

TRIBUNALE DI BARI

Il Tribunale di Bari, Quinta Sez. Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Rosanna Angarone ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al N.6903/2010 R.G.

TRA

[redacted] nella qualità di titolare della ditta [redacted] di [redacted] (Avv. Regina Maldera e Cifarelli)

Ricorrente

E

[redacted] nella qualità di titolare della ditta [redacted] e [redacted] [redacted] nella qualità di titolare della ditta [redacted] (Avv. Manno e Bollino)

Resistenti

FATTO E DIRITTO

[redacted] [redacted] premesso che aveva avviato sin dal 2005 una attività commerciale - esercitata dall'01 novembre 2006 sotto la ditta [redacted] - avente ad oggetto la prestazione di servizi per le aziende, comprendenti lo studio di promozione pubblicitaria, esprimeva che aveva, altresì, ideato il progetto "LiveNetwork" consistente nella creazione di una rete di testate di informazione, fruibile on line, legate da "un'armonica visione editoriale" e dell'utilizzo del domain name "LIVE" preceduto dal nome di una città (es. Bari.LIVE.it), giungendo, alla attuale, alla registrazione di circa cento domini: che aveva anche provveduto a registrare il marchio figurativo rappresentato da un'ape nera bianca e gialla; che tutti i domain name del progetto "LIVE" erano supplementi della testata giornalistica on line

omogeneità di tutti i siti giornalistici, non vi era alcuna violazione del diritto d'autore; che non vi era alcuna pubblicità ingannevole in quanto solo pochissimi utenti giungevano ai propri siti attraverso ricerche impostate sul termine "live".

Il giudice riservava la decisione.

La domanda non è fondata sotto nessuno dei profili evidenziati dal ricorrente.

I nomi di dominio, ovvero i nomi corrispondenti ai siti sulla rete di Internet, nonostante la loro atipicità, possono annoverarsi tra i "segni distintivi" assolvendo, oltre alla funzione principale di rappresentare "l'indirizzo" che consente l'accesso al sito anche a quella ulteriore di invogliare alla visita del medesimo. Essendo di fatto precluso, per le stesse caratteristiche di accesso alla rete, l'utilizzo di due nomi di dominio identici, il problema che si pone con prevalenza è quello della loro tutela contro gli accostamenti confusori. In mancanza di una disciplina specifica, il sistema di tutela va, pertanto, ritagliato nell'ambito della normativa della concorrenza sleale confusoria.

Ciò premesso, sebbene le aziende delle due parti in giudizio siano in evidente rapporto di concorrenza, in ragione della omogeneità dei settori merceologici in cui si estrinseca la loro attività e delle identità della clientela, anche dal punto di vista geografico, i nomi di dominio utilizzati dal ricorrente per identificare pagine di informazione relative a determinate cittadine appaiono caratterizzati da una capacità distintiva debole. Questi ultimi, infatti, strutturati attraverso la combinazione tra il nome di una città seguito dal termine "LIVE" appaiono privi di capacità distintiva rispetto ad un sito internet destinato alla informazione sul vissuto della prima, estrinsecandosi come denominazione generica e meramente descrittiva.

Deve altresì precisarsi, muovendo da una distinzione elaborata nell'ambito della dottrina sul marchio, ma certamente valida anche per i nomi di dominio, che, nell'ipotesi in cui un segno distintivo sia caratterizzato dalla combinazione di due elementi - nel caso di specie il nome di una città ed il termine LIVE - si è in presenza di un segno distintivo complesso solo ove almeno uno di questi, il c.d. cuore, abbia natura caratterizzante; viceversa si è di fronte ad un segno "d'insieme" se i vari elementi, tutti singolarmente mancanti di distintività, la acquistino attraverso la loro combinazione, ove quest'ultima si caratterizzi per originalità e fantasia nell'accostamento. Orbene, è del tutto pacifico che il nome della città utilizzato all'interno di un dominio contenente informazioni relative a quest'ultima non ha alcun carattere di fantasia e, quindi, distintivo; lo stesso deve dirsi del termine LIVE, di uso assolutamente comune. Ugualmente non è sufficientemente individualizzante la loro combinazione ove utilizzata per fare riferimento ad un sito di informazione su quella città. In altri termini, la natura forte di un marchio, o più in generale di un segno distintivo costituito da un nome geografico sussiste solo se il detto nome non identifichi un suo che comunque ha ad oggetto quella entità geografica. È altresì noto che in assenza di detti requisiti la tutela potrebbe essere invocata solo in presenza di segni sostanzialmente identici.

Non vi è, altresì prova, sulla base dei riscontri in atti, che il segno in questione, originariamente privo di capacità distintiva, abbia acquistato la medesima in ragione della estensione dell'uso e della sua raggiunta notorietà, ovvero sia che sussista il c.d. "secondary meaning", inteso come l'acquisizione del carattere forte del marchio per effetto del venire in essere di una spiccata capacità distintiva conseguente all'uso

h

+

Deve premettersi, condividendosi quanto affermato in proposito dalla convenuta, che a tal fine non può aversi riguardo alla risalezza nel tempo della registrazione, ma all'effettivo uso del dominio. Ciò che l'imprenditore deve provare non è semplicemente di avere utilizzato e pubblicizzato il marchio ma che tale uso ha generato nel consumatore la nascita di un nuovo significato. Occorre, in sostanza dimostrare, che all'epoca dell'utilizzo da parte del concorrente l'utilizzo dei domini in questione aveva già raggiunto una diffusione tale da determinare nel pubblico dei consumatori la convinzione che l'informazione resa in tutti i siti individuati con il nome della città seguita dal suffisso "LIVE" fosse riconducibile alla ditta del ricorrente e non ad un anonimo sito informativo e che, di conseguenza, l'utilizzo del suffisso "LIFE", simile, ma non identico fosse idoneo a generare confusione tra due specifici prodotti.

Detta prova non può ritenersi raggiunta.

Invero la medesima, che potrebbe raggiungersi in via diretta solo attraverso indagini demoscopiche, può, quanto meno nella fase cautelare, fondarsi su indizi.

Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi allegati dalla ricorrente non appaiono rivestire i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. L'istante ha allegato un riconoscimento ufficiale "premio giovani imprenditori 2005" e la elaborazioni di una tesi di laurea che appaiono dati di per sé poco significativi rispetto all'elemento da provare che, si ribadisce, attiene alla reazione del pubblico rispetto al segno distintivo. Quanto alle fatture prodotte, che dovrebbero attestare una serie di investimenti pubblicitari, alcune delle stesse non contengono alcun riferimento alla prestazione, mancando, pertanto di collegamento con il progetto "Livetework"; altre invece si riferiscono a pubblicità di brevi periodi rispetto alle quali non può ritenersi provata una diffusione si capillare nel

5

pubblico locale degli utenti di internet, da ritenere acquisita dal segno quella capacità distintiva di cui è naturalmente privo. Infine il rilievo dato alla aggressione subita dalla redazione

della testata Coratolive non pare in alcun modo collegato alla notorietà della medesima ma alla gravità dell'episodio in sé.

Quanto agli ulteriori profili di tutela invocati dal ricorrente, deve evidenziarsi che la mancanza sia originaria che acquisita di capacità distintiva dei nomi di dominio utilizzati esclude che nella condotta dei resistenti possa ravvisarsi l'illecito di cui all'art. 20 dlgs n. 206/2005, così come la violazione degli art. 102 l. n. 641/1933. Occorre chiarire quanto a detto ultimo profilo che, per orientamento costante della Cassazione (cfr. Cass. 29774/2008), il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è protetto come bene autonomo ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individua una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. Proprio in ragione della natura distintiva della testata, non può, pertanto, che farsi riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti, come già esposti.

P.Q.M.

Decidendo sulla domanda proposta da Ferrante Fabio nella qualità di titolare della ditta ~~Ferrante~~ nei confronti di ~~D. Ferrante~~ nella qualità di titolare della ditta ~~Ferrante~~ e ~~Ferrante~~ nella qualità di titolare della ditta ~~Ferrante~~ con ricorso depositato il 04 giugno 2010 così provvede:
rigetta la domanda.

6

h

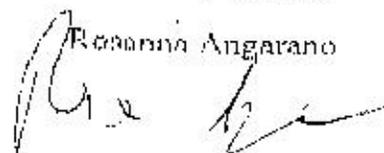
Condanna il ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di lite che si liquidano in
complessivo in € 700,00 (€ 300,00 per diritti, € 400,00 per onorario), oltre 12,50% ex
art. 14 tariffe forensi, CAP ed IVA.

Bari 20 agosto 2010

20.8.2010


Il Giudice

Rosanna Angarano



g