

Le nuove frontiere del marchio: Internet

Avv. Furio Ghezzi

febbraio 1997

Tutti siamo sconcertati dall'improvviso sviluppo avuto da INTERNET in Italia negli ultimi tempi. Come è noto, Internet nacque negli Stati Uniti circa venticinque anni fa, come parte di un progetto di difesa del Pentagono volto a garantire la sopravvivenza ed il funzionamento della rete di comunicazione americana in caso di guerra nucleare.

Operativamente consiste in una rete vastissima di computer intercomunicanti attraverso un protocollo unico. Internet non è, quindi, controllato da nessuna autorità, né è previsto alcun regolamento di funzionamento generale, in quanto la sua funzionalità iniziale era proprio quella di sopravvivere in condizioni limite e senza direzione. Gli utenti sono attratti da Internet proprio a causa della libera circolazione di un'enorme quantità di informazioni facilmente accessibili ed immediatamente disponibili. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente l'ultimo anno: attualmente si stima che Internet abbia più di 50.000.000 di utenti in tutto il mondo.

La fortissima crescita ha evidenziato immediatamente numerosi problemi relativi alla tutela dei diritti nel campo della Proprietà Industriale. Infatti sono nate interessanti controversie derivate dall'utilizzo non autorizzato di nomi notori e di marchi come indirizzi Internet da parte di utenti che li utilizzavano come nomi di fantasia (come accade tra i radioamatori) pur non essendo mai stati autorizzati dai titolari di tali nomi o marchi.

È possibile applicare, almeno per analogia, le norme sulla tutela del diritto d'autore, dei marchi e dei brevetti all'ambiente Internet? Ricordiamo che ogni persona abbonata a Internet dispone di un indirizzo di posta elettronica, articolato in due sezioni separate dal simbolo della chiocciola @: l'identità dell'utente viene specificata a sinistra, mentre il dominio di appartenenza compare a destra.

L'utente può scegliere solitamente il nome che precede la chiocciola mentre la modifica del dominio richiede la registrazione di un proprio nome; ad esempio un dipendente di una società italiana potrebbe avere come indirizzo: UgoBianchi@abc.it. I fornitori di servizi Internet registreranno gli indirizzi Internet e forniranno le parti occorrenti per l'aggancio in rete. Gli utenti possono godere di più di un indirizzo, fermo restando che nessuno di essi può essere registrato due volte; in caso di controversia, chi ha registrato per primo ha il diritto all'utilizzo dell'indirizzo. Da qui nasce la problematica sopra evidenziata: in passato, nel caso in cui un individuo (oppure una società) avesse registrato un indirizzo Internet comprendente un nome molto conosciuto o un marchio notorio senza che prima fossero stati consultati i veri proprietari di tale nome o marchio, questi avrebbe avuto il diritto di inibire le successive registrazioni al legittimo titolare (ad esempio negli Stati Uniti ciò è accaduto con "Coke.Co").

Al fine di evitare l'utilizzo deliberatamente illegittimo del nome altrui, molti fornitori di servizi ora esigono una prova di legittimità prima di concedere la registrazione di un indirizzo. Tale prova spesso è del tutto opinabile, in quanto il documento richiesto non sempre è difficile da ottenere, ad esempio nel Regno Unito è sufficiente un esemplare di carta intestata dell'utente richiedente. Sempre nel Regno Unito esiste una commissione composta dai fornitori principali di Internet che ha il compito di controllare l'assegnazione dell'indirizzo agli utenti nuovi al fine di ridurre il numero di abusi nel sistema di registrazione. L'esperienza di controllo ivi maturata ha evidenziato che pochi sono stati i casi di abuso e che questi sono stati tutti facilmente risolti. La situazione negli Stati Uniti è diversa: esiste un Ente Centrale, la "US INTERNET NAMING COMMITTEE", che non ha le risorse necessarie per poter sorvegliare e controllare le centinaia di domande di indirizzi che vengono fatte giornalmente. Inoltre l'onere di determinare se un indirizzo viola i diritti di un marchio registrato è lasciato al richiedente stesso. Può quindi accadere che il richiedente non trovi libero il proprio nominativo nel Regno Unito, mentre questo potrebbe essere liberamente registrato in un altro Paese.

I problemi su cui focalizzare l'attenzione circa gli abusi relativi agli indirizzi Internet sono i seguenti:

La registrazione non autorizzata di un nome oppure di un marchio da parte di un individuo o società può in futuro costituire un ostacolo per la registrazione legittima di un nome o di un marchio da parte del vero titolare. È ragionevole

ipotizzare che nel naturale sviluppo di Internet nel mondo del commercio avere un indirizzo su Internet, equiparabile ad un vero e proprio indirizzo postale, potrà essere ritenuta un'antierogativa invalidante nella singola Nazione.

L'utilizzo di un nome o di un marchio notorio da parte di un individuo o di una società non autorizzata potrebbe condurre ad una situazione di confusione circa l'identità dell'utente. Conseguentemente, la posta elettronica destinata a un utente "originale" potrebbe trovarsi nella casella postale di un altro.

La società o l'individuo non autorizzato potrebbe appositamente seminare confusione tra gli altri utenti travestendosi da titolare del nome o del marchio notorio. Da non sottovalutare infine il rischio dell'indebolimento dell'identità della società e del diluirsi del diritto del marchio e, di conseguenza, di una perdita sostanziale di diritti ed introiti. Qualora un nome utilizzato scorrettamente in questo senso risulti poi essere un marchio registrato, l'individuo o la società avente titolo al suo utilizzo può fare causa sulla base dell'evoluzione dei diritti di marchio.

In Italia, come è noto, un marchio registrato è considerato violato quando una persona non autorizzata lo utilizza (ai sensi dell'art. 1 della Legge Marchi). I marchi notori invece godono di una tutela allargata, anche a seguito della modifica apportata alla Legge Marchi a seguito dell'armonizzazione determinata dalla Direttiva. I marchi notori potranno essere tutelati contro l'utilizzo non autorizzato di marchi affini oppure identici in relazione a merci o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato, a patto che tale utilizzo sia senza causa dovuta, e che possa essere dimostrato che tale uso si agganci alla notorietà altrui, o che in altro modo possa ledere il carattere distintivo o la buona reputazione del marchio. La tutela dei marchi notori, inoltre, è prevista dall'art. 6bis della Convenzione di Parigi che tutela a livello nazionale la notorietà dei marchi conosciuti a livello internazionale, senza che siano necessariamente registrati, con la sola prova che dal loro abuso si venga a creare una situazione di confusione sul mercato. Si può ritenere che la violazione prescindendo dalla mera violazione di un diritto e si abbia ogni qualvolta vi sia una falsa rappresentazione, basata sulla notorietà di un marchio in modo da recare, nel presente o nel futuro, un danno al titolare legittimo.

Da quanto fin qui esposto sembrerebbe che in Italia vi sia già una tutela in caso di uso non autorizzato nei diritti di marchi. Tuttavia il carattere mondiale di Internet fa presupporre che sarà difficile applicare una Legge ed ottenere una qualsiasi sentenza. In ogni caso è molto importante che, nonostante le possibili difficoltà evidenziate, i titolari dei marchi agiscano per tutelare le proprie privative.

Quanto sopra esposto rafforza la convinzione che occorre studiare e costruire un'organismo di regolamentazione dotato di meccanismi idonei ed effettivi per controllare l'uso e l'abuso dei nomi registrati su Internet.

Con la crescente diffusione del sistema occorre valutare a parte il concetto di pubblicità su Internet dato che molte imprese stanno utilizzando questo strumento per fare pubblicità e per dare informazioni sui loro servizi e prodotti. Molte aziende del settore software, ad esempio, vi pubblicano pagine di informazione sulla vendita e sul marketing, in alternativa alle forme più tradizionali di pubblicità. Tale pubblicità, ovviamente, è aperta a tutti gli utenti, infatti qualsiasi dato inserito nel sistema viene immesso automaticamente nella rete e posto a disposizione degli utenti di tutto il mondo. Le imprese che fanno pubblicità su Internet dovrebbero perciò controllare, prima dell'inserimento nel sistema, che la loro pubblicità non violi diritti appartenenti ai titolari marchi, dato che di fatto la pubblicità è diffusa in tutto il mondo. Un altro aspetto, è quello relativo all'uso pubblicitario del marchio via Internet. È noto che la pubblicità ha regole estremamente diverse nel mondo, perciò l'utilizzo del marchio registrato in pubblicità via Internet deve essere in accordo con le prassi considerate universalmente corrette nella pratica commerciale ed industriale. In particolare la pubblicità via Internet non dovrà mai appoggiarsi in modo ingannevole e scorretto sulla notorietà e sulle caratteristiche del marchio. Ricordo inoltre che la pubblicità comparativa in Italia, a differenza ad esempio degli Stati Uniti, non è ammessa se non entro i limiti previsti a livello comunitario e di conseguenza l'uso del marchio altrui in pubblicità potrebbe essere causa di azioni di contraffazione. Per quanto riguarda le difficoltà ad azionare il Diritto, anche in questo caso valgono a maggior ragione le perplessità sopra evidenziate. Tenuto conto del fatto che dette pubblicità potranno raggiungere un numero enorme di utenti, sembra evidente e inderogabile che una qualche forma di tutela contro l'uso non autorizzato del marchio meriti una serissima considerazione da parte degli enti preposti. Un caso interessante ci è segnalato dai "bulletin boards" posti su Internet (bacheche elettroniche di informazione per gli scambi commerciali) dove è facile che un marchio venga pubblicato. Ad esempio nel caso SEGA ENTERPRISES/MAPHIA (ND CAL 1984 28.03.1994), fu sostenuto che, in base alla Legge statunitense (*), la pubblicazione di un marchio su una bacheca elettronica era da considerarsi una violazione del marchio stesso. In quel caso il convenuto gestiva una bacheca elettronica attraverso la quale gli utenti Internet potevano

gioco ripreso dalla bacheca elettronica del convenuto veniva attivato, appariva una videata nella quale compariva chiaramente il marchio registrato SEGA. Il Giudice americano decise che si trattava inevitabilmente di una situazione di confusione e, di conseguenza, l'utilizzo da parte del convenuto del marchio SEGA all'interno dei propri files e files descriptors, nonché nei software resi disponibili e offerti tramite la bacheca elettronica, costituivano contraffazione di marchio. Il regime di contraffazione in Italia è decisamente diverso anche se i principi applicati sono in fondo abbastanza simili. Pertanto gli utenti dovranno fare attenzione al modo in cui utilizzano marchi registrati da terzi in Italia sulle loro bacheche elettroniche. Il caso SEGA evidenzia il problema della responsabilità circa il materiale posto a disposizione su Internet. Talvolta gli utenti sono individui che non dispongono di grandi beni e quindi non sarebbe facile eseguire un provvedimento esecutivo. Pertanto, al fine di ottenere un risarcimento adeguato dei danni subiti, la società che si ritiene lesa prenderà in considerazione la possibilità di fare causa contro il fornitore della bacheca elettronica o della rete. La decisione forse dipenderà dal calcolo delle probabilità e dal fatto che il fornitore sia in grado di esercitare un controllo sui propri utenti.

A questo punto è logico pensare che se è interesse far crescere Internet in modo corretto, si dovrà al più presto prevedere qualche forma di regolamentazione a livello internazionale. In effetti anche un regolamento a livello comunitario potrebbe rivelarsi inefficace senza un opportuno supporto a livello mondiale, quale ad esempio quello che potrebbe essere dato dal WTO.

È comunque accertato che il problema dei diritti in Proprietà Industriale ed Intellettuale è uno dei campi più importanti da valutare per quanto riguarda Internet. A questo scopo occorre un "framework" a livello internazionale, munito di meccanismi funzionali che possano infliggere sanzioni ai contraffattori. L'obiettivo sarebbe quello di assicurare un comportamento corretto da parte di tutti gli utenti, garantendo quindi la tutela dei marchi e delle altre privative. Concludendo è auspicabile che vengano studiate delle forme di regolamentazione maggiori quale un "Gran Giuri" in modo da vincolare, come già accade per la pubblicità, le parti operanti su Internet.

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 (<http://www.bugnion.it/editor/bugn1972.htm>)