

## Aziende e leggi

Risponde l'avvocato Marco Andreolini -  
Network Legale Integrate - Milano

### 235 - SITO INTERNET: COSA FARE SE IL NOME È GIÀ USATO?

*La mia ditta voleva aprire un sito internet con il nome aziendale, ma il nome di dominio era già occupato da terzi. Come posso comportarmi?*

#### Lettera Firmata

L'art. 22 Codice proprietà industriale vieta di adottare come nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio, se a causa dell'identità o dell'affinità fra l'attività di impresa del titolare del nome a dominio e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. E l'art. 133 Codice di proprietà industriale prevede che il Giudice in via di urgenza possa ordinare tanto l'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, tanto il suo trasferimento provvisorio a favore dell'avente diritto.

Ciò premesso, occorre verificare prima di tutto se la sua ditta ha provveduto a registrare il proprio nome come marchio; occorre poi stabilire se il soggetto che ha ottenuto la registrazione del nome a dominio lo abbia fatto illegittimamente, oppure in virtù di un

proprio diritto. Può darsi infatti che anche il titolare del nome di dominio sia a sua volta titolare di un marchio; occorre poi verificare che le rispettive attività e i rispettivi prodotti siano o meno affini. Infatti, mentre la normativa sui marchi di impresa distingue le varie merceologie di prodotti e servizi in 45 diverse classi, per quanto riguarda i nomi di dominio internet non esistono categorie e uno stesso nome può essere riservato ad un solo soggetto sul territorio nazionale (viceversa per la normativa sui marchi lo stesso nome deve essere riservato ad

un solo soggetto, ma per ciascuna categoria di prodotti, essendo possibile che altri utilizzino il marchio per prodotti non affini salvo il caso di marchio notorio).

Lei potrà pertanto agire per ottenere la cessazione d'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato da un terzo solo se la sua azienda avrà depositato quel nome come marchio in epoca precedente ed in relazione agli stessi prodotti o servizi, o in relazione a prodotti o servizi affini. Nel contempo potrà chiedere al Giudice di disporre il trasferimento provvisorio del nome a dominio aziendale a favore della sua ditta. Esistono procedure di risoluzione dei conflitti relativi all'assegnazione dei nomi a dominio che consentono di evitare di rivolgersi al Giudice. Tuttavia la procedura più incisiva e più rapida è il ricorso in via di urgenza al Giudice ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura civile e degli articoli 131 e seg. Codice proprietà industriale.

