



Querelle Armani.it.: vexata quaestio sulla natura giuridica del domain name

La vicenda

Un breve riassunto è d'obbligo per coloro i quali non conoscessero questa vicenda che, a fasi alterne nel tempo (ha avuto inizio nel 1997), è stata oggetto d'attenzione da parte dei media e negli ultimi mesi "imperversa" su diversi forum, mailing-list, siti d'informazione e blog invitando, subliminalmente, ogni cybernauta ad esprimere la propria opinione a riguardo.

I fatti: il 24 ottobre 1997, Luca Armani, titolare di un timbrificio sito in Treviglio (provincia di Bergamo), registra il dominio www.armani.it attraverso il quale promuove online la propria ditta individuale "Armani Luca".

Il 22 ottobre 1998 la società "Giorgio Armani S.p.a." cita in giudizio Luca Armani davanti al Tribunale di Bergamo per violazione della legge marchi.

Il 3 marzo 2003 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elda Geraci emette la sentenza di primo grado (n.1036/03) favorevole alle ragioni addotte dalla società "Giorgio Armani S.p.a." e sfavorevole alla parte convenuta (Luca Armani).

La argomentazioni del Tribunale di Bergamo

Sorvolando le argomentazioni presentate e sostenute dagli avvocati delle due parti in giudizio (<http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=giuris&IdT=8&IdTG=2&IdG=105&lang=1>) è interessante riportare un estratto del percorso logico delle osservazioni sviscerate dal giudice di merito: chiaramente enucleate, in corretta applicazione della legge ed in linea con la prevalente giurisprudenza.

"Le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice, atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna."

"La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti



commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa."

"Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione."

"La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio."

"Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonché valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desidera reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità ... guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet."

"Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice."

"Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in funzione di marchio."



"...non viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Armani; ...è di tutta evidenza che laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio "armani"; pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte."

"Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce contraffazione dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo della parola "armani" presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice."

"Il Tribunale di Bergamo... dichiara l'illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio "Armani".

Domain name: mero indirizzo o segno distintivo?

Il dilemma che insorge da questa vicenda e che ha già caratterizzato altre precedenti sentenze, su vicende similari, è il seguente: qual è la natura giuridica del domain name? Individuandone la natura è possibile infatti, conseguentemente, applicare il più appropriato istituto giuridico volto a garantirne la tutela.

Si tratta, pertanto, di mero indirizzo numerico, di insegna, di segno distintivo o di marchio?

La giurisprudenza è in larga parte concorde nel ritenere che il domain name rappresenta l'indirizzo, corrispondente ad una serie numerica (non visibile a chi digita), attraverso il quale raggiungere un sito web, *ma che non assolve meramente solo a questa funzione.*

La parte a destra del punto (in gergo estensione) è il Top Level Domain (TLD), ad esempio nel nome di dominio "armani.it", la particella "it" subito a destra del punto, è il TLD, mentre la parte a sinistra del punto, "armani", è il Second



Level Domain (SLD), ossia quel livello immediatamente successivo al TLD che può comporsi di un nome o un'espressione che chi registra sceglie liberamente.

Il domain name è un indirizzo telematico, costituito da nomi, parole, numeri o loro combinazioni, che, attraverso un apposito software (DNS, Domain Name System), e' automaticamente convertito nell' indirizzo IP corrispondente, l' unico linguaggio comprensibile da parte dell' elaboratore.

Tuttavia, l' orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente afferma che il domain name, oltre ad essere un indirizzo telematico, ha anche una *funzione distintiva alla pari del marchio e dei segni distintivi d' impresa*.

"Vi sono regole che disciplinano l' attività su Internet ma non sono dotate di alcuna forza normativa: esse sono mere regole di natura privatistica". "La tutela del proprio marchio su Internet, pertanto, rimane legata alla normale disciplina legislativa, interna ed internazionale". (Trib.Vicenza, 06/07/1998).

"I domain names non possono ritenersi semplici indirizzi, ma, assolvendo ad una funzione distintiva dell' utilizzatore del sito (nel senso che concorrono all' identificazione del medesimo e dei prodotti e servizi commerciali offerti al pubblico a mezzo di interconnessione di reti) sono veri e propri segni distintivi dell' impresa" (Trib.Reggio Emilia, 30/05/2000).

"Il nome del sito a seconda delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico (per quanto scelto capricciosamente dall' utente), individuativo di un dato hardware della rete, oppure in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi equiparandolo ad un marchio di impresa". (Trib.Modena, 28/07/2000).

"Non può, difatti, ragionevolmente disconoscersi che l'avvalersi nella rete Internet di un "indirizzo" già utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti. E' in altri termini, indiscutibile che l'utilizzo come domain name di un marchio in precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito vantaggio." (Trib.Siracusa, 23/03/2001).

"Il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico"... "il domain name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet, anche



la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale" (Trib.Firenze, 28/05/2001).

Recentemente il Tribunale di Napoli (26/02/02) ha ribadito che la registrazione di un domain name uguale ad un marchio registrato da altri, costituisce contraffazione e concorrenza sleale.

Per la corretta registrazione di un domain name non è sufficiente il rispetto delle regole tecniche e di priorità stabilite dalla Naming Authority, in quanto la registrazione dei siti si basa su un principio esclusivamente cronologico ("*first come, first served*") prescindendo dal significato commerciale della parola che si vuole utilizzare come nome di dominio.

"Il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un segno distintivo che può dare luogo a problemi sul piano della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese: l'eventuale interferenza tra domain name e marchio prescinde totalmente dalla registrazione ed andrà regolata dalle norme dell'ordinamento statale a cui sono soggetti tutti gli interessati - compresi i provider - in primo luogo la legge marchi e la normativa in materia di concorrenza sleale".

In particolare il Tribunale ha affermato che quando il nome scelto corrisponde ad un *marchio celebre* e agevolmente riconoscibile, oltre al titolare del sito possono essere chiamati a rispondere per *contraffazione e concorrenza sleale* sia il provider che assuma in concreto il compito di attivare il sito sia la Registration Authority.

Marchi rinomati e non

Per comprendere ulteriormente la vicenda de qua va operata, sulla base della Legge Marchi (R.D. 929/42 e successive modifiche), una distinzione tra *marchi non rinomati* e *marchi*, al contrario, *rinomati*.

Marchio non rinomato

Ai marchi non rinomati è applicabile il c.d. *principio di specialità o relatività della tutela*: e' riconosciuta loro tutela *soltanto* nei limiti dei beni da esso contraddistinti o comunque di beni affini, ovvero nelle situazioni in cui si produca un rischio di confusione per il pubblico quanto all' origine imprenditoriale dei beni.

In ipotesi di *conflitto tra marchio non rinomato e domain name*, ai fini del riconoscimento della tutela rileva la presenza di:



-
- identità fra i segni e fra i prodotti o i servizi;
 - identità o somiglianza fra i segni;
 - identità o affinità tra i prodotti o i servizi, tale da determinare un rischio di confusione per il pubblico.

Qualora non sia ravvisabile un rischio di confusione per il pubblico, non sarà possibile al titolare del marchio far valere i propri diritti legati all' anteriorità del proprio segno rispetto al domain name, successivamente registrato da altri.

Marchio rinomato

Il marchio celebre o rinomato, sulla scorta della legge marchi ed a seguito del recepimento della Direttiva CE n. 89/104 (ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa), gode di una *tutela* ulteriore, "allargata", c.d. "ultramerceologica", la quale pone in capo al titolare del marchio rinomato la facoltà di vietare l' uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, qualora ciò consenta al terzo di trarre un *indebito vantaggio* dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o, comunque, gli arrechi pregiudizio.

Il titolare del marchio rinomato risulta, in tal modo, avvantaggiato: non essendo richiesta la sussistenza del rischio di confusione dovuta all' affinità dei prodotti o servizi. Ciò che rileva e' la *rinomanza del marchio*, non essendo altrimenti possibile beneficiare di un allargamento della tutela oltre i confini del principio di specialità.

Rileva, ulteriormente, se il marchio per il quale si intende agire sia un marchio debole o forte: tale aspetto si riflette sull'ampiezza della tutela. Un marchio forte avrà, pertanto, una tutela maggiore rispetto ad un marchio debole.

Il marchio rinomato può essere soggetto anche al fenomeno del cd. *domain grabbing* (letteralmente "arraffamento", "appropriazione" di dominio) da parte dei cd. *cybersquatter* (*cyberspeculatori*), che ricorre nel caso in cui venga registrato un nome di dominio corrispondente ad un nome o ad un marchio altrui, solitamente celebre, per scopi meramente speculativi, ad esempio con la finalità di cedere la registrazione a titolo oneroso al legittimo titolare del marchio.

Conclusioni

Concludendo, può non piacere e si può non essere d'accordo con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo relativa al dominio www.armani.it ma non



ce la si può prendere né con il giudice di merito, né con lo stilista Armani, né con i suoi legali: il "colpevole", se proprio si vuol trovare un capro espiatorio, è la legge marchi che, chiaramente e senza possibilità di fraintendimenti, disciplina la materia, nella quale rientrano i domain name (secondo una giurisprudenza ormai consolidata) quando presentano i presupposti di cui sopra.

Tutte le strumentalizzazioni, a vari livelli (vedi <http://punto-informatico.it/p.asp?i=44686>), della vicenda, accompagnate da un diffuso "populismo giuridico", lasciano il tempo che trovano: *dura lex sed lex*.

Affermazioni quali "Con questa sentenza si colpisce quello che si considerava un pilastro di Internet (?!?), ovvero il diritto al proprio cognome. Si toglie ai poveri per dare ai ricchi, le multinazionali, a cui tutto è dovuto e che tutto pretendono, in ogni campo", sono avulse da qualsiasi contesto giuridico e paventano una poco approfondita conoscenza della vicenda, delle dinamiche della Rete, del diritto e della giurisprudenza prevalente.

Curiosità inerenti la vicenda

Il sito www.armani.it è ad oggi, 14 luglio 2003, raggiungibile ma non contiene alcuna informazione ad eccezione di un "redirect", dopo un secondo, al sito www.rmani.it. Tuttavia il "Web Archive" consente di vedere alcune precedenti release del sito:

http://web.archive.org/web/*/http://www.armani.it

Pare che la "Giorgio Armani S.p.a." avesse tentato una risoluzione consensuale della vicenda facendosi carico delle spese per la registrazione di un nuovo dominio a favore di Luca Armani ma che questi abbia rifiutato invitando la controparte ad operare una "offerta più congrua". Esiste anche un'ampia rassegna stampa raccolta dallo stesso Luca Armani:

<http://web.archive.org/web/20010221220204/www.armani.it/lastorlaiinfinita.htm>

Il dominio ad oggi, 14 luglio 2003, risulta ancora a nome di Luca Armani fino alla data del 24/10/2003, anche se compare la dicitura "Valore contestato / challenged value (19-03-2003)":

<http://we.register.it/whoisit2.html?query=armani.it&server=whois.nic.it>

Ugualmente sei anni (come nel caso di Luca Armani - dal 1997 al 2003) è durata la "battaglia legale" tra A.R.Mani, uomo d'affari di Vancouver, che nel 1995 aveva registrato il dominio www.armani.com, e la "Giorgio Armani S.p.a.", battaglia che ha visto soccombere, nel 2001, la casa di moda nella causa per l'assegnazione del dominio di cui sopra:



<http://news2000.libero.it/editoriali/5675.jhtml>

<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html>

Inserendo la parola "armani" sul motore di ricerca "Virgilio" si nota che vi sono molti omonimi di Giorgio, stilista a cui corrisponde il *marchio rinomato* "Armani", e di Luca, titolare del timbrificio, che hanno un proprio sito web per promuovere la propria attività: tutti hanno utilizzato modalità alternative per la scelta del dominio, senza rinunciare purtuttavia al proprio cognome (l'uso della parola "armani" è, infatti, accompagnato da *"elementi idonei"* a differenziarla dal marchio rinomato "Armani"):

<http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi?offset=0&hits=10&q=armani>

di Pietro Morelli

ICT Business Analyst

Autore del sito "Strategia sul Web" (www.strategiaweb.info)