

982



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale delle Imprese Sez. XVII civile

982/18  
Cron 47/18  
Rep 903/18

nelle persone dei magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi	Presidente
Dott. Fausto Basile	Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 15289 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 16.02.17 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60 + 20)

**tra**

**SATALINO Ruggiero**, CF STLRGR84D24A669L, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Manno del foro di Trani e dall'avv. Fabio Maggesi del foro di Roma, elett. dom.to presso l'avv. Guido Maffei con studio in Roma, via XX settembre 89,

**ATTORE CONVENUTO IN RICONVENZIONALE**

**e**

**LEASEPLAN ITALIA s.p.a.**, con sede in viale Alessandro Marchetti 105, Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo de Martinis e Lorenza Mosna del foro di Milano, nonché dall'avv. Fabio Pennisi del foro di Roma, elett. dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Flaminia 259,

**CONVENUTO ATTORE IN RICONVENZIONALE**

**OGGETTO: marchio**

conclusioni per parte attrice:

nel merito, accertare e dichiarare:

- a) la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio www.smallbiz.it in capo al Satalino Ruggiero, e ciò anche in presenza della valida registrazione di marchio da parte di terzi – fra cui la Lease Plan Italia s.p.a.;
- b) la mancanza di qualsiasi profilo ex art. 20 c.p.i. o 2598 c.c. in punto di contraffazione del marchio della conenuta a fronte dell'evidente carattere generico/descrittivo dell'espressione "SmallBiz";
- c) l'illegittimità della decisione resa in data 5 febbraio 2015 dall'esperto nominato dallo studio Tonucci.

conclusioni per parte convenuta:

- nel merito in via preliminare:

1) accertare e dichiarare la carenza di legittimità attiva del Satalino;

- nel merito in via principale:

2) respingere le domande tutte formulate da Satalino nel proprio atto di citazione;

- nel merito in via riconvenzionale:

3) accertare e dichiarare la contraffazione del marchio SmallBiz di titolarità di LeasePlan da parte del nome a dominio smallbiz.it, poiché registrato in violazione dell'art. 22 CPI, nonché in mala fede; e per l'effetto

4) ordinare al Registro dei domini .it, ai sensi dell'art. 118.6 CPI, di trasferire il nome a dominio smallbiz.it in capo a Leaseplan Italia S.p.A.:

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Le contrapposte domande delle parti, riportate in epigrafe, si riferiscono al conflitto fra il nome a dominio "smallbiz.it", registrato in data 8 novembre 2001 dall'attore Satalino a proprio nome, ed il marchio italiano denominativo-figurativo "SmallBiz", depositato dalla convenuta in data 17 marzo 2008 con il n. RM2008C001685 e successivamente registrato il 17 agosto 2010 con il n. 1328093 nelle classi 36 (assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari) e 39 (trasporto, imballaggio e deposito merci, organizzazione di viaggi).

Il presente giudizio è stato preceduto dalla procedura di contestazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio ccTLD .it e successivamente della procedura di riassegnazione ai sensi del Regolamento di Risoluzione delle Dispute nel cc.TLD ".it" promossa da LeasePlan, definita in senso ad essa favorevole con decisione comunicata alle parti in data 6 febbraio 2015. In data 9 febbraio 2015, il Registro ha comunicato alle parti che avrebbe proceduto alla riassegnazione del nome a dominio in data 2 marzo 2015 qualora non avesse ricevuto entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione arbitrale comunicazione da parte del resistente dell'avvio del procedimento.

Il Satalino quindi ha introdotto il presente giudizio, contestualmente informandone il registro al fine di interrompere la riassegnazione del nome a dominio, chiedendo a questo Tribunale di accertare la legittimità della registrazione e uso del nome a dominio contestato.

La società convenuta si è costituita chiedendo in via principale il rigetto delle domande di parte attrice, ed in via riconvenzionale chiedendo a questo Tribunale di accertare la contraffazione del marchio "SmallBiz" di sua titolarità da parte del nome a dominio registrato dall'attore, nonché il trasferimento in proprio favore dello stesso dominio ai sensi dell'art. 118 comma 6 c.p.i.

Oggetto delle domande di entrambe le parti è essenzialmente l'accertamento della contraffazione del marchio della convenuta per effetto della registrazione del corrispondente nome a dominio da parte dell'attore Satalino (dalla parte dell'attore richiesto come accertamento negativo); mentre la liceità in astratto dell'attività economica di registrazione e rivendita di nomi a dominio, pur richiamata nelle conclusioni di parte attrice, non è suscettibile di accertamento autonomo.

La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.

---

Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attore sig. Satalino sollevata da parte convenuta.

L'attore si presenta come un collaboratore della società Piazza Affari S.r.l., impresa operante nel mercato dei nomi a dominio, per conto della quale svolge un'attività consistente nella registrazione ed uso, anche a fini di rivendita, di nomi a dominio corrispondenti a denominazioni generiche, di uso comune e descrittive. Parte convenuta rileva quindi che i nomi a dominio, anche se formalmente registrati a nome del Satalino, sarebbero di fatto utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale della società Piazza Affari e che l'attore non ha fornito alcuna prova circa lo svolgimento di un'attività imprenditoriale in proprio, ed anzi non risulterebbe titolare di partita IVA o altra ditta regolarmente registrata.

L'eccezione si palesa infondata poiché l'attore in quanto titolare del nome a dominio è il naturale destinatario delle domande di accertamento della contraffazione del marchio e di trasferimento del nome a dominio, mentre i rapporti fra l'attore e la società Piazza Affari interessano solo tali soggetti e l'esistenza di una titolarità formale in capo al Satalino rilevante nei confronti di tutti i terzi fa sì che tale società debba necessariamente subire, in ipotesi, gli effetti della decisione pronunciata fra le parti del presente giudizio.

Nel merito, la causa ha per oggetto un'ipotesi di conflitto fra nome a dominio e marchio anteriormente registrato, regolata dall'art. 22 c.p.i.

In particolare, non avendo parte convenuta, attrice rispetto alla domanda di contraffazione, dedotto il carattere di rinomanza del proprio marchio – ipotesi regolata dal secondo comma della disposizione, che accorda una tutela ampia corrispondente al modello dell'art. 20 lett. c) c.p.i. – viene in rilievo il primo comma della disposizione:

*“1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.*

La tutela del marchio è estesa dall'art. 118 comma 6 c.p.i. alla registrazione del nome a dominio effettuata in mala fede.

In base a tali disposizioni la tutela accordata al marchio anteriormente registrato non è assoluta ma è limitata all'ipotesi in cui a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa del titolare del nome a dominio ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, ed all'ulteriore ipotesi di registrazione in mala fede.

Questa è l'unica disciplina applicabile, essendo irrilevanti in questa sede giurisdizionale le regole di assegnazione stabilite per i nomi a dominio. E' infatti appena il caso di rilevare che in caso di contrasto fra le regole di registrazione del nome a dominio e le norme in materia di segni distintivi prevalgono le seconde. E' certo, d'altra parte, che l'autorizzazione dell'autorità preposta alla registrazione dei nomi a dominio non esclude la contraffazione del marchio attuata mediante il suo impiego come nome a dominio di un sito internet; né rileva che il titolare del marchio abbia ommesso di registrare lo stesso anche come nome a dominio (v. ord. Trib. Roma del 15.06.12, in Giur. Ann. Dir. Ind. 2013, 5981, e l'ulteriore giurisprudenza dalla stessa richiamata). E' qui anche il caso di rilevare come il presente giudizio non costituisca un riesame della decisione adottata nell'ambito del procedimento di riassegnazione del nome a dominio, la quale è suscettibile di acquistare una definitiva efficacia regolatoria solo se accettata da entrambe le parti, e che pertanto sono del tutto inconfidenti le argomentazioni, pur ampiamente svolte, ed i documenti, che l'attore Satalino ha inteso

introdurre nel giudizio anche oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie, sulla presunta carenza di imparzialità dell'autore di tale decisione.

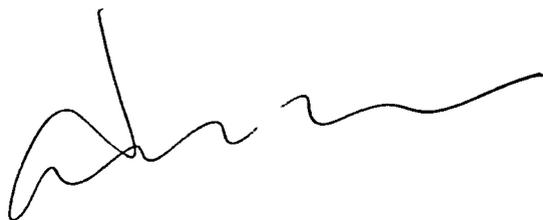
In base alla disciplina sopra richiamata occorre in primo luogo valutare il settore di attività della società LeasePlan e le classi alle quali la registrazione si riferisce e dall'altro l'attività concretamente svolta sul sito contraddistinto dal nome a dominio smallbiz.it

La società LeasePlan, attrice in contraffazione, espone di essere attiva nel campo del noleggio di autoveicoli a lungo termine e flotte aziendali, di offrire oltre al servizio di noleggio una serie di servizi complementari, quali assicurazione, manutenzione e assistenza amministrativa, di avere registrato il marchio "SmallBiz" nelle classi 36 (assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari) e 39 (trasporto, imballaggio e deposito merci, organizzazione di viaggi), e di averlo utilizzato per contraddistinguere una serie di servizi destinati alla soddisfazione delle esigenze di mobilità della propria clientela, commercializzati attraverso partner commerciali costituiti da istituti bancari o finanziari, case automobilistiche, agenti, broker e concessionari auto, nonché come denominazione di una particolare applicazione per smartphone utilizzata dai suoi partner commerciali e clienti per accedere direttamente ai medesimi servizi di mobilità.

Lamenta che il sig. Satalino, collaboratore della società Piazza Affari s.r.l., attiva nella registrazione e uso a fini di rivendita di nomi a dominio, ha registrato il nome a dominio smallbiz.it, per fini puramente speculativi di c.d. "domain name parking", ovvero per la successiva rivendita e, quanto all'attività svolta tramite il sito, deduce che esso ospita una pagina di annunci pubblicitari focalizzati sul mondo delle piccole e medie imprese.

Richiama a fondamento delle proprie domande, oltre al principio di unitarietà dei segni distintivi, la presunta parificazione a livello normativo del nome a dominio al marchio di impresa e l'importanza sempre crescente, a seguito della diffusione dell'utilizzo della rete e dell'e-commerce quale nuovo canale di commercio e promozione per le aziende, del nome a dominio, frequentemente coincidente col marchio registrato, quale strumento di richiamo della clientela e di individuazione del sito web dell'impresa.

Parte attrice per converso dedica ampia parte delle sue argomentazioni alla descrizione del mercato dei nomi a dominio, al fine di dimostrare la liceità dell'attività commerciale consistente nella registrazione e successiva vendita di nomi a dominio costituiti da denominazioni di uso comune, generiche o descrittive, tra le quali ritiene rientri anche il marchio della società convenuta.



Il nome a dominio come è noto costituisce la combinazione di simboli alfanumerici che consente all'utilizzatore di raggiungere un determinato indirizzo al quale corrisponde un sito web ed in tal modo può essere utilizzato per identificare su internet un privato, un'impresa, un ente. Rimane ovviamente ferma, anche di fronte alle sue evidenti potenzialità comunicative e commerciali, la sua distinzione rispetto al marchio, ed in particolare si deve osservare che dalla disciplina normativa sopra richiamata non si evince affatto che la titolarità del marchio importi automaticamente la riserva in favore del suo titolare della registrazione del corrispondente nome a dominio, che sarebbe comunque preclusa dalla relatività del marchio e dalla possibile coesistenza per prodotti diversi di marchi identici o somiglianti.

Dunque per i marchi non rinomati la prevalenza sul nome a dominio successivo richiede il rischio di confusione fra i prodotti o servizi, che a sua volta presuppone lo svolgimento da parte dei rispettivi titolari di attività di impresa identiche o affini.

Ritiene il collegio che tale presupposto secondo la stessa prospettazione di LeasePlan sia radicalmente assente. Infatti questa svolge attività di noleggio di autoveicoli e complementari, mentre l'attività svolta sul sito costituirebbe un'attività di vendita di spazi pubblicitari indirizzati agli utenti del web, in particolare a quelli che nelle loro ricerche utilizzano come chiave di ricerca il termine "smallbiz", contrazione gergale dell'espressione "small business", e quindi presumibilmente appartengono o sono interessati al mondo della piccola impresa.

Esclusa l'ipotesi di rischio di confusione di cui all'art. 22 primo comma c.p.c. occorre valutare l'ipotesi alternativa di registrazione in mala fede.

In generale il divieto di registrazione in mala fede si deve riferire a quelle ipotesi di appropriazione consapevole del segno distintivo che non siano disciplinate da una specifica norma di legge, nelle quali quindi non sia prevista una formale riserva ad altri della registrazione, e che pure non risultino irrilevanti per il diritto alla luce dei principi informatori della materia.

Al riguardo si può fare riferimento al Reg. CE 874 del 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu, ed all'art. 21.3 prevede che la malafede può essere dimostrata ove:

*"a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure*

b) *il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:*

*i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure*

*ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure*

*iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;*

*c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure*

*d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure*

*e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.”*

Le ipotesi di cui alle lett. c) ed e) si possono sin d'ora escludere non sussistendo un rapporto di concorrenza fra le parti e non corrispondendo il nome dominio “small.biz.it” ad un nome proprio.

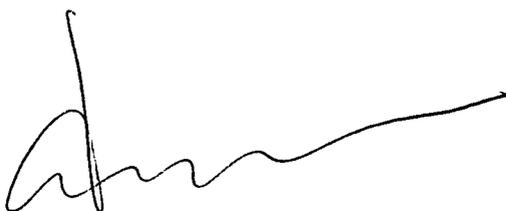
L'ipotesi di cui alla lett. a) implica l'appropriazione da parte del registrante in mala fede di un segno sul quale già altri abbia dei diritti (ovviamente non pertinenti al suo utilizzo come nome a dominio) e quindi che si doveva ritenere oggettivamente di interesse di tale soggetto, così che la registrazione risulti rivolta alla finalità, parassitaria, di indurlo ad acquistare il nome a dominio o di corrispondere al registrante un compenso per il suo utilizzo.

L'ipotesi di cui alla lett. b) si differenzia dalla precedente per il perseguimento da parte del registrante della finalità di precludere al soggetto già titolare di diritti sul segno di utilizzarlo anche come nome a dominio.

L'ipotesi di cui alla lett. d) richiede il perseguimento di una finalità di profitto commerciale mediante l'attrazione degli utenti verso il sito o lo spazio on line del registrante, realizzata a mezzo di una voluta confusione circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sugli stessi. Questa ipotesi, la più generica di quelle in esame, corrisponde alla lettera d) dell'art. 3.7 del Regolamento Dispute ritenuta sussistente dalla decisione che ha definito il procedimento di riassegnazione del nome a dominio in senso favorevole a LeasePlan.

Tutte le ipotesi in esame richiedono la preventiva valutazione del grado di distintività e di notorietà del marchio "SmallBiz" della convenuta, essendo evidente che vi è un rapporto di proporzione inversa fra la distintività di tale marchio e la possibilità di riscontrarne i requisiti oggettivi (idoneità della condotta a realizzare gli effetti descritti) e soggettivi (consapevolezza nel registrante di pregiudicare la posizione del titolare del marchio anteriore).

Ora LeasePlan, attrice in contraffazione, non ha prodotto alcun elemento indicativo della diffusione del proprio marchio nel mercato di riferimento, nazionale ed internazionale, e del suo grado di notorietà, mentre il suo carattere di distintività, come eccepito da parte convenuta, si deve considerare limitato. Sotto quest'ultimo profilo il termine "smallbiz", contrazione gergale dell'espressione "small business" (piccola impresa), appare non descrittivo – non essendo specificamente riferibile ai servizi offerti dalla attrice – ma generico per la sua appartenenza al linguaggio comune del mondo dell'impresa e del lavoro. La sua appartenenza alla lingua inglese, ai fini che qui interessano, assume un valore limitato, poiché essa può rilevare ai fini della validità del marchio nazionale italiano (che non è in contestazione nel presente giudizio non essendo stata proposta domanda riconvenzionale né essendo stata sollevata la relativa eccezione), determinando in qualche misura un distacco fra l'espressione verbale ed il suo significato letterale, ma non vale per sé stessa a stabilire nella percezione del pubblico un nesso biunivoco fra tale espressione verbale ed i servizi della società LeasePlane, nel senso che non solo tali servizi siano contraddistinti dalla denominazione "SmallBiz" ma che tale denominazione per sé stessa richiami



immediatamente nella percezione del pubblico tali servizi identificandoli come provenienti da LeasePlan.

A questo proposito si deve osservare che, potendosi considerare l'inglese il linguaggio universale della rete internet (cfr. ordinanza Trib. Roma del 15.06.12 già citata) e non essendo questa soggetta a limiti territoriali, l'idoneità della denominazione "SmallBiz" ad evocare i servizi della convenuta – ipotizzabile solo nei confronti di quella fascia di utenti che eventualmente abbiano specifica e personale conoscenza del marchio della convenuta (che in base agli elementi in atti non è possibile stimare in alcun modo) – sarà necessariamente soverchiata dal suo significato generico.

Ne consegue che la sua registrazione come nome a dominio da parte di un altro soggetto appare non suscettibile di determinare l'appropriazione di un valore comunicativo o commerciale spettante al titolare del segno anteriore, che caratterizza tutte le possibili ipotesi di registrazioni in mala fede, e che i vantaggi conseguiti dal registrante sono limitati all'appropriazione, quale nome a dominio, di una denominazione generica, che sicuramente può presentare dei profili di interesse economico in nessun modo però correlati alla lesione delle utilità che la legge riserva al titolare del marchio.

Al contrario si deve osservare che l'utilizzo come marchio di parole appartenenti al linguaggio comune (ammissibile qualora il nesso di tali parole coi prodotti sia di fantasia e quindi il marchio non sia meramente descrittivo) non preclude la prosecuzione dell'utilizzo di tale parole non in funzione distintiva di prodotti ma nel significato loro proprio in ogni forma di comunicazione, quindi anche nell'ambito della rete.

Alla luce delle considerazioni che precedono la possibilità di verificare in via preventiva l'esistenza di un marchio registrato identico o somigliante al nome a dominio di cui si intenda richiedere la registrazione, ovviamente sempre sussistente, è per sé stessa irrilevante. Pare evidente che l'imposizione al registrante di un onere in tal senso e l'automatica assimilazione del suo mancato assolvimento alla mala fede introdurrebbero surrettiziamente ed ingiustificatamente nel sistema una regola diversa da quella codificata, che non prevede in linea generale una riserva del nome a dominio in favore del titolare del marchio.

Pertanto in accoglimento delle domande di parte attrice deve essere accertata e dichiarata la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio [www.smallbiz.it](http://www.smallbiz.it) da capo dell'attore in capo al Satalino Ruggiero, siccome non interferente con i diritti di marchio della società convenuta, mentre devono essere rigettate le domande proposte in via

riconvenzionale da parte convenuta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.

### PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

in accoglimento delle domande di parte attrice accerta e dichiara la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio www.smallbiz.it da parte dell'attore Satalino Ruggiero, siccome non interferente con i diritti di marchio della convenuta LeasePlan Italia s.p.a.;

rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta LeasePlan Italia s.p.a. ;  
condanna la convenuta LeasePlan Italia s.p.a. alla rifusione in favore dell'attore Satalino Ruggiero delle spese di lite che liquida in euro 1544,00 per esborsi, euro 6840,50 per spese, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

*Così deciso nella camera di consiglio del 20.12.17*

**IL GIUDICE REL**

**IL PRESIDENTE**

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 15.11.2017



IL CANCELLIERE CI  
Rita Ceci