

Internet, marchi e dintorni

Avv. Massimiliano Caforio

Non passa giorno che non si senta parlare o si legga in merito alla c.d. globalizzazione dei mercati, alla smaterializzazione delle attività economiche. Parole entrate nel linguaggio comune, che indicano forse concetti non del tutto chiari, che nascondono problematiche poco o per niente conosciute.

Uno degli strumenti oggi a disposizione dell'impresa (e non solo), che meglio risponde alle esigenze di un mercato globale e alla smaterializzazione delle attività economiche è INTERNET.

Le imprese, infatti, iniziano a farne massiccio uso. Purtroppo, non sempre adottando le cautele necessarie per evitare i pericoli che si celano dietro questo formidabile strumento di comunicazione.

Perché sono stati accostati globalizzazione, smaterializzazione e INTERNET? La logica dell'accostamento è evidente.

Internet permette di comunicare, di pubblicizzare e di vendere i propri prodotti e servizi e di contattare i consumatori e imprese di tutto il mondo in tempi reali (o quasi) e tutto ciò senza muovere neanche un passo dalla propria scrivania. Ciò permette di produrre, commercializzare e vendere i propri prodotti potenzialmente da e in qualunque punto del globo. Questa è la globalizzazione dei mercati, non più limiti territoriali nell'attività d'impresa.

Per un altro verso INTERNET permette di esaltare dei beni aziendali che nelle economie moderne hanno acquisito importanza fondamentale: i beni immateriali, ossia i marchi.

Il marchio ha assunto importanza centrale nell'attività d'impresa, e consente non solo di poter vendere il proprio prodotto e prestare i propri servizi meglio e più efficacemente, ma attribuisce ai prodotti e ai servizi un valore aggiunto che permette alle aziende di meglio mantenere ovvero aggredire quote di mercato, e di uscire vincenti dalla competizione concorrenziale.

Qui tratteremo, in maniera sintetica, solo dei problemi relativi al ricorso ad INTERNET nella comunicazione d'impresa con i marchi.

Le situazioni che con maggiore frequenza si verificano sono le seguenti:

- 1) Adozione come domain name di un segno confondibile con altro domain name registrato anche come marchio;
- 2) uso di un domain name uguale o confondibile con marchio anteriore di un concorrente;
- 3) uso nei link di segni uguali o confondibili con marchio anteriore di un concorrente.

Tutte e tre le situazioni purtroppo sono molto ricorrenti e sono oggetto di continui e a volte gravi problemi.

Il problema principale consiste nel fatto che al momento non esiste alcuna disciplina specifica che possa essere invocata in caso di conflitto.

Infatti, in passato, si sono verificati dei casi di "parassitismo" piuttosto eclatanti, per cui importanti multinazionali hanno dovuto acquistare, sborsando ingenti somme, un domain name contenente il proprio marchio, molto noto, registrato da un privato.

L'Autorità di Registrazione per i siti INTERNET, competente per la registrazione dei domain names, effettua solo un controllo formale all'interno del proprio registro, e nega una registrazione solo quando il domain name richiesto per la registrazione sia identico ad altro domain name già registrato.

Inoltre, l'Autorità non ha alcuna competenza e potere nel caso di conflitti tra titolari di domain names.

La giurisprudenza e la dottrina, al fine di risolvere la sempre crescente esigenza di trovare una soluzione al problema, hanno adottato alcune soluzioni interpretative. La soluzione, che ha avuto maggiore applicazione, è stata quella di considerare il domain name equivalente all'insegna.

Il problema che sta alla base delle diverse situazioni, infatti, fondamentale consiste nel fatto che il domain name, come il segno usato all'interno del link, costituisce "segno distintivo" dell'impresa, che può essere utilizzato in contrasto con i diritti che altri possono vantare su segni uguali o simili registrati come marchi d'impresa.

Il domain name è considerato un segno che l'imprenditore utilizza nel commercio per farsi riconoscere e perché possa essere contattato, in questo senso si parla di segno distintivo dell'impresa alla stregua degli altri segni distintivi dell'impresa classici come la ditta o la denominazione sociale, l'insegna e il marchio.

Con la riforma della disciplina dei segni distintivi del 1992, il concetto dell'unità della disciplina dei segni distintivi si è definitivamente affermato, e questo ha legittimato l'interpretazione che considera il domain name segno distintivo

dell'impresa, applicando a questo la relativa disciplina.

Queste considerazioni portano alla conclusione per cui nell'adottare un domain name, e nell'indicare alcuni prodotti o servizi all'interno delle pagine web con un determinato segno, è necessario prima verificare se non esistano altri segni distintivi registrati e utilizzati da terzi, onde prevenire eventuali reazioni da parte degli stessi, in particolare verificare l'esistenza di precedenti marchi registrati. Inoltre, è necessario considerare anche la portata di INTERNET. Spesso infatti le imprese adottano un sito su INTERNET relativamente al territorio nazionale (contraddistinto dalla sigla ".it"), ed un altro perfettamente identico per altri territori, in particolare per gli Stati Uniti d'America (adottando la sigla ".com"). Questo vuol dire entrare in territori nazionali di diversi Paesi, aumentando in tal modo proporzionalmente i rischi e i pericoli di conflitti.

Questo comporta non soltanto che il terzo che si senta leso possa chiedere la cancellazione del domain name o la cessazione dell'uso del segno all'interno del link ma, spesso, anche la richiesta di risarcimenti danni anche ingenti.

Evitare situazioni come queste per l'impresa che intende utilizzare INTERNET diviene, dunque, una esigenza prioritaria.

Prima di adottare e registrare un domain name, sarebbe opportuno realizzare una ricerca di anteriorità per verificare l'esistenza o meno di marchi anteriori identici o simili al segno che si intende utilizzare in INTERNET.

Attraverso il rapporto di ricerca è possibile fare una prima parziale analisi dei nomi identici o simili registrati come marchio, che può servire all'impresa per avere una base minima per poter meglio scegliere il domain name, e non certamente per avere un quadro completo ed esaustivo.

La ricerca di anteriorità per fornire le informazioni minime di base, dovrebbe avere innanzi tutto una portata mondiale.

Inoltre è molto importante fare attenzione circa le modalità con cui si opera la ricerca di anteriorità, e circa l'individuazione delle classi della classificazione internazionale dei prodotti e servizi, e dei singoli prodotti e servizi per cui si effettua la ricerca.

Gli accorgimenti che tengono conto delle esigenze illustrate derivano dalla specifica disciplina dei marchi.

Per i marchi vale il c.d. principio di specialità, per cui la tutela del marchio è attribuita nei confronti dei prodotti o servizi oggetto della registrazione, ma anche dei prodotti o servizi affini, il che evidentemente comporta un ampliamento della categoria merceologica nel cui ambito è tutelabile il marchio non ben definibile.

Inoltre, dal 1992, è stata introdotta nella normativa italiana in materia di marchi, la c.d. tutela extra-merceologica del marchio "che gode di rinomanza" o "celebre". La particolarità della tutela attribuita a questa condizione del marchio, ossia di essere rinomato o celebre, consiste nella previsione di una tutela potenzialmente, ma non necessariamente, allargata a qualunque classe merceologica, prodotto o servizio.

INTERNET resta uno strumento formidabile, che risponde a pieno ai fenomeni della globalizzazione e della smaterializzazione, è importante però che sia utilizzato adottando le precauzioni necessarie.

Articolo tratto dal Notiziario di Proprietà Industriale edito da Bugnion SpA
Si ringrazia per la collaborazione la Dott.ssa Elisa Franchina della segreteria Bugnion SpA (www.bugnion.it) da cui è stato tratto questo articolo (da <http://www.bugnion.it/editor/193a.htm>)