L’uso del marchio in Internet

L’uso del marchio è disciplinato dall’articolo 20 Codice Proprietà Industriale, norma che consente a chi è titolare di un marchio registrato di farne un uso esclusivo.

Il problema principale dell’uso di un marchio su Internet sorge a causa della portata mondiale della rete telematica, che può interferire con la valenza territoriale dei diritti di marchio. Da ciò conseguono i conflitti generati dalla **registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio altrui,** soprattutto se celebre.

Il fenomeno di solo pochi anni fa dell’acquisto selvaggio dei nomi di dominio costituiti da parole di uso comune o da marchi celebri al fine di rivenderne in un secondo tempo la proprietà ai soggetti interessati e ad un prezzo assai più elevato di quanto corrisposto per la registrazione (richiamo in proposito la mia nota sul *cybersquatting* o *domain grabbing*) ha creato non poco contenzioso, ovviamente sollevato dalle imprese che non cedevano al ricatto.

Per fortuna la giurisprudenza si è poi consolidata nel nell’equiparare il mondo virtuale a quello fisico, applicando la regola per cui **il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio**. Al titolare del marchio sarà concesso di agire mediante tutela inibitoria, richiedendo la rivendica, la revoca o il trasferimento del nome a dominio.

Ma anche la **tutela del nome di dominio** è piena laddove tale segno distintivo goda del requisito della notorietà generale. A ricevere protezione sarà, in tale caso, il titolare di nome a dominio utilizzato nell’attività economica, il quale potrà opporsi alla registrazione del corrispondente marchio.

avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer