

La lotta sul web coinvolge anche le Poste Italiane

Avv. Rossella Masetti

ottobre 2000

Il tribunale di Modena ha di recente confermato l'inquadramento dei nomi a dominio quali segni distintivi.

La prima pronuncia del tribunale di Modena sul ricorso presentato dalle Poste italiane contro i domini "bancoposta.it", "vaglia.it", "raccomandata.it" era particolarmente attesa perché una delle prime emesse dopo l'ordinanza del tribunale di Firenze che negava l'applicabilità della legge marchi ai nomi a dominio reputandoli meri indirizzi.

Sotto questo profilo sia l'ordinanza di rigetto del ricorso, sia quella di accoglimento hanno confermato e confortato la tesi che identifica nella disciplina dei marchi di impresa lo strumento da utilizzare per la definizione delle questioni e controversie che vedono come protagonisti i nomi a dominio.

Il giudice chiamato a decidere la questione ha chiaramente stabilito "Il nome del sito, infatti, a secondo delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo (numero di telefono informatico, individuativo di un dato hardware della rete, oppure, in relazione al contenuto alla configurazione del sito, potrà invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi equiparandolo ad un marchio di impresa".

Dello stesso parere anche il Collegio chiamato a decidere sul reclamo "preliminarmente si condivide l'assunto del g. des. della applicabilità al caso di specie della disciplina prevista in materia di marchio di impresa. Ritenuta come corretta appaia la impostazione illustrata nel provvedimento oggetto di reclamo, alla stregua della quale la applicazione della disciplina normativa propria dei marchi di impresa in materia di domain names sia subordinata alla verifica della attribuibilità ad essi nel caso concreto dei caratteri di elemento distintivo di merci o servizi, ovvero del carattere di mero indirizzo telematico o codice di accesso".

Se da una parte i detti provvedimenti ci confortano sulla esistenza di una disciplina, quella dei segni distintivi, ormai concordemente giudicata dai giudici applicabile; perplessità sorgono nel merito delle decisioni adottate che reputiamo per la particolarità dei soggetti coinvolti - le Poste italiane - meritevoli di segnalazione.

Le Poste Italiane hanno portato davanti ai giudici modenesi il titolare delle registrazione dei nomi a dominio "bancoposta.it", "raccomandata.it", "vaglia.it" perché il giudice inibisse l'utilizzo di detti nomi.

Il giudice in un primo momento con ordinanza in data 28 luglio 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalle Poste Italiane reputando i nomi in questione, ad avviso della scrivente giustamente, "espressioni generiche che indicano servizi e attività, neppure tutte di esclusiva pertinenza delle Poste Italiane (come nel caso del vaglia che può essere non solo postale ma anche cambiario e bancario), che proprio perché generiche ed ormai acquisite nel lessico e nella parola, sono di uso corrente nella lingua italiana."

Non è necessario essere esperti di proprietà intellettuale per sapere che su espressioni generiche non può riconoscersi alcun diritto di esclusiva (si pensi se fosse consentito ad un produttore di latte di appropriarsi in esclusiva del termine "latte" come marchio?).

Se si analizzano i significati dei singoli termini qualche dubbio in merito alla tutelabilità come marchio può sorgere eventualmente solo in merito alla espressione "bancoposta" che serve per designare l'insieme dei servizi bancari gestiti dalle poste ed è formato dalle parole generiche di banco e posta.

Nessun dubbio invece per quanto concerne il termine "vaglia" che individua un titolo di credito che serve per trasferire fondi, o per il termine "raccomandata" che indica il servizio postale di invio di una lettera o di un plico pagando una speciale soprattassa che dà diritto a speciali garanzie.

Per quanto concerne il termine "bancoposta" lo stesso ha formato oggetto di domanda di registrazione come marchio di impresa presso l'Ufficio Italiano brevetti e Marchi da parte delle Poste italiane. Il marchio, come si vede nella riproduzione, risulta però essere un marchio complesso dove accanto al termine Bancoposta, viene riprodotto il logo delle poste italiane e, stranamente anche espressioni quali "Divisione Servizi Finanziari - Il direttore", non manca neppure il nome dello stesso, manca solo la firma!! Sarà interessante verificare quale sarà l'orientamento dell'Ufficio circa la concedibilità del marchio con riferimento in particolare alla ricorrenza nel caso di specie del requisito della distintività.

A tale proposito si segnala che la tendenza a livello comunitario è quella di negare distintività e quindi valenza quali marchi di impresa a espressioni che

risultano composte da parole generiche, descrittive del prodotto o servizio, reputando insufficiente l'unione di termini ed espressioni generiche e descrittive per la ricorrenza di detto requisito. Il tribunale in sede di reclamo ha revocato l'ordinanza di reiezione della domanda presentata dal reclamante.

Diversamente dal primo giudice ha infatti ritenuto che "bancoposta", "vaglia" "raccomandata" sono "termini

a) certamente appartenenti al lessico comune ma associati dalla generalità dei consociati a servizi svolti o prodotti offerti dalle poste italiane;

b) normativamente disciplinanti servizi svolti e prodotti offerti dalle poste italiane; giustificati il ricorso alla disciplina propria dei marchi di impresa".

L'attività svolta dal resistente pertanto integra, ad avviso dei giudici del reclamo, un utilizzo di marchi privi del requisito della novità e una violazione dell'art. 11 della Legge Marchi, che vieta l'uso di marchi in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti e merci altrui.

Appare quanto meno "originale" la decisione di attribuire la qualifica di marchi a nomi generici per la sola ragione che essi si riferiscono ad un servizio gestito in esclusiva da un ente. Il tribunale ha altresì ritenuto sussistente la ricorrenza di una concorrenza sleale confusoria, nonostante la differente attività esercitata dai soggetti coinvolti.

Il "ribaltone" dei giudici modenesi non è stato accolto positivamente dal titolare dei siti che ha provveduto a registrare e ad aprire il sito "atsopocnab.it", che altre non è che "bancoposta" letto al contrario dal quale emette comunicati e raccoglie e-mail e pareri sulla questione, un vero e proprio forum d'opinione.

La "querelle" estiva che ha visto coinvolte le poste italiane ripropone la complessa problematica della disciplina applicabile ai nomi a dominio. Un dato positivo emerge dalle richiamate ordinanze, per quanto discutibili nei contenuti, ed è quello della assimilazione del nome a dominio ai segni distintivi utilizzati dall'imprenditore. Conseguentemente viene ormai normalmente riconosciuto ai titolari di marchi o segni distintivi il potere di valersi del diritto di impedire a terzi di registrare o utilizzare come domain name nomi o espressioni corrispondenti, identiche o simili per contrassegnare lo stesso settore di attività. La diffusione di Internet ancor prima che una opportunità per le imprese costituisce ormai una via obbligata, il campo strategico che misurerà in un prossimo futuro la competitività delle imprese. La proprietà intellettuale in questo nuovo "mercato virtuale" appare come un dato, un elemento emergente e forse, in questo momento l'unico efficace strumento di tutela e di difesa per gli imprenditori che si cimentino o si scontrano con questa nuova realtà. Le controversie marchi si stanno sempre di più "trasformando" in questioni che vedono coinvolti i marchi di prodotto o di servizio e i domain names. Lo strumento marchio rivela però la sua inadeguatezza quando i settori di attività in cui operano le parti siano diversi. Mentre è possibile ed è perfettamente lecito che due marchi identici, ma non confondibili in quanto registrati e utilizzati in settori di attività diversi coesistano, tale coesistenza è impossibile su Internet data la necessità tecnica che ogni domain name sia diverso dagli altri (non possono esistere due domain names identici). Forse una parziale soluzione a tale problema potrà derivare dalla istituzione a partire dal 2001 di nuovi domain name di primo livello generico ad esempio .shop, .firm, .nom; in tal caso, senza arrivare ad un adeguamento al principio di specialità, sarà quanto meno identificata l'area di attività dell'azienda. L'istituzione di nuovi TLD (Top Level Domain) porterà però inevitabilmente anche ad un aumento degli illeciti commessi.

In Italia un notevole sostegno per una soluzione rapida delle controversie si intravede nelle nuove regole di naming. Tali norme, in vigore dalla metà del mese di agosto, prevedono una rapida procedura di contestazione per cui chi assume di avere ricevuto un pregiudizio a causa di un nome assegnato in uso ad altri può contestare tale assegnazione mediante comunicazione alla Registration Authority. La Registration Authority "congela" il nome a dominio come "challenged value" e invita le parti a dare inizio alla procedura arbitrale. Le nuove regole prevedono anche un procedimento di riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso che non comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Trattasi di una procedura amministrativa che ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia stato registrato in mala fede. La procedura che non ha natura giurisdizionale non preclude comunque alle parti il ricorso alla magistratura o all'arbitrato. Le nuove regole prevedono anche un arbitrato irrituale amministrato dalla Naming Authority presso la quale è costituito un comitato di arbitrato. L'arbitrato costituisce uno strumento privato di soluzione delle controversie che gode di un crescente favore da parte degli operatori; è diventato ormai un luogo comune, visti i tempi biblici della nostra giustizia civile, dire che l'arbitrato costituisce una necessità. Per il prossimo futuro è prevedibile un sempre più massiccio ricorso a questi strumenti di giustizia alternativa specie per materie e questioni nuove, quale quella oggetto del presente intervento.

DOMAIN GRABBING: è una diffusa pratica contraffattoria consistente nella appropriazione di marchi e segni distintivi altrui come nomi a dominio al solo scopo di ricavarne un ingiusto profitto.

DEEPLINKING: Il c.d. linking permette di saltare da una pagina all'altra dello stesso sito o di siti diversi consentendo la navigazione (net surfing) del mare cibernetico. Si ha deep-linking ogni qualvolta il link trasferisce l'utente direttamente ad una pagina posta all'interno di altro sito web senza passare dalla home page identificativa del titolare. Detta pratica può indurre il pubblico in errore e in confusione nella identificazione del fornitore del bene o servizio.

FRAMING: rappresenta una ipotesi particolare di linking; tramite il link viene visualizzata la pagina di altro sito web, ma detta pagina viene visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito, in modo tale per cui gli avvisi pubblicitari e i segni distintivi del framer (sito che funge da cornice) continuano a circondare la pagina agganciata. Spesso il framer non offre alcun contenuto proprio ma si limita a sfruttare il contenuto dei siti a cui si aggancia traendo un profitto dalla vendita degli spazi pubblicitari posti all'interno della cornice.

SPOOFING: si tratta di un dirottamento da un sito ad un altro simile, contraffatto, a volte tramite linking allo scopo di avere informazioni: numero di carta di credito, informazioni personali etc. Tale pratica presenta gli estremi della truffa.

METATAGGING: consiste nell'inserimento di parole chiave, codificate nel linguaggio della rete (meta-tag) non visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per indicizzare i vari siti. In questo modo crescono le possibilità che il sito web venga consultato. L'uso confusorio dei meta-tag può assumere rilievo sotto il duplice profilo: contraffazione di marchio e concorrenza sleale per attività confusoria e sfruttamento parassitario.

METASITE: consiste nella creazione di siti web costituiti unicamente da link che rinviano ad altri siti web, con una forma di parassitismo diretta ad attirare richieste di spazi pubblicitari.

SPAMMING: con il termine spam si identifica la spedizione di numerose comunicazioni non richieste via e-mail ad un certo utente della rete. Si ha violazione dei diritti di marchio nel caso di utilizzo di un marchio altrui come indirizzo telematico per la risposta dell'e-mail inviato.