

MICHELE RAFFI     *La pubblicità come presupposto di tutela del marchio di fatto*

ABSTRACT

Nel presente studio, l'autore propone un'attenta disamina della problematica relativa all'utilizzo nella pubblicità di un marchio di fatto, al fine di verificare se tale impiego concreti presupposto di tutela giuridica dello stesso.

Dopo un'ampia rassegna di dottrina e giurisprudenza sul punto, si sottolinea la rilevanza dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art.16 2° comma dell'Accordo TRIPs, siglato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con la legge n.747 del 29 dicembre 1994, seguita dal decreto legislativo n.198 del 19 marzo 1996.

Tale disposto normativo sancisce il principio secondo cui la notorietà di un marchio può essere valutata anche sulla base dell'attività di mera promozione pubblicitaria del medesimo in alternativa all'uso del segno sui prodotti effettivamente distribuiti sul mercato.

Ne consegue, come corollario, il riconoscimento legislativo della rilevanza della pubblicità come strumento di tutela del marchio di fatto.



MICHELE RAFFI

LA PUBBLICITÀ COME PRESUPPOSTO DI TUTELA  
DEL MARCHIO DI FATTO

Problema controverso e vivamente dibattuto sotto il profilo esecutivo è costituito dal riconoscimento o meno della rilevanza dell'utilizzo nella pubblicità di un marchio di fatto quale presupposto della tutela giuridica dello stesso.

La dottrina è sempre stata divisa sul punto.

Una corrente di pensiero, minoritaria, ritiene che la protezione scaturisca dall'immissione effettiva del prodotto, contrassegnato dal marchio di fatto, sul mercato; in altri termini, seguendo tale impostazione, solo con la vendita effettiva del prodotto contraddistinto o la sua diffusione nei punti vendita si concreterebbe quella necessaria associazione tra segno distintivo e prodotto, indice della acquisita notorietà del marchio non registrato<sup>1</sup>.

La dottrina prevalente, invece, non reputa necessario lo smercio dei prodotti contrassegnati, essendo sufficiente, al fine del sorgere della tutela, l'uso pubblicitario del segno distintivo<sup>2</sup>.

Un'autorevole giurista osserva, infatti, che urterebbe contro le finalità della disciplina della concorrenza consentire la libera appropriabilità di un marchio già connotato dalla notorietà come conseguenza del suo utilizzo pubblicitario<sup>3</sup>.

Del resto, le moderne tecniche pubblicitarie garantiscono il necessario collegamento tra il segno distintivo e il prodotto come proveniente da una medesima fonte produttiva, anche in difetto di un'effettiva commercializzazione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> FERRARA Jr., *La Teoria giuridica dell'azienda*, Firenze 1948, pag. 230; VANZETTI, *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, in *Riv. di Diritto Commerciale* 1960, I, pag. 254 e ss..

<sup>2</sup> MANGINI, *Il marchio di fatto*, Padova, 1964, pag. 16-17; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1960, pag. 477; CASANOVA, *Impresa ed azienda*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da Vassalli, Torino, 1974, pag. 294.

<sup>3</sup> MANGINI, *Il marchio di fatto*, cit., pag. 17.

<sup>4</sup> MANGINI, *Il marchio di fatto*, cit., pag. 16; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, pag. 46.

Nondimeno divergenze dottrinarie si delineano in punto alla necessità o meno di correlare l'utilizzo del marchio nella pubblicità con la necessaria apposizione del segno distintivo sul prodotto, dando luogo a contrastanti teorie.

Alcuni autori ritengono integrato il presupposto della tutela nell'impiego nella sola pubblicità di un marchio di fatto, indipendentemente dall'eventuale e successiva immissione sul mercato del prodotto contraddistinto da esso.

Ciò sul presupposto che l'uso pubblicitario del segno distintivo costituirebbe un fatto di per sé giuridicamente rilevante, idoneo a catalizzare l'attenzione dei consumatori su qualcosa di ben preciso<sup>5</sup>.

Altri autori, invece, affermano la necessità di un collegamento tra la pubblicità del segno distintivo e una reale produzione, in relazione alla quale l'uso reclamistico del marchio non registrato appare come prodromico.

Tale corrente di pensiero postula questa necessaria correlazione, onde evitare un utilizzo pubblicitario del marchio fine a se stesso e funzionale unicamente ad evitare la decadenza ex art. 42 della legge marchi<sup>6</sup>.

La giurisprudenza prevalente di legittimità è attestata, invece, su posizioni diverse, tese all'affermazione del principio secondo cui la notorietà che giustifica la protezione del marchio di fatto è quella derivante dalla conoscenza effettiva del prodotto contraddistinto e corrispondente alla diffusione dello stesso<sup>7</sup>.

In senso conforme si registra una risalente pronuncia del Tribunale di Milano<sup>8</sup> che non ha ravvisato gli estremi di un utilizzo del marchio, per difetto di smercio effettivo del prodotto, nel messaggio pubblicitario, commissionato da una determinata impresa, che preannunciava l'uso del nome "Canasta" quale segno distintivo di calze di nuo-

---

<sup>5</sup> ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., pag. 509; Guglielmetti, *Il Marchio, oggetto e contenuto*, Milano, 1955, pag. 59.

<sup>6</sup> FRANCESCHELLI, *Profilo differenziale dell'istituto della decadenza del brevetto nelle sue applicazioni alle invenzioni e ai marchi*, pag. 161; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano 1977, pag. 71 e ss..

<sup>7</sup> Cass. 28/4/1958 in *Rep. Foro Italiano*, 1958, Voce marchio n. 35; Cass. 8/2/1974 n. 348 in *Giur. Annotata di Diritto Industriale* 1974, pag. 474; Cass. 25/11/1982 n. 2060 in *Le Società* 1984, pag. 172.

<sup>8</sup> Trib. Milano 16/12/1954 in *Temi*, 1956, pag. 386.

va produzione e nell'apposizione del medesimo marchio sui cofanetti contenenti il campionario.

Su posizioni difformi è ancorata, invece, la giurisprudenza onoraria, il cui indirizzo maggioritario tende a riconoscere che l'utilizzo esclusivamente pubblicitario del marchio sia sufficiente ad integrare il presupposto della tutela del segno distintivo.

Il Tribunale di Catania<sup>9</sup> ha ammesso, infatti, che il preuso di un marchio possa attuarsi anche per il solo tramite della pubblicità, purché tuttavia sussista un collegamento tra quest'ultima e l'esistenza di prodotti da contrassegnare, seppure non ancora posti in commercio, o quantomeno un inizio di produzione o di predisposizione dei mezzi per la realizzazione dei prodotti e dei servizi.

Più segnatamente, nel caso di impresa non avente sedi di produzione in Italia, occorre, ad avviso della Corte catanese, per i fini in esame, che quanto meno sia predisposto un'organizzazione per l'introduzione dei prodotti in Italia a scopo commerciale.

Su posizioni simili il Tribunale di Milano<sup>10</sup>, secondo cui al fine dell'acquisizione del diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto è rilevante la notorietà generale acquisita dal segno in ragione di un'intesa attività pubblicitaria, anche in difetto di una corrispondente reperibilità del prodotto.

Nella fattispecie, la notorietà generale del marchio di un prodotto farmaceutico era stato desunto dal solo fatto dell'inserimento di esso nell'"Informatore farmaceutico", pubblicazione annuale dell'Industria farmaceutica nazionale.

S'innestano in questo ampio filone giurisprudenziale anche la sentenza 2/10/1986 del Tribunale di Milano<sup>11</sup> e la pronuncia del Tribunale di Torino 16/9/1987<sup>12</sup>.

Quest'ultima decisione è rilevante, in quanto vi si afferma che anche la sola pubblicità attuata mediante la stampa e la diffusione di cataloghi costituisce un atto idoneo ad integrare l'uso e, in particolare, il preuso di un marchio; la pubblicità, infatti, concreta un'offerta di ven-

<sup>9</sup> Trib. Catania 25/1/1977 in *Giur. Annotata di Diritto Industriale* 1977, pag.224.

<sup>10</sup> Trib. Milano 5/5/1975 in *Giur. Annotata di Diritto Industriale* 1975, pag. 382.

<sup>11</sup> Trib. Milano 2/10/1986 in *Giur. Annotata di Diritto Industriale* 1987, pag. 280.

<sup>12</sup> Trib. Torino 16/9/1987 in *Giur. Annotata di Diritto Industriale* 1987, pag. 727.

dieta generalizzata e quindi un atto rientrante nella categoria degli atti di industria e di commercio.

\* \* \*

La recente novella della legge marchi (D. Lgs. n. 480 del 4/12/1992) non pare aver contribuito alla soluzione del problema nei termini sopra enunciati: se cioè occorra ai fini del sorgere della tutela del marchio di fatto che il prodotto contraddistinto dal segno sia stato immesso sul mercato, costituendo oggetto di smercio, oppure sia sufficiente l'utilizzo del marchio nella sola pubblicità, quale strumento atto a far conseguire notorietà e quindi capacità distintiva al segno.

Preferibile appare comunque l'opinione, da tempo radicata presso la dottrina dominante<sup>13</sup> e la giurisprudenza di merito, che, aderendo alla seconda prospettazione, individua nell'utilizzo pubblicitario del marchio un uso in senso tecnico dello stesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 17 della legge marchi.

A tale conclusione si perviene anche sulla base dell'esegesi dell'art. 6/bis della Convenzione dell'Unione di Parigi e dell'art. 16, co. 2 dell'Accordo TRIPs.

Prima di esaminare tali norme, è opportuno però chiarire il significato del termine pubblicità e le sue finalità precipue.

Pertinente risulta allora il richiamo all'art. 2 lett. a del D. Lgs. n. 74 del 1992, che contiene la prima definizione di pubblicità commerciale dettata da un testo legislativo del nostro ordinamento. Per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e di servizi".

Da tale definizione si può arguire de plano che per aversi pubblicità occorra una qualsiasi forma di comunicazione, purché diffusa nell'esercizio delle attività sopraelencate e teleologicamente diretta alla promozione di beni e di servizi.

Al di là del nucleo oggettivo della fattispecie, è comunque d'uopo esaminare le finalità della pubblicità, onde trarre elementi utili alla nostra analisi.

---

<sup>13</sup> MANGINI, op. cit..

Seguendo tale prospettiva di indagine, si perverrà alla conclusione che l'essenza della pubblicità consti di un'idea suggestiva e tendenzialmente persuasiva, concepita in funzione della diffusione o del rafforzamento sul mercato di un marchio o di un prodotto di cui si fanno conoscere o si esaltano i pregi.

Dall'altra parte, lo scopo che l'imprenditore si prefigge con la pubblicità è lo sfruttamento, a proprio vantaggio, della capacità persuasiva che la réclame esercita nei confronti dei consumatori, al fine di orientarli verso il proprio prodotto, a discapito degli imprenditori concorrenti.

Di certo le moderne tecniche pubblicitarie sono atte a garantire il collegamento tra marchio e prodotto, di guisa che non sussistano dubbi sulla provenienza degli stessi da una medesima fonte produttiva.

Ne consegue che, in conformità all'orientamento dottrinale prevalente, non è necessaria la messa in commercio del prodotto contrassegnato ai fini dell'acquisto della tutela del marchio di fatto.

Tale prospettazione è in linea, del resto, con l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato dell'art. 6/bis della Convenzione dell'Unione di Parigi<sup>14</sup>.

Tale norma, secondo la Corte di Cassazione, non estende infatti la tutela del preuso di un marchio di fatto, avvenuto in uno degli Stati aderenti a siffatta Convenzione, a tutti i Paesi aderenti, ma limita la tutela all'ambito territoriale delle Nazioni nelle quali vi fu effettivo preuso, nei confini dell'acquisita notorietà<sup>15</sup>.

Il Tribunale di Spoleto con una recente sentenza ha ribadito tale principio, escludendo che un marchio (di cui era titolare una società americana e destinato a contrassegnare nella fattispecie capi di abbigliamento) potesse giovare della tutela dell'offerta del sopracitato art. 6/bis della Convenzione di Parigi, atteso che in Italia non vi era stato smercio del prodotto o notorietà del marchio derivante da una pubblicizzazione prima della registrazione dello stesso da parte di una società italiana antagonista<sup>16</sup>.

Pertanto, anche tale disposto pare attribuire rilievo al preuso del

---

<sup>14</sup> La Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, stipulata il 20-3-1883 è stata oggetto di numerose revisioni ed è vigente in Italia nel testo di Stoccolma del 14-7-1967, ratificato dal nostro Paese con legge 28-4-1976 n. 424.

<sup>15</sup> Cass. 12/8/1946 n. 1911.

<sup>16</sup> Trib. di Spoleto 20/6/1992 in *Archivio Civile* 1993, pag. 136.

marchio di fatto in termini di mera promozione pubblicitaria del medesimo in alternativa all'uso del segno sui prodotti effettivamente distribuiti sul mercato.

Altra rilevante fonte normativa, cui fare riferimento per i fini della nostra indagine, è costituita dall'art. 16, 2° co. dell'Accordo TRIPs<sup>17</sup>, ratificato con legge n. 747 del 29/12/1994.

A tal proposito non è superfluo ricordare che, in sede di ratifica, il legislatore italiano ha delegato il Governo a provvedere all'adeguamento della normativa interna in materia di proprietà intellettuale alle prescrizioni di tale accordo: specie, tra l'altro, in relazione all'introduzione di parametri per la definizione del concetto di notorietà.

Tale adeguamento è stato attuato con l'emanazione del D. Lgs. n. 198 del 1996, che ha apportato modifiche alla legge marchi.

Più segnatamente, l'art. 16, 2° co. dell'Accordo TRIPs recita testualmente che "nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà del membro in questione conseguente alla promozione commerciale del marchio".

Da un'attenta analisi di tale norma si può desumere che la notorietà di un marchio può essere valutata assumendo come parametro anche l'attività promozionale del medesimo.

In altri termini, la specifica e inequivoca terminologia rappresentata dall'espressione "promozione commerciale" del marchio induce a ritenere che l'attività pubblicitaria sia idonea di per sé a determinare l'acquisto della notorietà di un marchio di fatto, indipendentemente dall'uso del segno distintivo sul prodotto nel singolo Stato membro.

Tale interpretazione, sostenuta da autorevole dottrina<sup>18</sup>, si pone del resto in linea con l'orientamento che, già prima dell'attuazione dell'accordo TRIPs in Italia, aveva riscosso ampi consensi sia in dottrina, che in giurisprudenza.

Tale specificazione è quindi estremamente significativa, in quanto sancisce la presa d'atto della rilevanza del fenomeno pubblicitario anche nella sfera della tutela della proprietà intellettuale; fenomeno in

---

<sup>17</sup> Agreement on Trade - related Aspects of Intellectual Property Rights, siglato nell'ambito dell'Uruguay round dei negoziati GATT, terminati il 15/4/1994 a Marrakesh in Marocco.

<sup>18</sup> KUR, TRIPs and Trademark Law in Autori Vari, From Gatt to TRIPs, The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, a cura di Beier e Schericker, Wenheim - New York - Basel - Cambridge - Tokyo, 1996, pag. 106.



continua ascesa per la sua diffusione; per gli ingenti investimenti ad esso sottesi e per la sua potenzialità ed idoneità ad orientare le scelte economiche dei consumatori, con conseguenziale riverbero sull'assetto concorrenziale del mercato.

Rebus sic stantibus, le perplessità manifestate da altra parte della giurisprudenza e della dottrina circa la rilevanza dell'attività pubblicitaria avente ad oggetto un marchio di fatto disgiunto dallo smercio effettivo del prodotto contraddistinto dal medesimo paiono quindi essere superate dall'introduzione del nostro ordinamento dell'art. 16, 2° co. dell'Accordo TRIPs.

D'altra parte, si registra negli ultimi anni la tendenza a non far comparire nei messaggi pubblicitari il prodotto. Ciò che conta è che venga reclamizzato il marchio. Quest'ultimo, infatti, quale segno distintivo, non è funzionale ad evidenziare le caratteristiche e qualità di un prodotto, quanto piuttosto a consentire l'individuazione dello stesso da parte dei consumatori e dei terzi in generale<sup>19</sup>, fungendo in via mediata da collettore di clientela per l'impresa che ne è titolare. Seguendo tale orientamento, non è rilevante, ad esempio, la durata dell'apparizione di un prodotto in uno spot televisivo, bensì occorre rendere manifesto al consumatore il collegamento tra marchio e prodotto, quali fattori aventi come comune denominatore una medesima fonte produttiva.

Emblematico è il caso di una nota società americana produttrice di articoli sportivi, che ha rinunciato all'indicazione del marchio denominativo nei messaggi pubblicitari, proponendo unicamente il suo marchio emblematico: il baffetto o swoosh.

Pertinente appare allora il richiamo ad una frase di Mark Twain tratta dal romanzo "Un americano alla corte di Re Artù": "Molte cose piccole sono diventate grandi con la pubblicità giusta".

\* \* \*

La problematica in oggetto pone quesiti e contenuti nuovi, allorché ci si accosti all'universo di Internet.

Il marchio, infatti, può essere riprodotto on line mediante un segno grafico, verbale o sonoro, che compare nella pagina web.

Allo stato, tuttavia, dottrina e giurisprudenza non hanno mostrato

---

<sup>19</sup> Cass. n. 2567 del 1973.

eccessiva attenzione all'approfondimento della problematica della tutela del marchio di fatto su Internet. Ciò è da imputarsi sia all'evoluzione della tecnologia, a tal punto rapida da rendere obsolete le soluzioni nel frattempo individuate, sia alla diffusione globale dei messaggi in Rete, con conseguente difficoltosa individuazione del giudice competente per territorio in ipotesi di controversie giudiziarie al riguardo.

Per un corretto inquadramento della fattispecie, occorre aver riguardo innanzitutto al concetto di domain name.

Ogni operatore commerciale in Internet esplica, infatti, la propria attività attraverso un sito contrassegnato da un indirizzo numerico, che può assimilarsi, quanto a funzione, ad un comune indirizzo postale.

Tale referente numerico non risulta però di facile acquisizione mnemonica per gli utenti della Rete, talché è stato creato un sistema di assegnazione di indirizzi simbolici o domain names, denominato Domain Name Service.

In altri termini, il domain name non è altro che la traduzione in caratteri alfanumerici di un indirizzo Internet, atto ad identificare in maniera precisa ed univoca un sito web nella Rete Internet.

Il nome di dominio, spesso coincidente con la versione abbreviata della denominazione di una società o di un marchio di impresa, consta di due parti, separate dal segno grafico di un punto, che identificano l'una l'impresa (o il soggetto titolare del sito) e l'altra l'ambito geografico in cui essa opera.

I domain names non assolvono alla funzione di semplici indirizzi, ma connotano in senso distintivo l'utilizzatore del sito, concorrendo all'identificazione del medesimo e dei servizi commerciali offerti al pubblico.

Il sito, accessibile attraverso il domain name, configura, infatti, sovente il luogo virtuale deputato ad orientare il cyberconsumatore all'acquisto di prodotti o servizi offerti da una determinata impresa<sup>20</sup>.

Più segnatamente, il domain name viene considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria alla stregua di una forma atipica di segno distintivo<sup>21</sup>.

Qualora il domain name presenti i caratteri del marchio di fatto,

<sup>20</sup> Trib. di Reggio Emilia, 30 maggio 2000 in *Giur. Italiana* 2001, pag. 96.

<sup>21</sup> Cfr. *ex pluribus* Trib. di Verona 25/5/99 in *Giur. Italiana* 2000, I, 341; Trib. di Cagliari 30/3/2000, *ibidem*, 1671; Trib. di Genova, 13/10/99 in *Foro Italiano* 2000.

incontrerà la tutela prevista dall'art. 9 della legge marchi, che consente al titolare di un segno distintivo non noto o dotato di notorietà puramente locale di continuare a farne uso, nonostante la sua successiva registrazione come marchio da parte di un terzo.

Occorre però stabilire se e in quale misura il domain name possa acquisire notorietà, rientrando nell'alveo di tutela di quest'ultima norma.

Ciò a fortiori, se si considera che, in conformità ai principi generali che regolano la materia, se il marchio di fatto è usato dall'imprenditore in modo generalizzato e notorio, non sarà possibile registrare un segno identico per difetto del requisito della novità e, in ipotesi di avvenuta registrazione, il titolare del marchio di fatto può far dichiarare l'invalidità del marchio registrato che risulta carente di novità.

Applicando tali principi alla fattispecie del domain name, occorrerà individuare i parametri idonei a definire l'ambito di uso effettivo e il grado di notorietà acquisito.

Indici rivelatori in tal senso possono essere considerati: il numero di accessi registrati da un determinato sito in un arco temporale predefinito e la quantità di ordinativi on line effettuati dai cyberconsumatori sulla scorta della pubblicità diffusa dal sito e nel sito.

D'altro canto, ormai da tempo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiarito che "la natura di messaggio pubblicitario, ai sensi dell'art. 2 lett. a del D.Lgs. n. 74 del 1992, di un'informazione commerciale, non appare in contrasto, né può essere esclusa dalla sua diffusione attraverso la rete informatica Internet, la quale contiene appositi siti finalizzati alla veicolizzazione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività imprenditoriali, industriali, artigianali o professionali al fine di promuovere la vendita di beni e di servizi"<sup>22</sup>.

Pertanto, anche in ambito Internet, la pubblicità può costituire presupposto di tutela del domain name, qualora esso integri gli estremi di un marchio di fatto.

V'è comunque da rilevare che si sono imposte on line forme di pubblicità diverse da quelle riconducibili alle categorie tradizionali.

Se, infatti, quest'ultime comprendono la pubblicità attuata a mezzo stampa, radio, televisione, cartellonistica, sponsorizzazione, per citarne

---

<sup>22</sup> Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 5019 del 22/05/97; in senso conforme si registrano i provvedimenti della stessa: n. 4820 del 27/3/97, n. 5779 del 12/3/98, n. 7186 del 6/5/99, n. 7303 del 17/6/99.

alcune, la reclame in rete si avvale di altri canali di diffusione: la pagina web, la posta elettronica, i banners.

Attraverso la pagina web, per esempio, l'imprenditore commerciale pubblicizza i propri prodotti o servizi e diffonde le offerte promozionali, rivolgendosi ad un pubblico vastissimo di cyberconsumatori.

Un altro dei più diffusi canali pubblicitari telematici è costituito dall'invio di informazioni commerciali attraverso la posta elettronica (o e-mail), in funzione reclamistica di determinati domain names identificanti particolari attività commerciali, professionali, imprenditoriali.

Si tratta di un veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari particolarmente efficace, che consente all'imprenditore che opera in Internet di far conoscere il proprio prodotto ad un numero vastissimo e potenzialmente illimitato di consumatori, a costi estremamente ridotti o irrisori se paragonati a quelli di una campagna promozionale tradizionale.

Il banner, infine, integra una forma di pubblicità on line articolata in testi, immagini o collegamenti ipertestuali e finalizzata a promuovere la vendita di beni o di servizi.

I banner possono essere inclusi nell'impostazione grafica di una determinata pagina web, oppure possono apparire su nuove finestre automaticamente aperte per favorire l'attività reclamistica.

Di certo, essendo il domain name lo strumento atto ad identificare in maniera univoca nella Rete un sito o una pagina web, la pubblicità veicolata attraverso quest'ultima è funzionale all'uso del domain name quale marchio di fatto e al contempo strumento di acquisizione di notorietà per lo stesso.

Occorre, però, individuare dei parametri valutativi. Il numero di accessi registrato da un sito, contraddistinto da un ben definito domain name, in conseguenza dei contatti stabiliti con un vasto numero di consumatori, può concretare un parametro valutativo dell'uso di uno specifico domain name e un indice della notorietà dallo stesso acquisita.

Così pure il numero degli ordinativi di prodotti o servizi on line, favorita dalla pubblicità effettuata nel sito, costituisce un indice oggettivo dell'uso di ogni domain name<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. A. PALAZZOLO, "I Domain Name", in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* 2000, pag.176.

La provenienza delle ordinazioni consentirà, inoltre, un censimento dell'indice di affollamento del sito, di guisa che sarà possibile stabilire il coefficiente di notorietà locale o non puramente locale del segno distintivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge marchi.