

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LO PRESTI**

Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema di comunicazione su INTERNET ha assunto oramai dimensioni tali da non potere più prescindere da una precisa ed incisiva azione legislativa che regolamenti la materia. In particolare, il proliferare dei siti pone delle serie problematiche in ordine non solo al loro corretto uso da parte degli utenti ma anche relativamente alle modalità di sfruttamento commerciale da parte dei titolari dei domini registrati.

È sempre più frequente la pratica della registrazione da parte di terzi di domini sul *world wide web* che si riferiscono a nomi o a marchi di impresa già in uso da parte di soggetti che ne detengono la esclusiva titolarità ai sensi della normativa nazionale vigente. Ciò avviene allo scopo di rivenderli successivamente a caro prezzo

alle aziende, alle persone proprietarie dei marchi commerciali o alle persone fisiche, che diventano le vittime di una pratica illecita denominata, con termine inglese, « *cybersquatting* », ovvero pirateria informatica.

In pratica, l'assenza di una normativa a protezione dei marchi di impresa nel momento della loro assegnazione ad un dominio INTERNET consente l'infiltrazione di soggetti che, anticipando l'iniziativa delle imprese titolari dei marchi, acquisiscono il diritto di privativa sul nome medesimo, creano danni sia all'immagine che alla stessa attività commerciale del soggetto presente sul mercato con un proprio marchio o nome personale, registrato ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi dell'articolo

2571 del codice civile, ovvero usurpano il cognome, il nome o il prenome di una persona fisica.

Per colmare questo vuoto legislativo che interessa molte nazioni e che ha permesso l'esplosione delle compravendite e persino la nascita di una borsa virtuale dei *domain name*, alcuni Paesi — come gli Stati Uniti — hanno già varato una normativa che permette al proprietario di un marchio registrato di tutelare il marchio medesimo nei confronti di chiunque registri, scambi o utilizzi un *domain name* identico al suo o tanto simile da creare confusione nei consumatori o da usurpare il cognome, il nome o il prenome di una persona fisica.

Con la presente proposta di legge si intende offrire un primo fondamentale contributo normativo alla complessa tematica che, con il progredire del sistema globale di comunicazione, amplia la sfera dei possibili abusi a danno di persone fisiche e giuridiche con alterazioni dei rapporti commerciali che sempre più frequentemente si sviluppano in rete.

Il testo che qui si propone è identico a quello dell'atto Camera n. 6910 che, durante la scorsa legislatura, fu esaminato in Commissione ma che fu inserito troppo tardivamente all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere approvato definitivamente. Passando ad esaminare l'articolato, innanzitutto l'articolo 1 definisce in modo chiaro ed univoco i termini afferenti all'oggetto della proposta, quali dominio, sito, INTERNET *provider* ed anche i sog-

getti operanti nel settore, come INTERNET *service provider* e lo *host service provider*. L'articolo 2 elenca i casi nei quali opera il divieto di registrazione dei nomi a dominio, in linea con la disciplina posta dal codice civile per la tutela dei nomi e dei marchi registrati. L'articolo 3 detta disposizioni per la registrazione dei nomi a dominio e per la loro iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'articolo 4 prevede e disciplina il meccanismo sanzionatorio da applicare ai soggetti che operino la illegittima registrazione di nomi a dominio, mentre l'articolo 5 regola le procedure per la loro cessione ad altro soggetto e l'articolo 6 precisa l'ambito di efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 4.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri di una Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET ed alle altre reti telematiche la cui composizione è definita dal comma 3 dello stesso articolo ed alla quale sono attribuiti una pluralità di compiti, alcuni dei quali di regolazione e coordinamento ed altri di vera e propria gestione.

L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria che consentirà all'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche di gestire la prima fase di attuazione della legge, in attesa dell'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7 e dell'emanazione delle regole di registrazione previste dallo stesso articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « nome a dominio » o « dominio » l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (*DNS – Domain name system*) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai *computer* per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET;

b) per « titolare del dominio » il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

c) per « sito » l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarsi nell'ambito della rete INTERNET;

d) per « Commissione » l'ente istituito dall'articolo 7;

e) per « *Internet Service Provider* » (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET;

f) per « *Host Service Provider* » (HSP) il soggetto fornitore di spazi, su *computer* permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei siti;

g) per « *maintainer* » il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.

ART. 2.

*(Divieti di registrazione
dei nomi a dominio).*

1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:

a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;

b) nomi d'arte, insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;

d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;

e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).

2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:

a) corrispondono alla denominazione di opere dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente;

b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare.

4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di regi-

strazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

ART. 3.

(Registrazione dei nomi a dominio e iscrizione nel registro delle imprese).

1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.

2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono iscritti, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso previste dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

4. Quanto previsto dal comma 3 del presente articolo si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

ART. 4.

(Nomi a dominio illegittimamente registrati).

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle disposizioni vigenti che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la

concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la cancellazione del nome a dominio dal Registro di cui al medesimo articolo 7, comma 2, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.

3. Con la sentenza di cui al comma 2 è altresì applicata a carico della parte che ha commesso l'illecito la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a 30 mila euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, unitamente ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazione dei domini e da ogni altra operazione ad esse collegata, alle spese del suo funzionamento.

4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro servizio per consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui al presente comma, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

ART. 5.

(Cessione dei nomi a dominio).

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura

del cedente alla Commissione di cui all'articolo 7 per l'annotazione nel Registro previsto dal medesimo articolo 7, comma 2, lettera *a*). In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.

2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.

3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto.

ART. 6.

(Efficacia delle disposizioni).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

ART. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, di seguito denominata « Commissione », con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, ai sensi

quanto previsto alla lettera *g*), per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;

c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera *c*) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera *d*), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera *c*), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera *f*) o di altre norme stabilite;

f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera *c*) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni privati o pubblici le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;

i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede inoltre, avvalendosi dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;

c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;

d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in modo che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione, i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del collegio consultivo di cui al comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della stessa.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono, altresì, indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 8.

(*Disciplina transitoria*).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso Istituto provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro soggetto, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), e, in ogni caso, fino a due mesi successivi all'insediamento della Commissione, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 e secondo le procedure e le regole dallo stesso Istituto utilizzate.

3. Dallo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 9.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0009060