

CESARE GALLI (*)

“(Omissis) ho esaminato la parte dedicata ai domain names (artt. 118-124) dello schema di Testo Unico sulla proprietà intellettuale predisposto dalla Commissione Ministeriale.

Rilevo anzitutto che la Delega in base alla quale il Testo Unico andrà emanato è relativa esclusivamente al "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale" e che mancano nel nostro ordinamento disposizioni espresse in materia di domain names; anche il riferimento contenuto nella legge delega all'adeguamento della disciplina "alle moderne tecnologie informatiche", per quanto venga interpretato in senso lato, non sembra consentire interventi che vadano oltre un adeguamento delle norme esistenti alle nuove problematiche poste dalle nuove tecnologie. In relazione a questa materia, dunque, per non incorrere in un vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, il Testo Unico dovrebbe limitarsi a recepire la disciplina dei domain names ricavabile (e in effetti ricavata dalla giurisprudenza) sulla base dell'applicazione (diretta o analogica) di altre norme in materia di segni distintivi, con gli adattamenti del caso; e poiché viceversa le norme contenute nello schema di Testo Unico non fanno questo, ma innovano profondamente la disciplina dei domain names, in relazione ad esse il vizio di incostituzionalità sembra inevitabile.

Anche nel merito, poi, le norme che vengono dettate appaiono per più versi criticabili.

Va in primo luogo premesso che i domain names sono primariamente indirizzi telematici dei siti Internet e solo potenzialmente sono anche dei segni distintivi imprenditoriali: cosicché nel Testo Unico dovrebbe trovare posto una regolamentazione non dei domain names in sé considerati, ma, se mai, dei domain names in quanto in concreto assolvano (anche) la funzione di segni distintivi. Questa regolamentazione, poi, dovrebbe tener conto del fatto che il sistema di Internet assume in tutto il mondo (o almeno nel mondo libero) uno spiccato carattere privatistico: i vari soggetti che vi operano, a cominciare dalle Naming Authorities e dalle Registration Authorities nazionali, hanno una natura tipicamente associativa, e nel loro complesso i rapporti tra i diversi organismi che amministrano la Rete si configurano nei termini di molteplici "associazioni di associazioni".

Le norme proposte riguardano invece i domain names in sé e per sé, e cioè anche i domain names che costituiscono meri indirizzi telematici; esse inoltre trasformano, per ciò che concerne l'Italia, questo sistema essenzialmente privatistico in un sistema a forte connotazione pubblicistica, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero delle Autorità Produttive, di una "Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche" (art. 123), alla quale non vengono assegnati semplici compiti di vigilanza, ma viene demandata la stessa funzione di "emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio", ossia di determinare le cosiddette Regole di naming, attualmente fissate dalla Naming Authority italiana; la stessa norma prevede poi che i nomi a dominio con top level domain ".it" siano assegnati, su delega della medesima Commissione, da una "Autorità di Registrazione", chiamata a svolgere sostanzialmente le funzioni che attualmente fanno capo alla Registration Authority italiana, e cioè ad un altro soggetto che – come la Naming Authority – deriva la sua legittimazione da accordi

(*) Cesare Galli è professore ordinario di diritto industriale all'Università di Parma ed avvocato in Milano. Le sue osservazioni sono state inviate al ministro Marzano con lettera del prof. avv. Adriano Vanzetti da cui è tratto il testo riportato qui di seguito.

di carattere privatistico (ancorché coincida con un Istituto del C.N.R.). Questo vero e proprio esproprio di funzioni non viene certo compensato dalla norma transitoria di cui all'art. 123, in cui si stabilisce che "in sede di prima applicazione della presente legge" (formula che - tra l'altro - rende manifesto il carattere innovativo delle nuove disposizioni) i compiti di Autorità di Registrazione vengono attribuiti al medesimo organo che già li svolgeva in funzione di Registration Authority, perché questi compiti, come si diceva, non saranno più svolti dalla (attuale) R.A. in virtù di un proprio titolo autonomo, derivante dalla sua appartenenza al "sistema Internet" costituito su basi associative, bensì in virtù di una delega, sempre revocabile, da parte di un'autorità pubblica.

Anche sul piano tecnico, le norme previste non sembrano tener conto della realtà del fenomeno Internet a livello globale: così, a puro titolo di esempio, l'art. 119 prevede che possa formare oggetto di nome a dominio "all'interno del 'Codice paese' 'it' ogni designazione alfanumerica", senza considerare i limiti tecnici di lunghezza di questa "designazione alfanumerica" legati al funzionamento del sistema Internet; l'art. 119 parla di efficacia della registrazione, senza specificare se si tratta di efficacia inter partes o nei confronti dei terzi; l'art. 120 prevede tra le cause di impedimento alla registrazione la genericità del nome a dominio, che non può essere valutata a priori (perché i domain names non sono limitati ad un determinato ambito merceologico) e che comunque è pacificamente ammessa in tutto il mondo, fermo restando che i domain names descrittivi del contenuto dei siti corrispondenti non sono segni distintivi e non sono tutelabili come tali; l'art. 121 stabilisce che ai fini della riassegnazione dei domain names contestati il regolamento che verrà stabilito dalla Commissione che prenderà il posto della Naming Authority "può prevedere procedure del tipo arbitrale", vincolanti salvo "diverso provvedimento con effetti esecutivi dell'autorità giudiziaria ordinaria", il che è contraddittorio con le regole generali dell'ordinamento in materia di rapporti tra arbitrato e giurisdizione; l'art. 122 prevede una "annotazione" nel Registro dei nomi a dominio della cessione dei domain names, senza specificare gli effetti di questa forma di pubblicità.

In realtà nella materia dei domain names i profili che possono riguardare il diritto della proprietà intellettuale sono essenzialmente tre:

a) la tutela di essi come segni distintivi, che non dovrebbe avere presupposti diversi da quella degli altri segni distintivi di fatto, disciplinati dall'art. 2598, n. 1 c.c., e per la quale quindi non vi è necessità di una norma espressa;

b) l'interferenza con altri segni distintivi di terzi, che trova già soluzione nel generale principio della unitarietà dei segni distintivi ricavabile dagli artt. 13 e 17, comma 1°, lett. c legge marchi (ai quali, a tutto concedere, potrebbe essere opportuno aggiungere un riferimento ai domain names, accanto a quelli a ditta, insegna, ragione e denominazione sociale);

c) eventuali limiti alla registrabilità di determinati domain names per ragioni di pubblico interesse (ma anche in questo caso è possibile l'applicazione analogica delle corrispondenti disposizioni in materia di marchi, come del resto avviene per gli altri segni distintivi di fatto).

In ogni caso, se si vuole pensare di introdurre una disciplina espressa di questi profili, appare di gran lunga consigliabile il ricorso ad un articolato che sia il più semplice possibile, come ad esempio quello - brevissimo - contenuto nella proposta di legge n. 3423 (Camera dei Deputati), a firma dell'On. Minoli Rota, che ha avuto anche il sostegno di INDICAM, l'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione. (Omissis)".