afferma la libertà dell'iniziativa economica privata, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale.

Per garantire tali valori, il nostro ordinamento ha varato la legge 287/90 (intitolata "*norme*

<sup>1</sup> Su tali premesse il Parlamento europeo l'8 giugno 2000 ha emanato la Direttiva 2000/31/CE "Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno", denominata appunto "Direttiva sul commercio elettronico".

per la tutela della concorrenza e del mercato”) la quale ha istituito l’autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) che ha funzione di tutela dei cittadini di fronte alle violazioni commesse a loro danno (per esempio, in materia di pubblicità ingannevole).

A protezione esclusiva degli imprenditori nei confronti dei loro concorrenti è stata prevista la norma contenuta nell’art. 2598 c.c. “*atti di concorrenza sleale*” che stabilisce i comportamenti vietati nella competizione commerciale.

Ovviamente, affinché tale divieto sia sanzionabile, è necessario verificare in concreto che tra le imprese interessate sussista un rapporto di concorrenza, vale a dire che vi sia comunanza di clientela, effettiva o potenziale, in quanto i prodotti o i servizi offerti siano idonei a soddisfare lo stesso bisogno o bisogni simili oppure complementari nel medesimo ambito di mercato.

Si consideri che per mercato di sbocco, in una realtà globale, non si deve intendere solo quello in cui l’impresa ha lo stabilimento di produzione e la sede legale e dove svolge in prevalenza la sua attività organizzativa, bensì l’intera zona territoriale raggiunta dall’attività complessiva dell’impresa che, in caso di commercio elettronico diretto è potenzialmente mondiale (per esempio la musica e il cinema in formato digitale<sup>2</sup>).

L’informatica e la telematica hanno inciso in maniera significativa sui rapporti di concorrenza in quanto modificando la filiera dei soggetti che prima avevano posizioni distinte (si pensi a produttore, distributore, grossista, dettagliante) ora potrebbero rivolgersi al medesimo mercato e, quindi, trovarsi in competizione. Significativo è l’esempio di uno scrittore che potendo commercializzare autonomamente il proprio e-book faccia concorrenza alla casa editrice o alle librerie che stampano e vendono la versione cartacea dello stesso volume.

Si può, in definitiva, affermare che l’evoluzione tecnologica abbia dato luogo a variegate ipotesi di concorrenza: tra imprese che utiliz-

zano tutti gli strumenti telematici (cfr. l’esempio della musica digitale), con imprese che non esercitano attività on line (cfr. il caso dell’editoria); e pure che su internet siano riscontrabili da un lato vecchie forme di concorrenza sleale, già poste in essere in precedenza nel mondo “reale”, dall’altro siano apparse nuove manifestazioni illecite, nate con le nuove tecnologie.

Esaminiamo le più diffuse, seguendo il dettato normativo.

### 3. DOMAIN GRABBING

L’art. 2598 c.c. vieta l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori.

Si tratta dei cosiddetti “atti di confusione” tra i quali si ritiene possa rientrare anche il fenomeno del domain grabbing che si verifica qualora un imprenditore registri nomi a dominio corrispondenti a marchi o alla denominazione di concorrenti per sviarne la clientela sul proprio sito o sui propri prodotti; oppure registri nomi corrispondenti a marchi celebri per sviare sul proprio sito utenti attratti da un marchio rinomato<sup>3</sup>.

Come noto, lo stesso nome a dominio non può essere assegnato a più persone, pertanto nel caso di domain *grabbing*, il legittimo titolare del marchio subisce un doppio pregiudizio: in primo luogo egli non può registrare come nome a dominio il proprio marchio o il proprio nome già registrato dal concorrente; in secondo, gli utenti che digitano nella barra dell’indirizzo del browser il suo marchio o nome si troveranno a visitare il sito di un altro imprenditore che ne riceverà tutti i benefici (in termini di accesso, visibilità ed eventualmente acquisiti).

Finora la maggior parte dei contrasti in merito all’assegnazione di nomi a dominio è stata affrontata facendo ricorso alle procedure di riassegnazione (cosiddette MAP) previste dalle *Naming Authorities*<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il tema del diritto d’autore on line è stato trattato in questa rubrica nei numeri di settembre 2004 e marzo 2007.

<sup>3</sup> La tutela del *domain name* è stata affrontata nel numero di Mondo Digitale di dicembre 2003.

<sup>4</sup> I nomi a dominio sotto il Top Level Domain “.it” vengono assegnati dal Registro del ccTLD.it che dipende dal Centro Nazionale delle Ricerche. Si veda il sito [www.nic.it](http://www.nic.it) in cui sono reperibili le regole tecniche e le procedure di riassegnazione.

In via alternativa si è fatto ricorso all'autorità giudiziaria facendo leva sulla normativa a tutela dei marchi: nel 2005 il nuovo Codice della proprietà industriale<sup>5</sup> per la prima volta ha introdotto il concetto giuridico di nome di dominio aziendale, riconoscendogli piena tutela al pari degli altri segni distintivi.

Ciò ha conferito all'imprenditore usurpato maggiore forza nell'azione di contraffazione contro chiunque (anche un privato) ponga in essere comportamenti di *domain grabbing*; nel caso in cui il registratario sia un imprenditore concorrente, a prescindere dalla tutela dei segni distintivi, si potrà comunque chiedere che il giudice vieti l'atto di concorrenza sleale e ordini la riassegnazione del *domain name*.

A tal proposito il Tribunale di Roma con provvedimento adottato il 23 agosto 2000 ha stabilito in maniera inequivoca che "l'utilizzazione di un sito internet con una denominazione uguale a quella di un imprenditore concorrente è un atto di concorrenza sleale per confusione".

Interessante è pure la pronuncia del Tribunale di Genova del 13 ottobre 1999 in quanto si stabilì che "costituisce attività di concorrenza sleale, alla stregua dell'art. 2598 n.1 c.c. l'utilizzo e la registrazione a opera di una società quale domain name di un marchio la cui titolarità è attribuita ad altre: il mercato in cui le due società possono essere considerate concorrenti è quello della pubblicità via internet"; ciò conferma che la valutazione del rapporto di concorrenza tra imprese on line è significativamente mutato!

#### 4. LINKING E FRAMING

Il già citato art. 2598 c.c. vieta pure l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente e il compimento di atti idonei a creare confusione con prodotti e attività altrui. In questa categoria possono essere ricompresi anche i casi di *linking e framing*.

Come risaputo, l'aspetto peculiare del linguaggio HTML, su cui si basa il web, è l'ipertestualità, ovvero la possibilità di navigare in rete passando da una pagina all'altra dello stesso sito o

di altri siti semplicemente cliccando sui collegamenti attivi.

Se ciò risulta fisiologico rispetto al funzionamento del web, l'aspetto patologico si evidenzia nel momento in cui il contenuto di un primo sito viene presentato in un secondo sito ingenerando nell'utente la convinzione che tale contenuto appartenga a quest'ultimo.

In assenza di una disposizione di legge *ad hoc* ci si è interrogati sulla liceità di pratiche quali il *deep linking* (vale a dire del collegamento con pagine interne, non con la home page, di altri siti) e il *framing* (la pagina web viene caricata all'interno di un frame, cioè di un riquadro, del sito di partenza).

Tali comportamenti pongono un primo problema in ordine al rispetto del diritto d'autore: nel caso di *framing* nella barra dell'indirizzo continua ad apparire il nome di dominio del sito di partenza e, quindi, quest'ultimo sembrerebbe il titolare effettivo del contenuto.

Se commesso da un imprenditore, risulterebbe contestabile la concorrenza sleale e in questi termini si è espresso il Tribunale di Genova nell'ordinanza del 18 gennaio 2001 in cui ha così pronunciato: "la pratica confusoria nota come *framing consistente* nell'utilizzo improprio dei richiami ipertestuali - cd. "link" - contenuti nelle "pagine" del "world wide web" di Internet - per visualizzare all'interno della cornice (frame) di un sito web dei contenuti di un altro con l'unico fine di appropriarsi dei pregi altrui e di sviare la clientela integra l'ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.".

In buona sostanza risulta vietata l'appropriazione, senza autorizzazione del titolare, del codice (software) e delle immagini del sito web di società in rapporto di concorrenza.

Tenuto conto della confusione generata nell'utente (anche non inesperto, ma semplicemente disattento) circa l'individuazione della corretta provenienza delle informazioni e delle proposte commerciali offerte, il Tribunale ha inibito la visualizzazione non autorizzata della "home page" del sito dell'acquario di Genova all'interno della cornice di altro sito di società concorrente<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273", Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

<sup>6</sup> Tale provvedimento dispone l'eliminazione di "link" e di ogni altro riferimento contenuto o nascosto (e quindi utilizzabile dai motori di ricerca) nel codice delle pagine del sito che ha posto in essere l'illecito concorrenziale.

Si tratta di uno dei primi casi in cui la contraffazione abusiva è stata attuata fuori dai canoni tradizionali in quanto non ha avuto per oggetto un prodotto o un bene fisico, bensì un sito internet<sup>7</sup>.

Nel caso citato, secondo il giudice, da una parte è stato offeso l'affidamento dei consumatori, dall'altra il gioco concorrenziale ne è risultato deformato, con conseguente pronuncia di condanna.

## 5. META TAG

A norma del codice civile, commette atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Tale regola, volutamente ampia, permette di punire i comportamenti scorretti a prescindere dal mezzo con cui sono commessi o dalla tecnica utilizzata nel caso concreto e ha trovato applicazione nel celebre caso "Genertel".

Il contenzioso fu originato dalla ricerca della parola chiave "Genertel" su un motore di ricerca: tra i primi risultati compariva inaspettatamente anche il sito di una compagnia assicurativa concorrente; ciò era dovuto allo stragemma di aver inserito nei meta-tag, quelle etichette nascoste che servono esclusivamente all'indicizzazione dei motori di ricerca e che non sono visibili sulla pagina web, anche il termine "Genertel".

Tale ultima compagnia propose ricorso d'urgenza presso il Tribunale di Roma, intimando alla concorrente la cancellazione immediata dal sito del meta-tag incriminato, che inoltre era pure un marchio registrato.

Il giudice, con ordinanza del 18 gennaio 2001, affermò che "costituisce atto di concorrenza sleale sanzionabile ai sensi dell'art. 2598 comma 3 c.c. l'uso nelle pagine web di meta tags corrispondenti al nome di impresa concorrente, allo scopo di far comparire tra i risultati della ricerca dell'utente della rete il proprio sito e dunque la propria presenza sul mercato grazie alla notorietà raggiunta nel

settore dall'impresa concorrente". La pronuncia richiamata e quelle che sono seguite negli anni hanno un'importanza fondamentale in quanto rappresentano l'unico modo di contrastare tale pratica illecita: infatti, posto che il meta tag non viene letto dall'utente, ma solo dal computer, non si ravvisa una funzione distintiva o pubblicitaria, pertanto l'uso di marchi registrati all'interno di meta tags non costituisce contraffazione di marchio.

In definitiva l'ipotesi descritta è comunque censurabile sotto il profilo dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c.

La concorrenza sleale si qualifica per la sua difformità rispetto ai principi della correttezza professionale e per la sua idoneità a danneggiare l'altrui azienda, a prescindere dalla specifica volontà dei soggetti danneggianti, ivi compreso il provider. Per tale ragione il tribunale di Napoli il 15 maggio 2002 ha ordinato a Infostrada di provvedere all'immediata cancellazione dalla rete di tutte le pagine attivate da un utente di Infostrada nelle quali direttamente o a mezzo di collegamenti palesi od occulti erano stati illegittimamente usati i nomi della Philips SpA e della Grundig Italiana SpA.

## 6. CONCLUSIONI

I casi di concorrenza sleale commessa utilizzando l'informatica e la telematica sono numerosi e non meno dannosi rispetto alle ipotesi tradizionali.

La lotta contro tale fenomeno, insidioso per le imprese e per i consumatori, passa necessariamente attraverso un sapiente uso combinato della tecnologia e del diritto, ponderando strategie e costi.

Basti considerare che, qualora il concorrente sia stabilito all'estero, è necessario preliminarmente valutare se e dove esperire un'azione giudiziale e quale sarà la norma che il giudice (italiano o straniero) dovrà applicare nel caso di specie.

Poiché la rete telematica internet è caratterizzata dall'immaterialità, dalla continua mutevolezza e dalla dimensione atterritoriale, decidere come intervenire per una tutela rapida ed efficace risulta a volte problematico.

Il Tribunale di Milano l'8 febbraio 2002 ha dichiarato che nel caso di comportamento anti-concorrenziale effettuato da una società straniera sulla rete internet, "la diffusibilità estre-

<sup>7</sup> In questo caso, che ha visto per protagonista l'acquario di Genova, è stata riscontrata anche la violazione del copyright per la riproduzione senza consenso di fotografie dell'acquario stesso.

ma della rete stessa consente di ritenere sussistente l'evento dannoso, consistente nello sviamento di clientela, nell'ambito del territorio italiano e, dunque, anche presso la sede della società italiana danneggiata". Ciò ha non poco significato poiché permetterebbe all'impresa di rivolgersi al Tribunale territorialmente più vicino, con minori spese.

Di contrario avviso è stato il Tribunale di Monza secondo il quale risulta impossibile rivolgersi al

giudice italiano qualora la concorrenza sleale sia avvenuta all'estero mediante pubblicazione di articoli di stampa e diffusione a mezzo di server ubicato fuori dall'Italia di informazioni commerciali denigratorie.

Tali problematiche in passato hanno spesso dissuaso molte piccole e medie imprese dall'affrontare i tempi e le incertezze di un processo, preferendo subire il comportamento illecito del rivale.

LEONARDO FELICIAN, laureato in Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, insegna *Sistemi Informativi II* nel corso di laurea in Ingegneria Informatica dell'Università di Trieste e *Economia delle Imprese di Assicurazioni II* presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Pisa. Direttore generale di imprese assicurative, si è cimentato a lungo e in prima persona in ambito accademico e aziendale su temi inerenti la *privacy*.  
E-mail: lfelician@units.it

ANTONIO PIVA, laureato in Scienze dell'Informazione, *Vice Presidente dell'ALSI* (Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica) e Presidente della commissione di informatica giuridica. Docente a contratto di *diritto dell'ICT e qualità* all'Università di Udine. Consulente sistemi informatici e Governo Elettronico nella PA locale, valutatore di sistemi di qualità ISO9000 ed ispettore AICA.  
E-mail: antonio@piva.mobi

DAVID D'AGOSTINI avvocato, master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, collabora all'attività di ricerca scientifica dell'Università degli studi di Udine e ha fondato l'associazione "*Centro Innovazione & Diritto*". È componente della Commissione Informatica dei Consigli dell'Ordine del Triveneto, responsabile dell'area "*Diritto & informatica*" della rivista "*Il foro friulano*", membro dell'organo di Audit Interno di Autovie Venete SpA.  
E-mail: studio@avvocatodagostini.it