



# *Grazia vs grazia.net*. Unitarietà dei segni e contraffazione di marchio ad opera di un nome a dominio interferente

📅 30/07/2020

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia  
Camilla Pozzi

In data 21 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si pronunciava sul principio di unitarietà dei segni distintivi con riferimento ai nomi a dominio. Il principio era già stato applicato dalla giurisprudenza di merito<sup>1</sup>.

La vicenda verteva sul rapporto tra nome a dominio e marchio, ed era iniziata nel 1999, quando la Signora G.S. – attiva nel settore giornalistico – aveva registrato il nome a dominio “*grazia.net*” per utilizzarlo contraddistinguendo l’omonimo sito web, ed aveva inoltre registrato la stessa espressione come marchio. La Arnoldo Mondadori Editore SpA

(“Mondadori”), titolare della nota testata giornalistica “*Grazia*”, riteneva violati i suoi diritti di esclusiva sul marchio “*Grazia*”, registrato ancora negli anni ‘60 dello scorso secolo, ed agiva in giudizio per ottenere l’inibizione dell’uso di “*grazia.net*” da parte di G.S.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 maggio 2012, aveva ritenuto applicabile il principio di convalidazione di cui all’art. 28 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), per il quale “... il titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali

<sup>1</sup> Trib. Milano, 6 giugno 2007, in IDI, 2008, 227 e ss.



*abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso ...".*

L'art.28 CPI opera soltanto per i marchi registrati. Il Tribunale, che aveva inizialmente ritenuto legittimo l'utilizzo del nome a dominio, tuttavia accertava la convalidazione limitatamente al periodo anteriore al 26 marzo 2009, data in cui in cui il marchio "grazia.net" di G.S. era scaduto per mancato rinnovo. Per tale ragione, statuiva che l'utilizzo del segno "grazia.net" successivo al 26.03.2009, costituiva atto di contraffazione rispetto al marchio "Grazia" di Mondadori.

Ai sensi dell'art. 22 CPI, è vietato adottare come *domain name* "... 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" (comma 1). Il divieto si estende al caso in cui venga adottato un nome a dominio "... uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ..." (comma 2).

Per il principio di unitarietà dei segni distintivi, l'uso del segno "grazia.net" interferiva con il marchio "Grazia" in quanto generava confusione e determinava un rischio di associazione del sito al marchio di Mondadori, considerato anche il pubblico di riferimento e le tematiche trattate, in

entrambi i casi, pubblicazioni destinate ad una *readership* femminile.

G.S. proponeva appello dinnanzi alla Corte di Appello di Milano. In via incidentale la Mondadori chiedeva di accertare che il marchio *grazia.net* non si era convalidato a causa della mala fede di G.S., la quale, nel registrare il marchio, era consapevole di violare il suo diritto anteriore. A ciò si aggiungeva l'utilizzo da parte di G.S. del marchio in forma di "mega-tag" (metadato HTML che descrive sinteticamente il contenuto di una pagina web ai fini del suo posizionamento nei motori di ricerca) per rendere il suo sito "grazia.net" meglio raggiungibile dai motori di ricerca.

La Corte di Appello, con sentenza del 10 dicembre 2015, riformava la sentenza di primo grado dichiarando il marchio "grazia.net" non convalidato e di conseguenza illegittimo l'utilizzo del nome a dominio da parte di G.S. Quest'ultima, secondo la Corte, aveva registrato il proprio segno con l'intento di confondere e agganciare il pubblico della rivista "Grazia", ovvero di evocare i medesimi elementi del nome a dominio registrato dalla casa editrice. Dunque, la tolleranza di tale comportamento da parte di Mondadori non rilevava ai fini della convalidazione.

G.S. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CPI, sostenendo di avere introdotto modifiche idonee a distinguere il proprio marchio da quello della Mondadori – mediante l'aggiunta del suffisso "net" – e lamentava la mancata dimostrazione della notorietà del marchio "Grazia" alla data della registrazione del marchio "grazia.net".

Secondo la Suprema Corte, costituisce contraffazione di un marchio la registrazione di un nome a dominio che lo riproduca o lo contenga, in quanto suscettibile di indurre in confusione i consumatori circa la provenienza dei prodotti o dei servizi offerti, che potrebbero ritenere collegate le attività svolte dai due soggetti.

La Cassazione si era già espressa in punto con riferimento ai segni atipici e - seppur relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore del CPI (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30) - aveva statuito nel 2010 che *"... anche ai nomi di dominio (di sito internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore inducendolo all'acquisto ..."*<sup>2</sup>.

Era, poi, evidente il carattere rinomato del marchio anteriore "Grazia" di Mondadori, così come evidente era che tale segno fosse stato integralmente ripreso dal successivo marchio

"grazia.net" di G.S. Per tale ragione, la Suprema Corte riteneva il segno "Grazia" assistito dalla tutela rafforzata riconosciuta ai marchi forti, giudicando illegittime anche le variazioni che non intaccano il "nucleo ideologico" del segno<sup>3</sup> (che sono invece tollerate nei marchi deboli), o che ne comportano lievi modificazioni come, nel caso specifico, l'aggiunta del suffisso "net".

La Suprema Corte conclusivamente evidenzia come *"... la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio ..."*.

La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con l'ordinanza n. 4721/20, pubblicata il 21 febbraio 2020, ha pertanto rigettato il ricorso di G.S. negando la convalida del segno "grazia.net" (ex art.28 CPI).

<sup>2</sup> Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 2010, n. 24620.

<sup>3</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2000, n. 5091, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 1996, n. 5924.



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 [r.jacchia@dejalex.com](mailto:r.jacchia@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Camilla Pozzi**

**ASSOCIATE**

 [c.pozzi@dejalex.com](mailto:c.pozzi@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)