

Tribunale di Napoli I Sezione Civile - Sentenza 26 febbraio 2002
(Playboy c. Giannattasio)

in persona del Giudice Monocratico dott. Geremia Casaburi ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 1999, avente ad oggetto: tutela marchio tra Playboy Enterprises Inc., società di diritto USA elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 20, presso lo studio dell'avv. Fulvio Marrucco, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fabio Angelini e Giovanni Antonio Grippiotti (Foro di Roma) attore e Giannattasio Mario elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia 18, presso gli avv.ti Luigi e Luigi jr Campese, che lo rappresentano e difendono e C.S. Informatica di Gilda Cosenza in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia, piazza Torretta 18, presso lo studio dell'avv. Bruno Campese, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Braccini (foro di Pisa) convenuti e C.N.R. Centro Nazionale delle Ricerche elettivamente domiciliato ex lege in Napoli, via Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende chiamato in causa.

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso ex art. 61 - 63 legge marchi (ma anche richiamando la normativa in materia di concorrenza sleale e quella a tutela del diritto d'autore) la società Playboy enterprises Inc (d'ora in avanti: Playboy) esponeva di essere titolare, tra l'altro, del notissimo marchio Playboy, registrato anche in Italia (in diverse versioni), e - essendo presente su Internet- di aver anche registrato sin dal 1994 il nome di dominio playboy.com.

La ricorrente deduceva poi che in rete era apparso un sito web contraddistinto dal nome www.playboy.it, concesso dall'autorità italiana il 13 marzo 1998, a seguito di richiesta di tale Mario Giannattasio; il provider era la CS informatica, ditta individuale con sede in Pisa. Si tratta di un sito a pagamento, e ha contenuto erotico e/o pornografico. La società ricorrente non aveva mai autorizzato l'uso del proprio nome; il sito, inoltre, conteneva fotografie di proprietà dell'istante.

Da qui la domanda cautelare volta conseguire l'inibitoria all'uso, da parte dei resistenti indicati, del proprio marchio in Internet, come nome di dominio; l'istante aveva altresì richiesto ordinarsi la cancellazione dal sito del Giannattasio delle proprie fotografie, la pubblicazione per estratto del provvedimento sulla stampa e - infine - la previsione di una penale ex art. 63 cpv legge marchi.

Il provvedimento di inibitoria veniva concesso dal GD con decreto del 2 dicembre 1998, confermato, all'esito di istruttoria cautelare a contraddittorio integro, con ordinanza del 14 gennaio 1999, a sua volta confermata anche all'esito del giudizio di reclamo con ordinanza del 24 marzo 1999.

Con atto di citazione, notificato il 27 febbraio 1999, Playboy instaurava il giudizio di merito, chiedendo nei confronti del Giannattasio e della CS Informatica di Gilda Cosenza di:

- a) accertare che l'uso del termine Playboy da parte del convenuto Giannattasio come domain name identificante l'omonimo sito web costituisce contraffazione del marchio Playboy e della omonima denominazione sociale;
- b) inibirsi al Giannattasio l'uso in qualsiasi forma del termine Playboy;
- c) ordinarsi al medesimo la cancellazione del domain name cit. e la cancellazione di ogni riferimento al marchio in questione, in qualsiasi forma, anche come metatag;
- d) condannarsi entrambi i convenuti al risarcimento dei danni sia per la contraffazione del marchio che per concorrenza sleale e per la violazione della normativa in materia di diritto d'autore (importo quantificato in ultimo in lire 500.000.000)
- e) pubblicazione della sentenza su giornali e siti web.

Il Giannattasio si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, deducendone l'infondatezza. La C.S. informatica pure si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale la condanna della società attrice ai danni; su autorizzazione del GI chiamava in causa, per esserne garantita, con atto notificato il 23 6 1999, la R.A. italiana- GARR, Istituto per le applicazioni telematiche del CNR (consiglio nazionale delle ricerche).

Si costituiva il CNR (l'Istituto per le applicazioni telematiche ne è organo, non dotato di personalità giuridica) e chiedeva il rigetto della domanda nei propri confronti.

All'esito, le parti concludevano come in atti; l'attore inoltre chiedeva che, accertato il proprio esclusivo diritto di marchio quanto al termine Playboy, anche come domain name, si ordinasse alla RA l'assegnazione del dominio Playboy.it. a favore della licenziataria esclusiva europea Playboy Products and Services International B.V.

La causa veniva quindi assegnata in decisione.

Motivi della decisione

A) Internet e diritto, premessa di metodo

1) Criteri di redazione della sentenza, in particolare con riferimento ad Internet

Va subito svolta una precisazione di metodo. Il Tribunale - consapevole della rilevanza della controversia, anche economica, e della complessità delle problematiche giuridiche connesse - intende rendere conto in modo compiuto delle ragioni giuridiche della propria decisione, adottata a cognizione piena (si tratta, oltretutto, verosimilmente, di una delle prime sentenze in materia).

Resta fermo, tuttavia, che qualunque provvedimento giurisdizionale, per quanto ampiamente motivato, non può e non deve avere le caratteristiche dell'intervento dottrinale, per l'intuitiva radicale diversità di funzione.

Il Tribunale si atterrà perciò ai criteri dettati per la motivazione delle sentenze dall'art. 132 n. 4 C.P.C. e 118 norme di att.: si riporteranno le ragioni giuridiche (e i relativi presupposti di fatto) della decisione, vale a dire il percorso logico -

giuridico seguito ed i principi di diritto applicati, evitando di riportare quegli argomenti, anche prospettati dalle parti, non condivisi (Cass. 10 giugno 1997, n. 5169, Giust. Civ., Mass. 1997, 952, id., 11 febbraio 1998, n. 1390, ivi, 1998, 301).

Ciò con la massima concisione possibile, compatibilmente con la esigenza di rendere conto in modo esaustivo delle numerose questioni che la decisione implica (specie a fronte, lo si rileva incidentalmente, dell'ampiezza degli scritti difensivi, soprattutto di parte attrice); è poi evidente che sarà osservata la prescrizione dell'art. 118 comma 3 cit. (fermo che dell'elaborazione dottrinale, reperita anche a mezzo di ricerca on line, si terrà conto).

Il Tribunale, inoltre, ridurrà al minimo la descrizione di dati e procedimenti tecnici, relativi ad Internet: si tratta infatti di nozioni - e di definizioni - che già possono considerarsi di dominio comune, almeno per gli operatori giuridici, e comunque - nel presente giudizio - non controverse, né possibile fonte di confusione.

2) Internet e diritto: "crisi" dell'Ordinamento

La controversia per cui è causa è di agevole soluzione in fatto; di contro presenta profili di notevole complessità in diritto.

Ciò per due ordini di motivi, d'altronde ben noti agli operatori giuridici:

in primo luogo il fenomeno Internet (si adotta volutamente tale sintetica e atecnica indicazione generale) non ha ancora avuto, in Italia, una specifica regolamentazione normativa, tantomeno a livello legislativo, sia pure solo settoriale (ma v. il disegno di legge n. 4594, meglio noto come d.d.l. Passigli, presentato in Parlamento la scorsa legislatura, poi decaduto, come altri con lo stesso oggetto, Giust. Civ. 2000, II, 493; Foro It., 2000, I, 2337).

In secondo luogo l'emersione giurisprudenziale degli aspetti giuridici di Internet è - sempre nel nostro Paese - ancora relativamente recente: i primi provvedimenti editi sono del 1996, per un totale - ad oggi - di circa un centinaio (v., per una ricognizione quasi esaustiva, i provvedimenti riportati in Galli, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2001, da ora in avanti: Galli).

D'altronde la stessa diffusione, in Italia, della rete, è divenuta rilevante solo nella seconda metà dello scorso decennio, pur se con un ritmo di espansione che può ormai considerarsi esponenziale. Tale evoluzione tecnologica ha quindi messo in crisi il diritto, nel senso che ha determinato delle lacune dell'ordinamento giuridico, vere o supposte.

Ciò - oltretutto - a fronte della oggettiva pericolosità del fenomeno Internet, che per le sue stesse caratteristiche (l'immaterialità, cui è correlata la mancanza di definitività temporale, la costante inesorabile mutevolezza...) è fonte di molteplici illeciti.

Tuttavia il Tribunale reputa che sia - ancorché utopistico - giuridicamente errato configurare l'esistenza di un (non meglio definito) cyberdiritto, con regole proprie (non è dato sapere poste da chi).

Costituisce poi addirittura una sorta di rinuncia allo svolgimento della funzione giudiziaria l'interpretazione "tecnocratica" sostenuta da una del tutto minoritaria giurisprudenza "toscana" (v. infra) secondo cui «finché Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale... gli aspetti operativi, tecnici e logici ... prevalgono sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome - dominio».

D'altronde - in termini ancor più generali - è criticabile, alla stregua delle stesse regole della lingua italiana, l'uso, e l'abuso, riferito alla rete, delle parole multimediale e, soprattutto, virtuale (Internet è infatti un fenomeno ben tangibile, nel senso che appartiene - e come - al mondo reale). Sicché, nel caso di specie, la richiesta - da parte della società attrice - di una tutela ultramediativa appare inutilmente suggestiva.

3) Verso il superamento delle lacune

Il Tribunale, anche considerando che la sentenza impone una riflessione più pacata rispetto a quella consentita dai provvedimenti cautelari, avverte allora la necessità di ribadire che il fenomeno Internet, come tutti quelli che interessano l'Uomo, non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica.

E' infatti vero che Internet è una rete aperta, senza "padroni", cui tutti possono potenzialmente accedere (No one owns Internet), e che dà luogo a manifestazioni anarchiche: ma ciò non significa anche che sia una sorta di entità astratta, sottratta ad ogni norma che non sia strettamente tecnica.

A fronte della complessità del fenomeno taluno ha ritenuto che possa essere definito solo in negativo, per quel che non è: ma - per quel che qui interessa - Internet, (utilizzando così una delle tante possibili definizioni) null'altro è che «il fenomeno telematico conseguente alla interconnessione dei computer che, attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni esistenti, possono dialogare utilizzando protocolli univoci e servizi di comunicazione standardizzati».

E' cioè un fenomeno di comunicazione, anche d'impresa, ove la pubblicità commerciale ha un ruolo di grande rilievo; in definitiva è un fenomeno nuovo, certo, ma non incompatibile con le categorie giuridiche già conosciute. L'emersione di lacune dell'ordinamento a fronte di innovazioni tecnologiche, d'altronde, costituisce un fenomeno non nuovo: possono ricordarsi i rilevanti problemi giuridici, anche di ordine internazionalistico, seguiti alla diffusione del telefono (invenzione che, in un certo senso, si pone all'inizio di un percorso che ha condotto proprio ad Internet); e si rifletta anche sugli sviluppi "indotti" al tradizionale diritto della navigazione dalla nascita e dalla diffusione della aviazione.

Vuole dirsi che l'Ordinamento - anche a fronte di innovazioni vissute dai contemporanei come rivoluzionarie - ha sempre trovato, in sé stesso, i rimedi, in un certo senso gli anticorpi, assimilando (e quindi dando veste giuridica) al fenomeno nuovo: ciò in un primo momento ad opera degli interpreti (giudici e studiosi), che si avvalgono, soprattutto, dell'analogia e dell'interpretazione estensiva (pur se le soluzioni iniziali sono talora inappaganti ed inadeguate); in un secondo momento, e non necessariamente, interviene il legislatore.

Così è accaduto e sta tuttora accadendo anche - e questa volta di recente - per le implicazioni giuridiche dell'informatica (oggetto, ormai, di non pochi interventi legislativi, nei settori più diversi, anche processuali), così sicuramente sta accadendo e accadrà per Internet (che dell'informatica è pur sempre espressione).

Allo stato, grazie anche a contributi dottrinali sempre più approfonditi (e attenti alle elaborazioni straniere, sviluppate evidentemente specie negli USA) possono ritenersi ormai già formati orientamenti costanti per diversi e importanti aspetti del fenomeno: si allude, in primo luogo, alla sicura, estesa applicabilità della disciplina della proprietà intellettuale ed industriale.

Il Tribunale, in definitiva, condivide l'opinione, autorevolmente espressa, secondo cui Internet è un fenomeno non troppo dissimile, in ultima analisi, "dal già conosciuto": e ad esso possono allora ampiamente applicarsi modelli normativi e metodi di ragionamento già in uso, con gli opportuni adattamenti.

4) Internet e la giurisprudenza

La strada da percorrere, beninteso, è ancora impervia: è infatti innegabile che esistono ampie zone d'ombra, poco esplorate, o anche del tutto trascurate, su aspetti pure di grande rilievo di Internet (v. infra sulla responsabilità del provider e della R.A.).

Infine - ed è rilievo di non poco conto - la giurisprudenza edita è tutta di merito, in quanto la Corte di Cassazione non ha ancora potuto esercitare la propria funzione nomofilattica, ex art. 65 Ord. Giud.

Anzi, a ben considerare, i provvedimenti editi sono pressoché esclusivamente ordinanze cautelari (alcune collegiali, emesse in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c.), pronunciate ai sensi dell'art. 700 c.p.c., o anche degli artt. 61 - 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (in seguito: legge marchi); la inevitabile sommarietà della decisione cautelare, che si traduce - per i profili di diritto - nel mero accertamento della possibile fondatezza della pretesa della parte ricorrente (*fumus boni iuris*) comporta anche, talora, una eccessiva stringatezza (se non superficialità) di non poche delle motivazioni dei provvedimenti in parola.

5) Gli illeciti in Internet

A fronte delle enormi potenzialità ed ella inesauribile ricchezza di contenuti di Internet possono configurarsi - come già accennato - gli illeciti più diversi.

Dottrina e giurisprudenza segnalano in particolare la possibilità che, in rete, circolino messaggi diffamatori, o per quanto qui interessa, che sia violata la normativa sul diritto d'autore, ovvero sulle privative industrialistiche, o infine che siano commesse condotte di concorrenza sleale.

Ad una pluralità di discipline normative invocabili corrisponde, evidentemente, una pluralità di titoli di responsabilità. È un dato acquisito che il sistema di responsabilità civile è ormai policentrico.

Una prima fondamentale distinzione è tra responsabilità di fonte contrattuale e illecito extracontrattuale; contrattuali sono in primo luogo i rapporti tra titolare del sito e provider e (come nella specie) tra quest'ultimo e R.A. (ulteriori rapporti contrattuali sussistono tra il provider e il concessionario dell'infrastruttura di base).

La dottrina, al riguardo, configura contratti atipici, con elementi di taluni contratti nominati.

Nella specie la responsabilità delle parti convenute dalla Playboy è - fin alla prospettazione della citazione - di tipo aquiliano; è d'altronde appena il caso di ricordare che la società attrice ha proposto l'azione di contraffazione (chiedendo il relativo risarcimento) ed ex art. 2598 ss c.c.

B) Internet, domain name e segni distintivi

6) L'interferenza tra domain name e segni distintivi: la normativa applicabile; l'orientamento prevalente...

L'uso commerciale dei domain names solleva il problema della interferenza con i segni distintivi dell'impresa; infatti i domain names talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi ultimi.

Il primo problema da affrontare è allora quello della qualificazione giuridica dei domain names e, quindi, della individuazione delle norme applicabili, in primo luogo per risolvere i conflitti scaturiti dalle interferenze sopra richiamate.

Si tratta della questione di maggiore rilievo e che però ormai pone i minori problemi, in quanto sul punto dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci e difficilmente reversibili, cui il Tribunale aderisce (il che lo esonera, evidentemente, da particolari approfondimenti).

Si è già affermato che Internet costituisce in primo luogo una forma di comunicazione, anche di impresa, nonché un veicolo pubblicitario (Garante concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820, Dir. industriale 1997, 1064). Da qui allora l'applicabilità delle regole in materia di segni distintivi: questi ultimi a loro volta mezzi di comunicazione d'impresa, specie alla stregua delle concezioni più avanzate che saranno esaminate in prosieguo.

Costituisce così principio ormai consolidato che «per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet», v. Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit. (è il provvedimento di reclamo della fase cautelare del presente giudizio, che pure mai le parti hanno richiamato nelle proprie difese). Il leading case è ritenuto Trib. Milano 10 giugno 1997, GADI, 3666, Foro it. 1998, I, 923 caso Amadeus: «Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo della denominazione Amadeus.it quale "domain name" di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società titolare del marchio predetto».

Pertanto è senz'altro illecito l'uso di un domain name confondibile con un segno distintivo altrui anteriore (e non solo quando l'appropriazione di quest'ultimo (con la registrazione del domain name) è avvenuta all'esclusivo scopo di ottenere un ingiusto profitto, c.d. domain grabbing).

E' veramente superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza (comunque analiticamente riportata in Galli, op. cit.), tranne forse - per la completezza della motivazione - Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, caso Touring, Corr. Giur. 2000, 1367; GADI, 4124; Foro It. 2000, I, 2334.

7) segue: ... e la tesi minoritaria

E' invece assolutamente minoritario, al punto di essere definito dai commentatori "anarchico" e addirittura "bizzarro" l'orientamento espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno 2000, Dir. Ind., 2000, 331; id. sezione dist. di Empoli 23 novembre 2000, Giur. It. 2001, 1902; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It., 1997, I, 2316), secondo cui «la funzione del domain name system è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi».

Si giunge ad affermare, da parte di tali decisioni, fatte evidentemente proprie nella specie dai convenuti, che il domain name è solo un mero indirizzo numerico, tradotto in lettere alfabetiche: una sorta di numero telefonico.

E' stato però agevole replicare che il domain name -oltretutto liberamente scelto dal titolare (nel rispetto delle regole tecniche), è solo tecnicamente un indirizzo, ma nell'uso commerciale, specie nella prospettiva della pubblicità e del commercio elettronico - e di rimando giuridicamente - può avere in concreto le stesse funzioni dei segni tipici dell'imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi. Così Trib. Modena 1 agosto 2000, Giur. merito 2001, 328 che inoltre - espressamente confutando i provvedimenti toscani surrichiamati - ha sottolineato che il domain name può avere in comune con i segni "tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica (denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica).

Al più può riconoscersi - come ritenuto da alcuni provvedimenti - che la qualifica dei domain names come meri indirizzi telematici o come segni distintivi andrebbe determinata in concreto caso per caso, v. Trib. Modena, 27 luglio 2000, id., 328.

D'altronde la possibilità che l'uso di un indirizzo costituisca violazione di un altrui segno distintivo si desume agevolmente dall'art. 1-bis, comma 1° legge marchi.

Il valore e la funzione commerciale dei domain names, inoltre, sta anche nella loro capacità - economicamente relevantissima - di "catturare" il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo. In particolare l'importanza dei domain names, coincidenti con segni distintivi, sta nel fatto che consentono all'utente medio di individuare l'indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.

Essi allora, in quanto consentono di individuare nella rete un soggetto commerciale, sono a loro volta segni distintivi: è stato giustamente rilevato che i domain names sono davvero - come si è rilevato - "la chiave" per l'ingresso nella new economy, e segnano inevitabilmente il divario tra il mercato tradizionale e la rete Internet.

Infine sembra che il vulnus all'uniformità dell'insegnamento giurisprudenziale sopra esposto sia stato "cicatrizzato" dalla stessa giurisprudenza toscana successiva; così Trib. Firenze, 28 maggio 2001, Guida al diritto, 2001, fasc. 37, 39, che ha riformato id. sez. distaccata Empoli 23 novembre 2000, Dir. Inf. 2001, 509, ha prestato piena adesione all'accostamento tra domain name e segni distintivi dell'impresa.

8) Domain name, insegne marchi e segni atipici

Vi è invece qualche perplessità, in giurisprudenza, sul tipo di segno distintivo cui il domain name è riconducibile: Trib. Milano 10 giugno 1997, cit. richiama l'insegna «in quanto il sito spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto»; v. anche Trib. Ivrea 19 luglio 2000 Dir. Ind. 2001, 177; in tale prospettiva la tutela è essenzialmente quella prestata ex art. 2598 c.c.

Tale accostamento, certo suggestivo, è stato criticato in dottrina, osservandosi che non sempre il sito contrassegnato dal domain name è strumento per l'esercizio di una attività economica. Anche in tale ipotesi, d'altronde il domain name contrassegna generalmente prodotti (venduti in quel sito), o servizi; ed allora potrebbe essere meglio assimilato ad un marchio.

Effettivamente domain names e marchi assolvono una funzione che può definirsi induttiva, in quanto - attraverso una serie di associazioni mentali - comunicano informazioni e suggestioni su un certo prodotto o servizio. La dottrina e la giurisprudenza più recenti, infatti, a seguito soprattutto della novella del 1992 alle legge marchi, hanno sottolineato che il marchio non ha più la funzione solo distintiva, di origine di provenienza, ma anche - e sotto il profilo economico soprattutto - quella pubblicitaria e di garanzia (pur se non in senso strettamente giuridico) della qualità del prodotto o del servizio cui si riferiscono.

L'equiparazione al marchio, peraltro, non può essere piena: diversissimi sono i presupposti per la registrazione e diversa e anche la natura dei diritti che su di essi incidono (i domain name sono solo assegnati in uso).

Marginale è poi l'accostamento alla testata giornalistica (v. Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000 secondo cui «un sito del world wide web (può) essere equiparato ad una rivista o altra pubblicazione del tipo cartaceo classico: con una home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea»).

E' preferibile, ad avviso del Tribunale, il richiamo al c.d. segno distintivo atipico, figura riconosciuta dalla giurisprudenza (v. - con riferimento allo slogan pubblicitario - App. Roma 20 gennaio 1981, GADI, 214); ed in realtà il

domain name ha - alla stregua di quanto si è prima rilevato - un valore giuridico ed economico autonomo, irriducibile ai segni preesistenti.

La questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più avveduta ha avuto modo di sottolineare che - a prescindere dall'etichetta giuridica che si vuol dare ad un segno - esso, in quanto utilizzato nel commercio e nell'esercizio di una attività di impresa, se costituisce contraffazione degli altrui segni distintivi, viola la normativa a tutela di questi ultimi, nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale, arg. ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, Dir. Inf., 2000, 346 (per la tutela anche della denominazione sociale, a fronte di contraffazione a mezzo di domain name, v. Trib. Napoli 27 maggio 2000, Giur. Nap., 2001, 3, 93).

In particolare va richiamato l'art. 1 legge marchi, che assicura al titolare del marchio registrato l'utilizzo esclusivo del proprio segno, con interdizione di altrui segni uguali o simili (se confusori).

La norma in parola non specifica però i contesti in cui può realizzarsi l'uso da parte di chi non ne è titolare; pertanto nulla osta a che l'ambiente Internet si ricondotto a tale previsione; d'altronde - e di converso - la tutela non si vanifica solo perché ci sono nuovi strumenti di comunicazione.

Così - nella fase cautelare si è già pronunciato anche questo Tribunale, ord. 24 marzo 1999 cit.: "Poiché la tutela prevista dall'art. 1 l.m. è strutturata in modo tale da garantire il rispetto dei diritti connessi al marchio prescindendo dalla tipizzazione del fatto illecito attraverso il quale detti diritti risultano violati, essa trova immediata e diretta applicazione in tutti i casi in cui l'utilizzazione di qualsiasi altro segno, ed attraverso qualsiasi tipo di comportamento, determini la situazione pregiudizievole contemplata dalla norma. Pertanto anche il domain name, considerata la sua attitudine identificativa, può rientrare tra i segni idonei in concreto a creare confusione con il marchio registrato".

Vi è di più: sempre l'art. 1 cpv legge marchi consente al titolare di utilizzare il proprio marchio nella corrispondenza e nella pubblicità, e anche tale previsione sembra corrispondere ad alcuni fondamentali profili di Internet (pur se non prevedibili dal legislatore, del 1941 e anche del 1992); in particolare può derivarsene il diritto del titolare del marchio all'uso esclusivo dello stesso come domain name.

E pure riconduce ad Internet, anzi agli stessi domain names, l'art. 13 legge marchi, che vieta l'adozione di una denominazione uguale o simile all'altrui marchio; l'art. 17, d'altro canto, stabilisce che non sono nuovi - e non possono essere registrati - i segni identici o simili ad altro segno già noto come altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna.

La dottrina ha d'altronde elaborato, con riferimento alle due ultime norme citate, il principio di unitarietà dei segni distintivi, e di circolarità della tutela.

Si afferma così che il segno distintivo è legato da un determinato e specifico ambito di operatività; ciascun segno è idoneo a violare o ad essere violato da segni pur di tipo diverso.

Anche l'uso dei domain names può dare luogo ad una tale interferenza, non diversamente da lesioni con altri mezzi, giornali, radio TV.

Da qui l'unitarietà della normativa applicabile: vale a dire che ai domain names si applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni distintivi, in primo luogo - evidentemente - quella archetipale dei marchi. In termini v. - ad esempio - Trib. Parma, 26 febbraio 2001 (Galli, 76) secondo cui il domain name è "un nuovo segno distintivo dell'impresa, suscettibile, in quanto tale, di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio dell'unità dei segni distintivi desumibile dall'art. 13 l.m."

L'applicabilità ad Internet del diritto dei marchi, peraltro, deve misurarsi - così come può trovare dei limiti - nelle peculiarità del sistema stesso; così, ad esempio, il sistema Internet non conosce confini, sicché ad esso è inapplicabile il principio di territorialità (fondamentale nel diritto dei marchi), così come non può trovare applicazione il principio di specialità.

Infine non si esamina, perché non richiesta, la possibilità di tutelare la testata, abusivamente usata come domain name, alla stregua della normativa sul diritto d'autore (v. Trib. Padova 14 dicembre 1998, Trib. Bari 18 giugno 1998, Foro It., 1999, 3061).

9) L'irrilevanza del principio first come first served.

La registrazione dei siti, effettuata dalla RA italiana, si regge sul principio, meramente cronologico, first come first served: chi chiede la registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con altro già registrato (per ragioni tecniche il domain name può essere assegnato una sola volta).

La RA svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori.

Da qui il principio, fermamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui la pur regolare registrazione è inidonea a conferire diritti di sorta; v. Trib. Cagliari 25 febbraio 2000, Gius, 2519 (relativa alla tutela di un marchio celebre di fatto); Trib. Vicenza 6 luglio 1998, GADi, 3824; Trib. Roma 2 agosto 1997, caso Porta Portese, Foro It., 1998, I, 923; Dir. industriale 1998, 138. La regola First come è quindi irrilevante, ai fini che qui interessano: non ha forza normativa, ma natura al più solo privatistica, e non potrà mai essere opposta ai terzi.

Pertanto l'uso di un domain name pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico può ben integrare gli estremi - a seconda dei casi - della lesione del diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi; il fatto che si sia ottenuto il domain name seguendo le regole del sistema non vuol dire che si sia sottratti dalle norme giuridiche vigenti, che spiegano la loro efficacia anche in Internet.

10) premessa sulle peculiarità del giudizio di contraffazione

Il giudizio di contraffazione e di confondibilità va condotto alla stregua dei principi generali ormai consolidati in giurisprudenza, ma risente fortemente delle peculiarità di Internet.

Si è già detto che per quest'ultimo non può operare il principio di specialità: infatti in tutto il mondo non possono coesistere due domain name uguali (principio di univocità), pur se per settori diversissimi, mentre possono esistere marchi identici, se differenziati per l'ambito merceologico e/o territoriale di protezione.

Ne segue allora - come giustamente osservato in dottrina - una accentuazione dell'esclusiva del titolare sull'uso del segno che - sul piano della tutela - si riflette (favorevolmente per il titolare del segno preesistente) anche sul giudizio di contraffazione.

Peraltro la contraffazione - e quindi la confondibilità - di un marchio da parte di un domain name successivo andranno affermate o negate all'esito di una comparazione condotta solo tra parole, e non tra qualunque segno grafico (v. Trib. Bergamo 5 maggio 2001, Dir. Inf., 2001, 735, relativa peraltro ad un marchio con parte denominativa debole).

Infatti il giudizio in parola è necessariamente influenzato dalla essenzialità grafica dei domain name, che hanno struttura rigida: possono essere costituiti esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto (la portata dell'art. 16 legge marchi, con riferimento ad Internet, deve essere drasticamente "ridimensionata").

Pertanto il giudizio in parola va condotto tra un marchio denominativo (ovvero tra la parte denominativa di un marchio complesso, se ne costituisce il cuore) di cui si lamenta la contraffazione in rete, da un lato, e il domain name che si assume in violazione della privativa, dall'altro.

Le eventuali varianti, idonee ad evitare il rischio di confusione, rispetto al segno altrui, possono essere solo letterali. Si è acutamente osservato che - al momento in cui l'utente digita il domain name - è esclusivamente la parte denominativa dello stesso ad avere rilievo: la eventuale parte grafica - che del domain name neanche fa parte - apparirà solo dopo il collegamento con il sito.

Ma a questo punto sono del tutto irrilevanti le differenziazioni cromatiche o dimensionali (o anche ottenute con l'aggiunta di simboli o di figure) che dovessero apparire - essendosi - l'agganciamento con il segno altrui già verificato in precedenza, prima del collegamento.

Può anzi concordarsi con quella dottrina che giunge a ritenere irrilevanti per l'utente, al momento della digitazione del domain name, la considerazione dei servizi offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato.

La giurisprudenza ha poi segnalato che il giudizio di confusione non è escluso dalla presenza del top level domain name TLDN (ovvero, quando il confronto è tra domain name, dalla presenza di TLDN diversi).

Si tratta, infatti, di un elemento di variazione del tutto marginale; quello geografico (.it, .fr...) è assegnato a tutti i richiedenti nell'ambito del country code, ed è assimilabile ad un nome di uso generale; ha una rilevanza solo organizzativa, funzionale, nel sistema di assegnazione dei domain name (e del pari è qui irrilevante, a maggior ragione, l'hostname www).

Considerazioni analoghe possono farsi per il TLDN .com, riservato ai siti commerciali. V., in termini, Tribunale Roma, 28 agosto 2000, Dir. informatica 2001, 39.

La parte significativa del domain name - in ultima analisi - è nella stringa di secondo livello: lì vanno ricercati gli elementi - propri del giudizio di contraffazione - di somiglianza ovvero di differenziazione.

Non ha poi particolare rilievo - ai fini dell'identificazione del consumatore medio - rispetto al quale valutare il rischio di confusione, la circostanza che la contraffazione avviene in ambiente Internet.

Infatti deve ritenersi superata la fase pionieristica ed iniziale, durante la quale i navigatori Internet erano effettivamente forniti di un livello culturale alquanto superiore alla media, ciò per le particolarità del mezzo di comunicazione, il che li metteva al riparo dalla grande maggioranza dei possibili errori, come ritenuto da parte della dottrina.

L'enorme diffusione, anzi la massificazione dell'uso di Internet, comporta che l'utente esposto al rischio di inganno e di confusione come qualsiasi altro consumatore, nella realtà commerciale contemporanea.

In prosieguo saranno esaminati ulteriori profili del giudizio di contraffazione e di confusione in ambito Internet.

C) Il caso Playboy: il fatto e le parti

11) Il fatto: i marchi dell'attrice e il sito del convenuto

La vicenda per cui è causa può riassumersi nei termini che seguono. La società attrice, di diritto americano, è titolare del marchio Playboy, registrato in Italia fin dal 1963: ma più precisamente i marchi Playboy registrati, in varie forme e classi (ma sempre comprensivi della denominazione sociale) sono ben 26 (v. prod. att.); inoltre pubblica in lingua italiana l'omonima rivista (editore Edizioni Lancio s.p.a.; in Italia circola anche la rivista originale americana).

In particolare va segnalato l'omonimo marchio denominativo (reg. italiana 000138 19 1 93); vi è poi una altra versione in cui la lettera O di playboy è sostituita dalla rappresentazione umoristica di una testa di coniglio con cravatta a fiocchetto (registrazione 438786); la testa di coniglio, in una ulteriore versione, sovrasta la parola in questione.

Fin dal 1996 l'attrice ha depositato il marchio per la classe 42 (dom. n. rm96c001117), vale a dire per servizi computerizzati (accessi in linea riviste nel settore della moda, intrattenimento, costume e altri argomenti di interesse generale).

Quanto ad Internet, l'attrice dal 1994 è titolare del dominio Playboy.com; la rivista è disponibile sul web-site. Tuttavia il 13 marzo 1998 l'Autorità Italiana ha concesso il dominio www.Playboy.it, su richiesta di Mario Giannattasio; quest'ultimo si avvale, come provider, della C.S. informatica.

Il logo del sito è - secondo una definizione dello stesso convenuto, (la testa di) un maiale assatanato di sesso. Si tratta di un sito a pagamento, di carattere erotico - pornografico.

I servizi principali offerti, sempre secondo l'indicazione del Giannattasio (vedi prod. conv.), sono indirizzi di massaggiatrici, transessuali, luoghi per incontri di sesso, scambio di coppie ecc. foto porno vietate ai minori, filmati hardcore con scene di sesso esplicite.

E' previsto un abbonamento il cui costo varia da 59.000 a 119.000 lire (a seconda se di durata mensile o trimestrale). Il sito del Giannattasio contiene alcune fotografie erotiche i cui diritti d'autore competono alla società attrice (v. elencazione e contratti di copyright in prod. att.); si tratta di una circostanza incontestata: il convenuto si limita a riferire che si tratta di foto rinvenute nel "libero mercato".

Infine il sito in questione consente - tramite hyperlink (collegamento telematico) il passaggio ad altro sito di analogo contenuto www.men.it, che pure presenta foto su cui l'attrice dispone del diritto d'autore.

Da qui il giudizio cautelare prima, e quindi il presente di merito.

12) Le azioni proposte e i legittimati passivi.

La società attrice, in particolare, ha proposto la fondamentale azione di contraffazione, ex art. 1 legge marchi, ed ha altresì invocato la normativa in materia della concorrenza sleale.

Il principale destinatario delle domande è quindi il titolare del sito in contestazione, il Giannattasio, la cui legittimazione passiva - e sostanziale responsabilità - sarà oggetto di accertamento.

Sarà esaminata anche - sotto il profilo della legittimazione passiva- la posizione del provider, CS informatica, pure convenuta in giudizio.

D'altronde la domanda risarcitoria (di cui, peraltro, si rileverà l'infondatezza), l'unica proposta nei confronti della CS informatica, presuppone l'accertamento della responsabilità del provider, quanto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

L'attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti della R.A., l'autorità italiana preposta all'assegnazione dei domain name, chiamata in causa solo dal provider (v. infra).

La Playboy ha così esercitato una propria insindacabile facoltà.

Né sussiste alcun litisconsorzio necessario con la RA, atteso che - al più - potrebbero porsi in astratto questioni tecniche relative all'attuazione dell'inibitoria (ma nella specie ha già trovato attuazione l'inibitoria cautelare).

La posizione della RA, a fronte della domanda attorea, pur se qualificata, in definitiva può in qualche misura richiamare quella dei soggetti terzi destinatari dei provvedimenti di sequestro o descrizione, adottati ex art. 62 legge marchi (non può pertanto condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «va disattesa l'istanza cautelare volta a ottenere una pronuncia inibitoria dell'utilizzo d'un nome di sito Internet senza chiamare in causa, oltre al preteso utilizzatore abusivo, la "Registration Authority" italiana, v. Tribunale Modena, 7 dicembre 2000, Giur. merito 2001, 328; v. anche Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000, Dir. industriale 2001, 169).

13) La domanda di garanzia, questioni pregiudiziali e preliminari

Va anche esaminata la posizione della parte chiamata in garanzia da C.S. Informatica: il rigetto della domanda di risarcimento - infatti - non esonera il tribunale da tale valutazione, al fine del governo delle spese (v. infra).

Si pongono alcune questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

Il provider ha ritenuto di citare la Registration Authority Italiana - G.A.R.R. "nella persona dell'istituto per le Applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella persona del direttore commissario legale con sede in Pisa".

Si è costituito il C.N.R., a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo che la R.A. Registration Authority Italiana costituisce un proprio organo interno, non dotato di personalità giuridica autonoma.

Da qui l'eccezione di irrivalenza della notifica della citazione; in realtà, tuttavia, il C.N.R. ha sostanzialmente accettato il contraddittorio, e quindi la propria legittimazione passiva.

Infatti l'eccezione processuale è stata avanzata esclusivamente «ai fini della remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c., per evitare decadenze»: la questione deve allora ritenersi assorbita, in quanto - in concreto - non vi è stata alcuna violazione delle facoltà processuali di tale parte.

Il C.N.R. ha poi eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, sussistendo quella del Tribunale di Roma, foro convenzionalmente eletto, in forza del contratto del 29 aprile 1998 tra il C.N.R. e la C.S. informatica. L'eccezione è infondata, ex comb. disp. artt. 31, 32 e 33 c.p.c.

La domanda di garanzia, tipica causa accessoria, può infatti essere proposta, alla stregua delle due prime norme cit., al Giudice competente territorialmente per la causa principale.

Né rileva che per la causa di garanzia - sia prevista la competenza territoriale di altro giudice, in forza di clausola convenzionale, ex art. 28 c.p.c.

Infatti, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

D'altro canto il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad una ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della prevenzione o dell'assorbimento ovvero ancora del cumulo soggettivo (art. 31-40 c.p.c.), v. Cass. 30 luglio 1996, n. 6882, Giust. civ. Mass. 1996, 1080; 15 luglio 1985 n. 4143, id. Mass. 1985, fasc. 7; 4 giugno 1980 n. 3633, id. Mass. 1980, fasc. 6.

In termini v. ancora Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212, id. Mass. 1996, 1751, secondo cui in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo, l'attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo; 16 gennaio 1990 n. 159, id. Mass. 1990, fasc. 1; 11 gennaio 1989 n. 72, id. Mass. 1989, fasc. 1.

La vis attrattiva della connessione, d'altronde, è tale che essa opera anche con riferimento a cause connesse assoggettate a riti differenti, salva solo la competenza inderogabile per materia (v. Cass. 2 febbraio 1996, n. 898, Giur. it. 1997, I, 1, 75).

Né può dubitarsi che la normativa in esame trovi applicazione - per l'evidente identità di ratio- sia con riferimento a più domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, sia allorché uno dei convenuti proponga a sua volta domanda autonoma (ma connessa) nei confronti di un terzo.

E' poi evidente che - accertata la connessione - la clausola del foro è inoperante nei confronti delle altre parti del giudizio principale, ad essa estranee (arg. ex Cass. 18 febbraio 1981 n. 989, Giust. Civ. 1981, I, 1370). Tale è il caso di specie, ove è evidente la connessione oggettiva (e parzialmente soggettiva) tra la domanda principale, proposta dall'attore nei confronti del Giannattasio e di C.S., e quella di garanzia proposta da quest'ultima - che assume così la posizione di attore - nei confronti del C.N.R., in relazione alla medesima fattispecie. Si consideri poi che almeno uno dei convenuti del giudizio principale, il Giannattasio, risiede a Napoli: da qui allora la sicura applicabilità dell'art. 33 c.p.c., anche alla stregua della giurisprudenza più rigorosa, secondo cui la norma in oggetto operi solo allorché la competenza per la causa principale sia stata determinata ex artt. 18 e 19 c.p.c., e non anche quando sia prevista la competenza di un foro speciale esclusivo, v. Cass. 17 dicembre 1991 n. 13594, id. Mass. 1991, fasc. 12.

Non può invece richiamarsi, in senso contrario all'interpretazione qui sostenuta, Cass. 1 luglio 1994, n. 6269, id. Mass. 1994, 913 che esclude sì l'applicazione dell'art. 31 cit., e quindi la possibilità di proporre la domanda accessoria dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio, allorché quest'ultimo sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale, ciò in forza del carattere eccezionale della norma cit: nel caso di specie, infatti, questo Tribunale è stato correttamente individuato come giudice della causa principale, proposta dall'attore, alla stregua degli ordinari criteri di competenza per territorio.

14) L'istruttoria processuale e le difese delle parti convenute

I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, in quanto la causa non sarebbe stata istruita: ed effettivamente le parti, in primo luogo l'attore (su cui incombeva l'onere probatorio) non hanno formulato richieste istruttorie.

Nondimeno, la domanda principale di contraffazione può essere accolta.

Ciò alla stregua di una cognizione senz'altro esauriente: da un lato infatti i principali fatti di causa sono sostanzialmente incontestati, dall'altro le parti hanno prodotto, fin dalla fase cautelare, ampia ed idonea documentazione. Né ha pregio il rilievo che il Tribunale, in questa sede di merito, decide alla stregua dello stesso materiale istruttorio di cui disponeva il giudice della cautela.

Infatti se è vero, in linea generale, che il procedimento cautelare si fonda su una cognizione, in fatto, sommaria, è del pari vero che il giudizio di merito, successivo alla fase cautelare, ben può esaurirsi rapidamente, senza lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto può essere deciso sulla base delle sole prove precostituite.

Così nella specie, ove anzi i provvedimenti cautelari sono stati adottati, in concreto, alla stregua di una cognizione già esaustiva (per il più volte richiamato carattere documentale della controversia): inoltre la causa può essere subito decisa anche quanto alle domande risarcitorie (evidentemente non considerate in sede cautelare), come sarà meglio esposto in prosieguo, rispetto alle quali effettivamente si riscontrano lacune istruttorie, evidentemente imputabili alla attrice.

Di contro - e con scarso rispetto per le vigenti regole processuali - i convenuti si sono limitati a richiamare le proprie difese nella fase cautelare, senza riprodurle analiticamente in questa sede, come invece sarebbe stato necessario (stante l'autonomia del giudizio di merito da quello cautelare).

Quanto alle altre domande, a fronte di effettive lacune istruttorie (su cui v. infra), si farà ricorso ai fondamentali principi in materia di prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.

D) Il marchio Playboy

15) Caratteri dei marchi Playboy

I marchi di parte attrice sono forti.

L'attenzione deve catalizzarsi sul marchio denominativo Playboy, ovvero sulla omonima parte denominativa degli altri marchi, di cui (anche per la costante presenza) costituisce l'elemento caratterizzante, il cuore.

Si tratta di una parola di fantasia, di lingua inglese, priva di aderenza concettuale, se non indiretta e allusiva, ai prodotti e i servizi cui si riferisce (d'altronde molteplici, e nei più diversi ambiti).

Playboy è inoltre marchio di rinomanza, ex art. 1 lettera c) e 13 cpv legge marchi, ed anzi celebre.

Marchio di rinomanza è quello "conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti". (così Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, GADI, 4047; v. - con specifico riferimento ai domain names - Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001, Galli 70).

Un marchio invece è celebre quando è di fatto conoscitissimo presso il pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si tratti di un pubblico di consumatori di prodotti contrassegnati dal marchio ovvero di un pubblico costituito indistintamente da consumatori o da non consumatori, e quando il segno è dotato di una carica simbolica che travalica il contenuto tipico del marchio per assurgere a significati affatto diversi, v. Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562.

Per altro verso, in giurisprudenza si segnala che le due figure (solo la prima normativamente prevista) non coincidono: «la rinomanza ha una estensione più ampia della celebrità, in quanto richiede unicamente che il marchio sia notorio ad una gran parte dei consumatori. Ricorre infatti l'ipotesi del marchio notorio che gode di rinomanza quando vi sia una vasta diffusione di prodotti recanti il detto marchio, tale da imprimersi nella mente di una ampia fascia di pubblico che, pur non acquistando il prodotto, viene comunque quotidianamente e ripetutamente in contatto con lo esso. Invece il marchio celebre investe settori merceologici differenti e differenti prodotti, tutti rispondenti ugualmente alle aspettative

del pubblico, in modo da fungere da collettore di clientela, indirizzando il pubblico dei consumatori verso prodotti contrassegnati da quel marchio quale garanzia di qualità del prodotto medesimo», Trib. Monza 8 luglio 1999, GADI, 4016.

Nella specie parte attrice, peraltro, non ha ritenuto di documentare in alcun modo tali caratteri dei propri marchi (pur se usualmente, nei giudizi di merito, una tale prova è offerta, anche a mezzo di indagini demoscopiche, v. ad es. Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562).

Al riguardo il Tribunale (e nonostante l'oggettiva negligenza difensiva della attrice) può fare ricorso al notorio, di cui all'art.115 cpv c.p.c., da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura nel tempo e nel luogo della decisione, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, Giust. civ. Mass. 2001, 835.

Così già Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.: «per la sua notevole capacità distintiva (il nome Playboy) si imprime con particolare efficacia nella memoria dell'utente. E ciò tanto più in quanto detta denominazione è divenuta eccezionalmente nota e di conseguenza finisce con l'assumere un ruolo decisamente preminente ed individualizzante per qualsiasi tipo di clientela» (e non è privo d'interesse il rilievo che la U.S. District Court dello Stato di New York, nel 1996, ha dichiarato non accessibile egli USA il sito playmen.it, proprio a tutela del segno Playboy).

Ed in realtà il Tribunale può affermare - come dato "sociologico" e di "generale conoscenza" che la denominazione Playboy, che in origine contraddistingueva una rivista americana, è ormai - da molti anni - segno ben noto in tutto il mondo.

Da un lato infatti contraddistingue pubblicazioni, prodotti e servizi di più vario genere (cfr le registrazioni italiane), anche solo latamente erotico, in quanto è piuttosto legato allo svago e al divertimento (e così è conosciuto da fasce di persone ben più ampie rispetto agli effettivi utenti e acquirenti).

Dall'altro lato Playboy (rivista, marchi) è assunto a simbolo di una certa concezione della vita, del piacere e del sesso, non volgare e anzi - ormai - in un certo senso, "imborghesita"; l'impero editoriale (e non solo) creato da Hugh Hefner a partire degli anni cinquanta ha davvero contribuito in modo decisivo a quella che è stata definita l'unica rivoluzione risuscita del XX secolo, quella sessuale.

A ben guardare l'assoluta notorietà di Playboy è, nel caso di specie, riconosciuta dagli stessi convenuti, beninteso inconsciamente: ed in tal modo può leggersi - la "tesi" sostenuta nella fase cautelare dai convenuti, e già disattesa dal Tribunale, secondo i quali il marchio di parte attrice sarebbe assunto a termine di uso comune, una sorta di sinonimo di Don Giovanni.

E' infatti fin troppo ovvio il rilievo che, in Italia, prima dell'arrivo (o meglio, della conoscenza) dei prodotti e servizi della attrice la parola Playboy non aveva particolare diffusione.

In termini giuridici, CS e Giannattasio invocano la volgarizzazione del marchio Playboy, vale a dire di perdita - per la generalizzazione - di capacità distintiva.

Tale eccezione è palesemente pretestuosa e infondata e non richiede particolare approfondimento: né è stata ulteriormente sviluppata in questa sede; C.S. si limita ad osservare - a quel che è dato comprendere ironicamente - che chiunque si definisce playboy - con l'iniziale minuscola - sarebbe passibile di denuncia da parte della attrice (e in fase cautelare, evidentemente sempre con lo stesso proposito ironico, tale parte aveva indicato taluni playboy del passato, idealmente includendo nell'elenco anche Gabriele D'Annunzio e lo stesso Don Giovanni).

L'attrice ha così potuto replicare - con giustificato sarcasmo - di non essere contraria anche a che qualcuno voglia infliggere ad un figlio un crudele destino, chiamandolo Playboy...augurandosi peraltro che il proprio successo non arrivi a tanto!

Si deve però convenire con la Playboy che altra cosa è la tutela - alla stregua della normativa vigente - della propria denominazione sociale e dei propri segni distintivi commerciali.

Solo per completezza, può rilevarsi da un lato che la pretesa volgarizzazione costituisce un assunto assolutamente non provato, dall'altro, sempre con il provvedimento di reclamo che «deve certamente escludersi che (la denominazione Playboy) sia divenuta un termine usuale svincolato da qualsiasi riferimento con l'impresa di origine, che definisca non solo un determinato prodotto proveniente da certa fonte produttiva, ma ogni prodotto dello stesso genere da chiunque offerto. La tesi (di parte convenuta) finisce per confondere la presunta volgarizzazione del marchio con la sua particolare diffusione e celebrità, anche a livello mondiale, che impone anzi un giudizio di confondibilità più rigoroso e finisce perciò per rafforzare l'esigenza di tutela invocata».

E) Il giudizio di contraffazione e di confondibilità

16) Il confronto tra i segni

Il domain name in contestazione del Giannattasio costituisce contraffazione dei marchi di cui è chiesta la tutela, come già riconosciuto dai giudici della cautela, alla stregua dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza (giudizio di sintesi, di impressione ecc.).

D'altronde il domain name www.playboy.it è identico - nel second level (unico elemento da considerare) al marchio denominativo Playboy.

Il domain name del Giannattasio è poi indiscutibilmente simile anche agli altri marchi della Playboy, vale a dire quelli complessi, comprensivi - come si è detto - della denominazione omonima e della testa di un coniglietto: l'elemento denominativo, di fortissima forza evocativa (e - come pure detto - di vasta e ormai risalente notorietà) è senz'altro il cuore di tutti i marchi Playboy.

Alcuna rilevanza ha poi il fatto che il domain name del Giannattasio si accompagna al disegno stilizzato della testa di un suino.

Può certo condividersi l'opinione del giudice di reclamo, secondo cui la mera sostituzione di un animale - il coniglietto Playboy con un altro, il maiale «non è privo di elementi che potrebbero indurre ad una qualche forma di collegamento tra le fonti di provenienza dei servizi».

Coniglietto e maiale, l'uno con il papillon, l'altro con una bombetta e un sigaro, evocano evidentemente entrambi divertimento e - quantomeno - erotismo (il secondo, beninteso, in modo ben più greve e "radicale"). Peraltro, e ben più radicalmente - alla stregua di quanto si è esposto prima sub 1 d)- le varianti in parola non devono prendersi in considerazione nel giudizio di contraffazione, in quanto appaiono sul sito solo successivamente all'apertura dello stesso: la testa di suino, in definitiva, neanche attiene al domain name (né potrebbe, tecnicamente, farne parte).

17) Il giudizio di confusione

L'art. 1 lettera a) legge marchi vieta ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

D'altro canto l'art. 13 legge marchi vieta l'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna - ed implicitamente anche domain name, alla stregua del richiamato principio di unità dei segni distintivi- l'altrui marchio (se ne deriva pericolo di confusione, negli stessi termini dell'art. 1 cit.).

Peraltro - nella specie - trova applicazione l'art. 1 lettera c) legge marchi, in comb. disp. con l'art. 13 cpv che vietano ai terzi l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato altrui, anche per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza ... se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Tale è il caso dei marchi Playboy, come già rilevato.

La rinomanza/celebrità non rileva, qui, per affermare la tutela ultramerceologica dei marchi in parola: infatti il prodotto Playboy e i servizi offerti dal sito del Giannattasio sono affini.

La società attrice, fin dal ricorso introduttivo della fase cautelare, segnala (ma si tratta di dati notori) che le proprie pubblicazioni (anche informatiche) si caratterizzano «per la bellezza esplosiva delle stupende ragazze...ritratte» e per la qualità delle «opere dell'arte fotografica ma anche della letteratura del genere, leggera quanto si vuole ma pur sempre letteratura, ad esaltazione della bellezza femminile».

Si è già detto del carattere francamente erotico - pornografico del sito del Giannattasio.

Da qui allora l'affinità - e anzi la contiguità - tra i servizi offerti dalla Playboy e quelli del sito del Giannattasio: erotismo e pornografia costituiscono settori omogenei (al di là dei giudizi estetici e di qualità, o anche etici, che certo non competono al Tribunale), e ciò è tanto più vero sotto il profilo commerciale, con riferimento a pubblicazioni (anche elettroniche) specializzate nel settore dell'Eros.

E' appena il caso di ricordare che la giurisprudenza riconosce l'affinità tra prodotti e servizi che presentano l'attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, Foro it., 2001, I, 641, caso Formaggino Mio).

Deve poi considerarsi la particolare valenza del rischio di confusione, ex art. 1 e 13 legge marchi cit..

La giurisprudenza reputa che la celebrità del marchio aumenta il pericolo di confusione, anche ove altri utilizzino il medesimo marchio per prodotti non affini (ad es. v. Trib. Vicenza 28 ottobre 1993, GADI 3076); e il rischio di confusione è riconosciuto anche in ipotesi di confondibilità in senso ampio, allorché il pubblico sia indotto a ritenere che esistano rapporti contrattuali o di gruppo tra il titolare del segno imitato e il titolare del domain name imitante.

In termini v. - con riferimento ai domain names - Trib. Roma 9 marzo 2000 (Galli 37); Trib. Modena 24 gennaio 2001 (id. 72) secondo cui «L'utilizzazione di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli per i quali tale marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell'utente l'opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione».

Tanto si riscontra anche nella specie, ove il rischio che gli utenti ritengano sussistere siffatti legami tra la Playboy e il Giannattasio è acuito dalla rilevata affinità tra i servizi offerti; in particolare tale affinità comporta che il rischio di confusione non può escludersi neanche allorché l'utente si avvalga di un motore di ricerca (dove i siti individuati vengono presentati insieme ad una sommaria descrizione del loro contenuto).

18) Initial confusion

Il rischio di confusione/associazione si manifesta con modalità peculiari in Internet, con riferimento ai domain names costituenti contraffazione dei marchi di rinomanza.

L'attore ha richiamato al riguardo la pre-sale confusion; in dottrina non mancano riferimenti all'initial confusion, in sostanza la confusione che si manifesta solo in una prima fase dell'approccio al prodotto o al servizio (quindi, nel nostro caso, al sito) contraddistinto dal segno dell'imitatore.

Tale iniziale confusione è di per sé sufficiente a determinare l'approfittamento per l'imitatore, e - di converso - un pregiudizio per il titolare del marchio.

La dottrina più avveduta ha già avvertito che, in ambito telematico, l'effetto utile per il titolare del sito è il momento del contatto.

Specularmente, il pregiudizio per il titolare del marchio imitato non sta tanto nel fatto che rischia di essere confuso con altri: il rischio è il contatto, nel senso che altri può profittare della domanda dei consumatori/navigatori che, cercando

prodotti di un certo genere o marca, approdino a servizi e offerte più o meno succedanee, che lo distolgano dall'obiettivo primario.

L'utente, infatti (sia che digiti direttamente il domain name, sia che passi attraverso links o motori di ricerca) è indotto - sia caduto o meno in confusione - ad associare mentalmente, e quindi ad instaurare un collegamento, tra il domain name e il segno distintivo ad esso simile.

Tale interferenza comporta un drenaggio della clientela dall'uno (il titolare del segno da tutelare) all'altro (il titolare del domain name); si è così segnalato che il mero collegamento favorisce la provvista pubblicitaria dei siti non ricercati.

In particolare «il modello distributivo di Internet...è quello che prevede uno schema asimmetrico, in base al quale a fronte del solo costo di connessione ad Internet, il consumatore riceve copia del prodotto informativo, mentre il titolare del sito ottiene in cambio: informazioni sull'utente, riutilizzabili o vendibili, il valore aggiunto rappresentato dal contatto tra l'utente e il sito, che fa lievitare il valore di scambio del sito web, i compensi lucrabili quali corrispettivi di inserzioni pubblicitarie».

In termini v. Trib. Macerata, ord. 2 dicembre 1998, Dir. Ind., 1999, 35, che ha vietato l'adozione di un domain name simile all'altrui marchio rinomato per un sito relativo a prodotti non affini a quelli per cui il marchio è registrato, "anche in ragione della precipua e specifica modalità di accesso al servizio Internet, tale che di primo acchito l'elemento fondamentale per il riconoscimento è proprio l'indirizzo, quando riprenda un marchio altamente diffuso e conosciuto.»

Una tale configurazione ben si attaglia al caso di specie: l'utente che, collegatosi al sito del Giannattasio attratto dal domain name, identico a quello della notissima rivista dell'attrice, potrebbe presto dubitare dei collegamenti tra l'uno e l'altro, in ragione del carattere pornografico, e dell'intrinseca volgarità del sito del convenuto. Tuttavia a questo punto si sono già verificati sia gli effetti pregiudizievoli per la Playboy - nel senso sopra evidenziato - che il vantaggio parassitario per il Giannattasio il cui sito, senza la contraffazione per cui è causa, verosimilmente non sarebbe stato contattato.

19) Le nuove funzioni del marchio

A ben vedere, tuttavia, la questione va posta - ad ulteriore conferma dell'illiceità della condotta del convenuto - in termini ancora più radicali ed innovativi, in considerazione sia del nuovo ruolo del marchio, specie se di rinomanza o celebre, e della relativa tutela a fronte di fatti contraffattivi, ma anche delle peculiarità di Internet.

Così questo Tribunale - adeguandosi ad un orientamento sostenuto dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza più attenta alle esigenze del commercio moderno - ha più volte ribadito che è ormai venuta meno la centralità della funzione distintiva del marchio, ciò quanto meno dalla novella del 1992.

Prevale infatti, e non più sotto il solo profilo economico, la concezione del marchio come brand: strumento di comunicazione e di "promozione": concezione, si noti, perfettamente omogenea con i caratteri di Internet più volte richiamati, vale a dire di strumento di comunicazione anche commerciale e veicolo pubblicitario. Da qui anche la più rigorosa, avanzata tutela del segno a fronte di condotte confusorie, e che incidono negativamente su tale ulteriore funzione.

Particolare significato ha avuto, al riguardo, l'introduzione del rischio di associazione, di cui agli artt. 1 e 13 legge marchi cit.

Così Trib. Napoli 3 luglio 1998, caso Levi Strauss, riv. Dir. Ind. 1999, II, 344, nonché id. 5 novembre 1998, caso Benckiser - Henkel, ivi 1999, I, 243.

In particolare il primo provvedimento ha affermato: «Le riforme del 1992 (di attuazione della direttiva 89/104 CE cit.) e del 1996 (di attuazione dell' accordo TRIPs) hanno quantomeno avviato una radicale "trasformazione" del diritto italiano dei marchi».

In particolare è entrata in crisi la tradizionale concezione del marchio come "indicatore di provenienza" dei prodotti e servizi che contraddistingue. Basta ricordare, a tale proposito, la riscrittura (ad opera del d. legisl. 480/92 cit.) dell' art. 15 l.m.; capovolgendo l' originaria previsione, è ora prevista la libera trasferibilità del marchio, che può anche essere oggetto di licenza non esclusiva.

Così anche in Italia i contratti di merchandising (con i quali si attribuisce ad altri, verso il pagamento di una royalty, la utilizzazione del segno per contraddistinguere prodotti che non hanno alcuna relazione con quelli in precedenza contrassegnati) hanno trovato piena legittimazione.

In altri termini si è notevolmente allentato (se non spezzato, per i marchi di rinomanza) il nesso tra il marchio e l' impresa che ne fa uso per contraddistinguere la propria produzione; d'altronde, a ben vedere, neanche è più richiesto che il titolare del diritto sul marchio sia un imprenditore.

.... come rilevato in dottrina, il legame tra "segno ed elementi reali della fonte di produzione risulta sostanzialmente abolito in tutti i momenti più rilevanti della vita del marchio: nel momento genetico, in quello traslativo, in quello circolatorio".

Tali fondamentali innovazioni sono espressione della "presa d' atto", da parte del legislatore (comunitario e interno) dell' effettivo ruolo svolto dal marchio nel mercato.

Infatti il marchio ha assunto ormai un valore autonomo- pubblicitario, di comunicazione, di investimento (per le imprese e per il pubblico)- ampiamente svincolato dai prodotti e servizi cui inerisce (il che non è privo di profili negativi: si pensi alla pratica del c.d. "marchio di richiamo").

Esso, come rilevato da accorta dottrina, non è tanto il segno o anche il simbolo di una origine comune dei prodotti su cui è apposto (che può non esserci, ax art. 15 cit.), ma il compendio di un insieme di informazioni e di suggestioni positive, che dal marchio si estendono al prodotto o al servizio contraddistinto (che, in un certo senso, finisce per avere una posizione di "secondo piano").

Economisti e dottrina giuridica sottolineano ormai come prevalente la funzione pubblicitaria o suggestiva del marchio; si è quasi provocatoriamente affermato (ma con precisi supporti economici) che "la marca moderna non appartiene più all'universo del commercio, quanto piuttosto a quello della comunicazione".

In termini semiologici, il marchio è il "significante" (strumento di comunicazione) che racchiude e comunica valori, conoscenze, qualità, almeno in parte autonome rispetto al "significato" (il prodotto o il servizio); esso - di conseguenza - ha una valenza economica e, in forza della novellazione, giuridica propria (che è tanto maggiore quanto più ampio è il divario tra significante e significato, ossia tra la percezione del marchio e quella del prodotto o del servizio).

Il valore di un marchio (inteso sia in senso economico che come capacità distintiva) sta quindi nella capacità che il segno ha di catturare l'interesse dei consumatori, anche in forza delle suggestioni e delle associazioni mentali che esso è in grado di evocare.

Non vuole certo affermarsi che la funzione di indicatore di provenienza sia venuta meno, nel mercato e nella previsione normativa; tuttavia tale funzione - nella realtà economica e quindi nell'ottica giuridica - ha perduto importanza, e comunque non è più esclusiva.

La rilevanza giuridica delle ulteriori funzioni del marchio, fino ad ora negata, ormai si impone nel diritto interno italiano, e ciò sia (in positivo) in forza delle novellazioni già richiamate sia (in negativo) per la mancanza di reali dati ostativi (non essendo poi concepibile che funzioni di primario rilievo non trovino tutela nelle generali previsioni della l.m.).

In tal senso depone lo stesso considerando 10 dirett. 89/04/CEE (nonché il 7 del reg. marchio com.), che espressamente prevede la possibilità che il marchio svolga funzioni ulteriori rispetto a quella di indicazione di provenienza.

Si consideri che la stessa Corte di giustizia CE ha di recente riconosciuto autonoma valenza giuridica, ex art. 7 2° comma dirett. cit., alla funzione pubblicitaria del marchio (cfr Corte di giustizia CE 4 novembre 1997, c. 337/95, Foro It. 1998, V, 157).

Tanto si verifica con particolare forza per i marchi rinomati o celebri, che hanno finalmente trovato specifica tutela negli art. 1 lett. c. e 17 lett. b legge m., introdotti dalla novella del 1992; in effetti la tutela ultramerceologica ad essi attribuita non costituisce tanto una deroga al principio di specialità, quanto il riconoscimento, in via generale, della loro peculiare ed autonoma rilevanza economica, tale da "oscurare" il ruolo dei prodotti e servizi cui possono inerire.

Ulteriore conferma della rilevanza giuridica della funzione "attrattiva" del marchio (specie di rinomanza) sta proprio nella introduzione del rischio di associazione.

Quest'ultimo, quindi, non allarga - almeno direttamente - il concetto di "somiglianza tra segni", non "diluisce" i parametri cui il giudice deve attenersi nella comparazione dei marchi, ma consente di riferire il rischio di confusione (estendendone la relativa tutela) al nuovo contenuto (giuridicamente rilevante) del marchio.

Il rischio di confusione, pertanto, ne risulta "accresciuto", quanto ad area di operatività, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

Autorevole dottrina ha sottolineato che vi è rischio di confusione "per associazione" quando i consumatori riconoscono, anche inconsapevolmente, in un dato segno un richiamo o un riferimento ad un altro segno registrato; il pubblico, in tal caso, associa determinati prodotti e servizi a una immagine seducente e originale, quella espressa dal marchio usurpato. Il titolare di quest'ultimo cattura l'attenzione dei clienti non con la propria capacità imprenditoriale ed inventiva, ma appunto facendo propri i caratteri promozionali dell'altrui segno.

La giurisprudenza straniera già da tempo ha sottolineato che si ha confusione (per associazione) allorché vi è appropriazione del "potere attrattivo", ancorché del carattere distintivo, dell'altrui marchio (cfr Trib. Comm. Namur, Belgio, 23 dicembre 1992, Journ. Trib. 1993, 319).

La tutela repressiva dovrà intervenire quando il segno "somigliante" è in grado di evocare, per le modalità di utilizzo, e tenuto conto del concreto contesto di mercato, il messaggio proprio del segno imitato.

Quel che rileva è l'"association entre le signe et la marque" vale a dire "l'impressione di déjà vu che il segno imitante produce sul pubblico, richiamando alla mente dei consumatori il messaggio collegato al segno imitato, impressione che - pur in assenza di un pericolo di confusione sulla provenienza - può consentire al titolare del segno posteriore di superare la diffidenza iniziale che il consumatore è indotto a nutrire verso un prodotto su cui è apposto un marchio nuovo, riducendo così la necessità di iniziative promozionali".

E' evidente - ed è qui la maggiore differenza con la norma previgente - che la confusione, così intesa, va riconosciuta come sussistente ogni qualvolta si instaura agli occhi del pubblico un significativo collegamento - o, appunto, associazione - tra segno imitante e marchio imitato, ciò per la presenza di caratteri essenziali comuni (da individuare e valutare secondo i criteri prima esposti).

Di contro non occorre che, la confondibilità tra i segni comporti anche l'insorgere del dubbio (o anche di un errore) circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati.

In altri termini - si è osservato in dottrina - la confusione per associazione non presuppone necessariamente un errore da parte del pubblico sulla provenienza e qualità dei prodotti contrassegnati: si può verificare anche quando i consumatori siano consapevoli di avere a che fare con due marchi del tutto indipendenti l'uno dall'altro, in quanto facenti capo a soggetti diversi e non collegati (non è neanche richiesto che il pubblico sia indotto a ritenere che i due prodotti provengano da due imprese distinte, tra cui però intercorrono rapporti di licenza, o comunque, di autorizzazione all'uso del marchio, come invece ritenuto da Corte d'Appello di Milano, 28 novembre 1995, GADI 1996, 3444).

L'associazione tra i marchi influenza il pubblico nelle sue scelte, inducendolo ad acquistare prodotti (o servizi) il cui marchio evoca quello antecedente, imitato; ciò in quanto il pubblico è indotto a trasferire almeno una parte dell'"immagine" positiva che ha della prima "marca" al prodotto o al servizio contraddistinto dal marchio contraffatto.

Tanto, lo si ribadisce, pure se il pubblico è consapevole del fatto che marchio e prodotto non sono originali (in termini, con ambiguità, Trib. Udine 31 maggio 1993, riv. Diritto industriale, 1995, II, 2)».

Già in precedenza, ed ancor più icasticamente, Trib. Napoli 13 maggio 1996 (Rivista diritto industriale, 1996, II, p. 294; GADI, 3487, Diritto Industriale, 1997, 17; Giurisprudenza Napoletana, 1997, 84; Trib. Napoli 31 maggio 1997, Il Dir. ind. 1997, 923) aveva affermato che il «concetto di associazione, specie in presenza di marchi di rinomanza... comprende ogni ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche meramente psicologico tra i due segni. Ciò nel senso che la clientela, indipendentemente da ogni confusione tra i prodotti e, prima ancora, in ordine alla origine degli stessi, è indotta a collegare il marchio originale al contraffatto, nel senso che tende ad attribuire ai prodotti cui il secondo è apposto le caratteristiche- positive- di quelli contrassegnati dal primo. In altri termini l'associazione è meramente psicologica, al limite inconscia (si pensi al ruolo, anche in pubblicità, dei messaggi subliminali), e comporta l'estensione, nella memoria, al marchio contraffatto (rectius: ai prodotti relativi) dell' "immagine", complessivamente intesa (e comprensiva di rinomanza, qualità, garanzia ecc.) sottesa al marchio originale»; v. anche App. Bologna 18 febbraio 1998, GADI, 3906.

20) Marchi di rinomanza e approfittamento

Ad integrazione di quanto sopra può solo ribadirsi che le nuove funzioni del marchio - e quindi la nuova configurazione del rischio di confusione/associazione- trovano particolare riconoscimento proprio con riferimento ai marchi di rinomanza.

Si consideri al riguardo il chiaro disposto del già richiamato l'art. 1 lettera c) legge marchi, che vieta l'uso di un segno eguale o simile ad un marchio di rinomanza, qualora tale uso "consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"; la norma in parola (e così quella ex art. 13 cpv cit.), così come l'ipotesi di cui alla lettera a), e al contrario di quanto previsto dalla lettera b) non richiama espressamente il rischio di confusione.

Da un lato, quindi, capacità distintiva e rinomanza, dall'altro - in stretto legame - vantaggio o pregiudizio. Pertanto - alla stregua del letterale tenore della norma in esame - il rischio di confusione/associazione, per tali segni, si manifesta essenzialmente come possibilità che l'uso illecito da parte di terzi di un segno uguale o simile si risolva in un indebito vantaggio (ossia in un approfittamento del terzo), ovvero in un pregiudizio per il titolare del segno imitato; e ciò, lo si ribadisce, anche in virtù di un mero "richiamo" psicologico al messaggio collegato al marchio di rinomanza.

Tanto si riscontra, indubbiamente, nella specie, quanto al domain name del Giannattasio.

Poco interessa - in ultima analisi - che l'utente Internet configuri o meno l'esistenza di collegamenti commerciali tra la società Playboy e il Giannattasio: quel che rileva è che questi, con il proprio domain name, coincidente con il marchio degli attori, si sia concretamente appropriato - oltretutto nello stesso ambito di mercato - del plusvalore positivo sotteso al marchio Playboy, uscendo così, a costo zero, dall'anonimato.

Infatti il numero di siti erotico - pornografici è, notoriamente, enorme e in continua crescita: da qui allora il cruciale rilievo del domain name (illecitamente) scelto nella specie, in quanto accattivante ed in grado di evocare (quantomeno) un "soggetto", l'odierna attrice, particolarmente esperto nel settore ed affidabile.

Si è realizzato - in altri termini - l'approfittamento da parte del Giannattasio dei valori positivi - e di rilevante capacità attrattiva di clientela - sottesi ai marchi Playboy. Ciò in un settore - quello dell'intrattenimento maschile- di forte interesse per la società ricorrente e già sovrassaturato.

Inoltre il Giannattasio ha arrecato anche - e soprattutto - un rilevante pregiudizio ai marchi della società attrice. Ciò in quanto il domain name in contestazione da un lato - e per i dedotti fini di approfittamento - richiama i marchi della Playboy, dall'altro "contamina" il messaggio originario di tali marchi.

Il sito del Giannattasio è infatti essenzialmente pornografico, mentre Playboy, anche con riferimento alla propria presenza in rete, si fa vanto di non essere mai scaduta nella volgarità e, tantomeno, nella pornografia. In definitiva si è realizzata la situazione così brillantemente descritta in dottrina: «il pregiudizio sussisterà non soltanto quando il segno dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili, ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato "stile", a costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso. In relazione ai segni distintivi di Internet, questa situazione potrà quindi ricorrere in particolare quando l'attività svolta in un sito sia tale da accostare il marchio a messaggi negativi o comunque distorsivi rispetto a quello di cui il marchio stesso è portatore».

Può richiamarsi - in giurisprudenza - Trib. Vicenza 6 luglio 1998 cit.; si è affermata la contraffazione del celebre marchio Peugeot (automobili) da parte del sito peugeot.it, pur se nella disponibilità di società che si occupano di sistemi informatici.

Il Tribunale ha osservato che: «l'uso del marchio peugeot comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del gruppo francese, sfruttando la buona fama da questo goduta. Vantaggio che è sicuramente indebito atteso la mancanza di autorizzazione e smaccatamente parassitario. Oltre a ciò, sussiste sicuramente, pur come rovescio della stessa medaglia, il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio celebre che vede il suo nome associato a servizi e prodotti non da lui provenienti, che ben possono essere di scarso valore, tale da indurre a ritenere nel pubblico che la casa non sia più all'altezza delle sue tradizioni e rinomanza»; in termini v. anche Trib. Parma, 22 gennaio 2001 cit.

E) La responsabilità del provider

21) La responsabilità del provider, in generale

La questione più complessa su cui il Tribunale deve pronunciarsi è quella della responsabilità per le violazioni commesse a mezzo di Internet del provider, il soggetto che - grazie alla propria organizzazione - fornisce al titolare del sito l'accesso alla rete Internet.

Si tratta di un profilo di fondamentale importanza, in primo luogo pratica, specie con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni.

L'Internet provider, che normalmente è un imprenditore, è infatti, di norma - tra i possibili responsabili di illeciti commessi su Internet - il soggetto più agevolmente individuabile e che offre (sempre in linea di massima) le maggiori garanzie di solvibilità.

La riflessione della giurisprudenza italiana sul punto è tutt'altro che copiosa e, inoltre, ad avviso del Tribunale, ancora insoddisfacente quanto all'approfondimento.

Si riscontrano, inoltre, orientamenti discordanti, nessun dei quali sembra aver avuto la prevalenza.

Vi è però una certa generale tendenza volta a limitare la responsabilità del provider, anche alla stregua della legislazione e della giurisprudenza straniera, specie USA (qui il provider - per escluderne la responsabilità - è stato paragonato ad un bibliotecario che non può controllare l'afflusso di materiale alla rete, o al gestore di una bacheca elettronica, del pari non controllabile; si veda però anche la direttiva comunitaria sul commercio elettronico, n. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, G.U.C.E., n. L 178/1, del 17 luglio 2000; più rigorosa, quanto alla responsabilità penale del provider, la legge antipedofilia 269/98).

In Italia è però minoritario l'orientamento che tende, radicalmente, ad escludere in ogni caso la responsabilità del provider per il contenuto del sito ospitato, assimilandone il ruolo "a quello di un centro commerciale che abbia concesso in locazione la bancarella sulla quale l'autore ha esposto i prodotti incriminati", v. Trib. Cuneo, 23 giugno 1997, AIDA, 1997, 942.

E' controversa, in sostanza, l'esatta individuazione delle fattispecie di responsabilità del provider.

Va segnalato - per la radicalità speculare all'indirizzo sopra esaminato - quello che afferma con notevole ampiezza la responsabilità del provider, equiparandolo "ad una sorta di editore, il quale ha l'obbligo di vigilare affinché attraverso la sua pubblicazione non vengano perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica", (v. Trib. Macerata, 2 dicembre 1998, cit. che pertanto ha ritenuto un service provider responsabile dell'illecito consistente nell'adozione, per un sito da esso ospitato, di un domain name che costituiva violazione dell'altrui marchio e titolo di una pubblicazione).

La dottrina, a sua volta (ma senza riscontri in giurisprudenza), ha talora tentato di affermare la responsabilità del provider, per omesso controllo delle informazioni presenti su internet, richiamando l'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; vi è riscontro specifico nell'art. 18 della legge sulla privacy, n. 675/1996) o l'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia); si è però replicato che entrambe le norme - che pongono fattispecie quasi di responsabilità oggettiva - postulano un potere di controllo sulla attività o sulla cosa che - per il provider - neanche è configurabile.

La medesima obiezione si muove a chi - anche in giurisprudenza (v. Trib. Roma 6 novembre 1997 AIDA 1998, 75; Tribunale Napoli, 8 agosto 1997, Giust. civ. 1998, I 259) - ha equiparato Internet alla stampa, e il provider all'editore, così applicando il regime di responsabilità che opera per quest'ultimo; né può trascurarsi - al di là delle difficoltà tecniche di controllo sul flusso delle informazioni - che una tale equiparazione finisce per attribuire al provider - che non ha poteri di vigilanza sui contenuti dei siti - un ruolo di garante rispetto alla liceità delle comunicazioni via rete.

22) Tipologia di provider e fondamento colposo della responsabilità

Prevale - in dottrina e in giurisprudenza - la valutazione della responsabilità del provider secondo i parametri dell'art. 2043. Pertanto la responsabilità sussiste solo se sia configurabile una colpa a carico del provider, vale a dire la violazione di norme di prudenza, diligenza e perizia individuate secondo l'agente modello (v., per profili ulteriori, Tribunale Roma, 4 luglio 1998, Arch. civ. 2000, 1252; peraltro ben più rigorosa è la responsabilità del provider che emerge dalla normativa in materia di pedofilia, legge 269/1998).

Assume allora rilievo il tipo di servizio da lui effettivamente prestato.

Se infatti la prima obbligazione del provider è quella di consentire l'accesso alla rete (qualificabile come fornitura di servizi propedeutica alla fruizione di tutti gli altri), sono configurabili ben più rilevanti obbligazioni ulteriori. Si distingue così tra contratti che hanno ad oggetto la mera fornitura dei servizi di connessione, e contratti di fornitura di accesso in hosting (in cui "il prestatore di servizi concede l'utilizzazione di uno spazio all'interno del proprio disco rigido alle condizioni e secondo le modalità previste dal contratto") o in housing (nel quale invece "la proprietà dell'hardware e del server e la sua configurazione permangono in capo al titolare del sito"). I primi danno luogo alle obbligazioni dell'access provider, gli altri, comportando servizi aggiuntivi di editoria elettronica, a quelle del service provider, questi collabora con il titolare del sito, ad esempio curando l'approntamento e la diffusione dei messaggi immessi in rete (alla stregua di diversa classificazione il service provider fornisce servizi di supporto, mentre il content provider veicola propri contenuti, es. gestisce pagine web l'accesso ai servizi forniti dai clienti).

Alla stregua del parametro della colpa, si tende ad escludere, per gli illeciti industrialistici, la responsabilità dell'access provider, responsabilità che - per il ruolo ben più attivo - è più agevolmente configurabile per il content provider.

Per altro verso la direttiva CE sul commercio elettronico cit. pur escludendo che il provider «sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio», ne afferma invece la responsabilità quando sia al corrente dell'illiceità dell'attività o dell'informazione (ovvero, ai fini delle azioni risarcitorie, di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità di esse) e quando egli, non appena al corrente di tali fatti, non abbia agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso.

23) La giurisprudenza su provider e domain name costituente contraffazione di marchio

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla responsabilità del provider per la registrazione di un domain name che interferisce con un marchio registrato.

Va subito segnalato che anche l'indirizzo che con più forza esclude la responsabilità del provider ne ammette la responsabilità proprio quando viene contestato il domain name, v. Trib. Velletri, 20 maggio 2000 (Galli, 43).

Trib. Macerata 2 dicembre 1998 cit. - peraltro sul discutibile presupposto della equiparazione del provider all'editore - ha sostenuto che questi ha l'obbligo di vigilare affinché non vengano commessi illeciti, e ne ha affermato la responsabilità nell'ipotesi di adozione di un domain name in violazione dell'altrui marchio.

Più interessante sono Trib. Napoli 8 agosto 1997 cit., caso Cirino Pomicino s.p.a., uno dei primi provvedimenti editi sull'illecito concorrenziale a mezzo di Internet, e Trib. Roma, 22 marzo 1999, caso INA, (AIDA, 1999, n. 634; GADI, 4081; Dir. inf., 2000, 66).

Il Tribunale partenopeo - pur con qualche incertezza lessicale (dovuta alla precocità della pronuncia) ha affermato la responsabilità concorrente, a titolo di illecito concorrenziale, del titolare del sito e del provider nella «diffusione di un messaggio promozionale allocato in un sito Internet il cui domain name è costituito dal segno distintivo di un concorrente»; in particolare la responsabilità del provider è stata affermata per culpa in vigilando (v. infra per ulteriori rilievi).

Il provvedimento romano ha affermato che l'Internet service provider, il quale ospitava il sito di un imprenditore risponde a titolo di concorso dell'illecito concorrenziale commesso da quest'ultimo per aver fatto uso di un domain name riprodotto l'acronimo di una nota società, l'INA, avendo "colpevolmente omesso di rilevare l'illecita interferenza fra le due denominazioni", in quanto "Nel caso del provider, che effettua il collegamento, non si dubita che egli non possa accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, non può escludersi la sua colpa, se le comunicazioni necessariamente date allo stesso provider al fine di ottenere il collegamento configurino esse stesse all'evidenza un illecito".

Infine va richiamato Trib. Firenze 7 giugno 2001, caso Novamarine, Guida al Dir., fasc. 37, 41, che - in sede di reclamo - pur sostenendo l'interpretazione maggioritaria sulla contraffazione dei marchi a mezzo dei domain name, ha revocato la misura cautelare dell'inibitoria disposta nei confronti del provider, sostenendo che la responsabilità di questi può affermarsi solo «in casi particolari se non proprio eccezionali, stante la minore evidenza dell'illecito contraffattorio o confusorio rispetto ad altri tipi di illecito». Quindi «la responsabilità del provider dovrà in concreto essere affermata con riferimento a quei casi palesi di illecito confusorio, come nel caso di marchi o nomi celebri. Una simile conclusione è poi rafforzata (per) la necessità di diversificare il comportamento del provider in relazione al contenuto delle singole obbligazioni assunte con l'utente finale, al fine di valutare, poi, la diligenza del comportamento del provider in relazione al diritto dei terzi. Invero qualora il provider abbia assunto la obbligazione di provvedere alla registrazione del domain name, è evidente che nessuna responsabilità sarà configurabile al di fuori della ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un marchio di tale risonanza da indurre necessariamente il provider secondo le normali regole di prudenza, ad astenersi dall'eseguire la prestazione, essendo di immediata evidenza l'illecito dell'utente finale. Diversamente opinando si finirebbe con l'addossare al provider il giudizio di liceità o meno della registrazione del dominio, e quindi tutta una serie di valutazioni (ad es. circa eventuali eccezioni di nullità del marchio, ecc.) che sicuramente non competono a tale soggetto:.... la conclusione è particolarmente adeguata al sistema italiano, considerato che neppure l'ufficio italiano Marchi e Brevetti è in grado di verificare tutte le priorità in materia di marchi registrati, onde è impensabile che un tale compito possa essere affidato ad un provider». Nella specie il Tribunale ha escluso la responsabilità del provider perché il marchio violato, seppure notorio, non è stato ritenuto di risonanza tale da indurre il provider secondo l'ordinaria diligenza a ritenere con sicurezza l'illiceità della registrazione come domain name.

Nel caso di specie, si noti, la responsabilità del provider CS Informatica potrebbe affermarsi alla stregua di tutti tali provvedimenti: la convenuta, infatti, ha assunto in concreto il compito, minimale (rispetto alle possibili obbligazioni del provider) ma fondamentale, di attivare il sito (anche presentando la domanda di registrazione del domain name Playboy).

Non poteva non avvedersi, alla stregua della comune diligenza, dell'interferenza di tale denominazione con i celeberrimi marchi di parte attrice. Ciò senza che abbia rilievo la distinzione tra access, service, content provider, cui - al più - può farsi ricorso in relazione a messaggi ed informazioni illecite presenti nel sito, ma non certo con riferimento all'assegnazione dei domain name.

In altri termini l'estraneità del provider al contenuto dei siti cui fornisce il collegamento in rete non si può spingere sino ad ignorare i domain names di essi, specie se celebri.

24) Il carattere assoluto della responsabilità contraffattoria

Il Tribunale tuttavia non condivide integralmente le argomentazioni giuridiche dei provvedimenti surrichiamati, in particolare di quello fiorentino, che rende del tutto marginale la responsabilità del provider (e ciò pur se - come rilevato - comunque ne discende la responsabilità della CS informatica).

Si è più volte rilevato che la Playboy ha agito con la fondamentale azione di contraffazione di marchio, per conseguire l'inibitoria e il risarcimento dei danni.

La giurisprudenza afferma senza esitazioni che si tratta di una azione proponibile erga omnes, che accorda al titolare del marchio una tutela assoluta ed esclusiva. Legittimati passivi sono tutti i responsabili, vale a dire i contraffattori, tra cui si ricomprendono - tradizionalmente - non solo i fabbricanti gli importatori delle merci con i segni contraffatti, ma anche

chiunque ne faccia commercio, o comunque le utilizzi in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare della registrazione (App. Milano, 19 dicembre 1997, GADI 3896).

Si afferma così che la contraffazione del marchio è perpetrata da tutti i terzi che abbiano preso parte all'uso dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto (Trib. Roma 15 novembre 1988, id., 2350) e comunque di chiunque commerci o detenga a scopo di commercio prodotti con segni confondibili con quel marchio (trib. Palermo 30 maggio 1991, id., 2675); la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è autonoma rispetto a quella degli altri.

Si prescinde dall'accertamento dell'esistenza di una complicità tra commerciante e produttore, ovvero dall'esistenza di un comportamento doloso o colposo del commerciante, rilevante solo al diverso fine del risarcimento del danno (App. Napoli, 11 aprile 1994, id., 3229).

E' stata così affermata la legittimazione passiva anche del semplice rivenditore, pur se in buona fede (Trib Torino, 11 maggio 1987, id., 2258; Trib. Salerno, 27 giugno 1990, id., 2551).

In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso Cristal (id., 4051): «il diritto di esclusiva accordato al titolare del marchio è lesa da chiunque pretenda, con qualsiasi atto di commercio, di operare uno sfruttamento del segno altrui. Non rilevano a differenziare tale qualità giuridica di atti che comunque conducono ad una confusione nel mercato la diversa collocazione nella catena distributiva o produttiva».

25) L'illecito contraffattorio del provider

Il Tribunale reputa che tali principi possano essere riferiti, con gli opportuni adattamenti, anche alle violazioni dell'esclusiva che avvengono in ambiente Internet.

Ciò con particolare riferimento al ruolo del provider.

I siti Internet possono avere (e hanno, nella gran parte dei casi) carattere commerciale/pubblicitario: da qui, d'altronde, la più volte affermata possibilità di interferenza dei domain names con i segni dell'imprenditore, in particolare con i marchi registrati.

La registrazione del domain name costituisce - è un dato intuitivo - il presupposto stesso della "presenza" in rete, e quindi della conoscibilità, di un sito: così come presupposto della registrazione è la relativa domanda.

Certo, di per sé difficilmente la registrazione (e così il collegamento alla rete) può qualificarsi atto di commercio in senso stretto, e a maggior ragione l'attività preparatoria, a partire dalla stessa domanda: da qui il carattere analogico della interpretazione proposta.

Tuttavia, pur non potendo qualificarsi di per sé atti di commercio, la registrazione e il collegamento in rete costituiscono presupposti ineludibili dell'attività commerciale svolta a mezzo Internet: si pone quindi come il primo momento di una catena causale che ha - come logica conclusione - l'accesso al sito, una volta attivato, da parte degli utenti (che già concreta l'attività commerciale, v. quanto prima osservato sulla initial confusion).

In altri termini, così come costituisce contraffazione qualunque attività che si pone in qualunque punto della catena distributiva di una merce o di un servizio, avvalendosi illecitamente di un dato segno, così sono sanzionabili come atti di contraffazione la registrazione, compresi gli atti preparatori, e quindi la stessa attivazione di un sito, in quanto primo segmento della catena del "commercio elettronico" (ovvero, utilizzando per una volta il linguaggio che pure si prima criticato, la registrazione rientra - quanto meno come presupposto - nel commercio mediatico, rappresentato dalla stessa accessibilità del sito).

D'altronde il comportamento da reprimere, nel caso di contraffazione di marchio a mezzo di indebita utilizzazione di domain name, non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso, v. Trib. Verona, 18 dicembre 2000, Foro It., 2001, I, 2032.

Ne segue che il provider, assumendo l'obbligazione di procedere alla registrazione, vale a dire di richiederla, e dando attuazione a tale suo impegno, ha tenuto una condotta causalmente rilevante rispetto alla registrazione stessa: d'altronde la registrazione è sempre subordinata alla nomina di un provider.

Certo, il domain name è scelto di norma dal (futuro) titolare del sito, ma il provider, accettando di chiedere la registrazione di quella denominazione, assume - ed in via autonoma - la posizione di legittimato passivo dell'azione di contraffazione, esattamente come il rivenditore che mette in commercio il prodotto con il marchio contraffatto.

Considerazioni non diverse valgono per l'attivazione e il mantenimento del sito.

La buona fede, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, è irrilevante.

Tale interpretazione, certo rigorosa, è però conforme al dato normativo, e assolve oltretutto anche ad una funzione di deterrenza; anche sotto il profilo tecnico, d'altronde, il provider - esattamente come il titolare del sito - deve considerarsi destinatario dell'inibitoria, e delle altre misure richieste.

Non può infatti trascurarsi che i provider sono, di norma, come accennato, imprenditori, e svolgono le attività concordate con il cliente dietro corrispettivo: il rischio di chiedere la registrazione di un domain name coincidente con un marchio da altri registrato (subandone le conseguenze di legge) è, in definitiva, un tipico rischio di impresa.

Beninteso, ai fini risarcitori (art. 66 cpv legge marchi) il provider - sempre alla stregua delle regole generali in materia di contraffazione - risponderà solo se in dolo o in colpa: ma tale responsabilità non è certo configurabile solo in ipotesi eccezionali, come erroneamente invece ritenuto dal Tribunale di Firenze.

Nei confronti del terzo danneggiato, titolare del marchio registrato, il provider risponderà esattamente come il titolare del sito.

Né può obiettarsi che in tal modo si grava il provider di una responsabilità eccessiva, a fronte di illeciti di difficile verificabilità.

Infatti la legge stabilisce un regime di pubblicità delle registrazioni e delle domande, che ne comporta l'agevole accessibilità (art. 79, 80 legge marchi); così come chi intende registrare (e, ancor prima, utilizzare) un marchio ha

l'onere di accertare se questo è già stato oggetto di registrazione, così - anzi a maggior ragione - deve procedere chi (utente, o per conto di questi, il provider) deve procedere chi intende registrare un domain name.

A conclusioni non diverse - lo si rileva per completezza - dovrebbe giungersi anche qualora si voglia affermare che la responsabilità contraffattoria del provider non sia autonoma, ma concorrente con quella del titolare del sito, che chiede (direttamente o a mezzo del provider) la registrazione; troveranno in tal caso i medesimi principi operanti per il concorso del provider nella concorrenza sleale.

26) Il caso di specie

Nella specie, come già si è accennato, è del tutto superfluo accertare le eventuali prestazioni accessorie rese dalla CS informatica, quanto alla gestione del sito (anche se appare francamente poco credibile quanto sostenuto dalla CS circa la "difficoltà" a conoscere il contenuto del sito del Giannattasio).

Quel che rileva è che la CS ha provveduto, quale provider, all'inoltro del nome di dominio per cui è causa, ed anche della lettera di assunzione di responsabilità prevista dalle regole di naming, e ha proceduto alla attivazione del collegamento.

Ciò in base ad una obbligazione contrattualmente assunta con il Giannattasio.

Si tratta di circostanze incontestate, e che trovano comunque riscontro negli atti di causa: si veda il contratto di housing del 17 dicembre 1997; la registrazione del sito Playboy, peraltro, è del 13 marzo 1998. La CS, nonostante sia stata diffidata dalla società attrice fin dal settembre di quell'anno, ha rinnovato gli impegni contrattuali con il Giannattasio: v. il contratto 1° ottobre 1998 (housing a banda garantita) e quello di connessione del 1° novembre 1998.

Così la comparsa conclusionale della CS: «la CS in qualità di provider mette a disposizione del cliente i mezzi per rendere visibile ed accessibile il sito...consentendo altresì al suddetto di operare sul proprio sito attività commerciali mediante un servizio specifico di abilitazione di password...nel nostro caso il provider si è limitato a offrire l'accesso in rete al cliente, al più consentendogli di commercializzare il prodotto che quest'ultimo offre».

Tali affermazioni - di portata latamente confessoria - costituiscono la definitiva conferma del contributo causale dato dal provider allo svolgimento dell'attività commerciale del Giannattasio, con l'illegittimo uso del segno distintivo della società attrice.

Vi è riscontro puntuale, d'altronde, nella conclusionale del CNR, secondo cui «la registrazione del dominio di secondo livello Playboy sotto il dominio it. è stata fatta a seguito di una precisa richiesta della CS Informatica (che) chiedeva inoltre di poter usufruire del servizio di name server secondario per il dominio Playboy.it» Né la CS può affermare correttamente che non avrebbe potuto procedere diversamente, in quanto ormai contrattualmente vincolata al Giannattasio, sicché sarebbe incorso in responsabilità contrattuale verso quest'ultimo se non avesse registrato il domain name in discussione (sui presupposti tecnici di tale rilievo, d'altronde, il CNR ha svolto convincenti deduzioni, che smentiscono l'assunto della CS).

E' infatti agevole replicare che tale pretesa responsabilità non può certo opporsi alla società attrice, del tutto estranea ai rapporti tra il Giannattasio e la CS, e che ha proposto azione extracontrattuale. Di più: mai il provider deve considerarsi contrattualmente vincolato ad attivarsi per la registrazione di un domain name illecito, perché in violazione dell'altrui diritto: una tale clausola contrattuale sarebbe infatti nulla per illiceità dell'oggetto.

F) Provider e R.A. (autorità italiana)

27) RA e NA: natura privatistica

La CS informatica assume anche che - in ogni caso - il controllo (una sorta di filtro) sui domain name è svolto dalla R.A. (registration authority), alla stregua delle regole di Naming, e che questa è la sola valutazione possibile sui domain name medesimi.

La tesi non può essere condivisa.

La R.A., a dispetto del nome che riecheggia le Autorità Garanti (che proliferano nel nostro ordinamento) non è un organismo istituzionale: infatti non opera alla stregua di norme di diritto pubblico (benché si tratti di organo del CNR, e persegua finalità di interesse generale), ed è anzi un soggetto privo di qualsiasi connotato pubblico, v. Trib. Genova 17 luglio 1999, Dir. informatica 2000, 341.

Da qui anche l'inesattezza di ogni paragone con il contenuto dei controlli svolti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che opera alla stregua di norme pubblicistiche (da cui derivano anche, evidentemente, la configurazione della relativa responsabilità).

La RA è stata istituita su base convenzionale ed è filiazione di una più vasta organizzazione internazionale (l'ICANN); gestisce il data base dei nomi di dominio con il country code it. e verifica la rispondenza delle richieste di assegnazione dei domain name al relativo regolamento.

La procedura operativa, e il regolamento in base al quale opera la RA, sono fissate da un altro organismo, la NA (naming authority), separato ed indipendente dalla RA.

In altri termini la NA definisce le regole di naming, regole essenzialmente tecniche e procedurali per l'assegnazione e gestione nomi a dominio registrati sotto il TLD .it; la RA compie invece le operazioni tecniche necessarie perché il domain name sia visibile e raggiungibile in Internet.

Le regole di naming vigenti sono in uso dal 14 agosto 2001 che peraltro, per quel che qui interessa non si discosta dalla versione in vigore all'epoca della registrazione del domain name in contestazione.

E' allora evidente che il provider non può pretendere di escludere la propria responsabilità solo perché la registrazione è avvenuta nel rispetto delle regole di naming: la richiamata natura privatistica di queste ultime le rende inopponibili al terzo danneggiato, nella specie la Playboy.

28) Regole di naming e marchi

Vi è di più.

L'assegnazione in uso dei domain name è sostanzialmente automatica perché la RA si limita ad effettuare controlli di natura tecnica sulla completezza delle domande, senza entrare nel merito, salvo il divieto di registrazione dei nomi di dominio riservati, assegnabili solo a soggetti determinati.

Unico criterio è quello, già richiamato, del first come first served: chi chiede la registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con altro già registrato.

In altri termini un segno può essere utilizzato come domain name quando abbia avuto esito negativo la ricerca di anteriorità identiche condotte dalla RA esclusivamente sui domain names già registrati, senza cioè che l'esame si estenda al confronto con antecedenti registrazioni del medesimo segno come marchio (v. trib. Genova 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521: «Tra i compiti della Registration Authority non rientra quello di verificare l'eventuale conflitto tra il "domain name" e la disciplina relativa ai marchi e agli altri segni distintivi.»)

Le regole di naming prescindono quindi dal significato commerciale di quella parola, e dalle possibili informazioni che possono essere accessibili da quel dominio: non si occupano del rapporto tra nd e marchio, ma puntualizzano che il domain name è un domain name e null'altro.

Pertanto l'interferenza tra domain name e marchio prescinde totalmente dalla registrazione: la procedura prevista dalle regole di naming non assicura alcun tipo di filtro, anche solo sommario, a tutela dei segni distintivi dell'imprenditore (v. infra).

Al riguardo opereranno le norme dell'Ordinamento statale, evidentemente in primo luogo la legge marchi e la normativa in materia di concorrenza sleale, come si è prima evidenziato, norme cui sono soggetti tutti gli interessati, compresi i provider.

29) La responsabilità della RA

E' sorta semmai la questione della corresponsabilità anche della RA., sia con riferimento all'illecito contraffattorio che alla concorrenza sleale.

Nella specie la questione deve essere esaminata, pur se sommariamente, ai fini della sola valutazione della c.d. soccombenza virtuale, perché (a seguito del rigetto della domanda di risarcimento, v. infra) la domanda di garanzia proposta dal provider nei confronti della RA dovrà considerarsi assorbita.

L'unico provvedimento edito, Trib. Macerata, 2 dicembre 1998 cit., ha escluso questa responsabilità in quanto la registration authority "ragionevolmente, non può rifiutare una registrazione solo perché ritiene che il nome proposto sia il marchio noto di soggetto diverso, in quanto andrebbe incontro a possibilità di arbitrio e sorgerebbero indubbiamente più questioni di quelle che invece sorgono con la attuale disciplina ed interpretazione".

Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso: palesemente è fondato su valutazioni di opportunità - estranee all'attività giurisdizionale - e non giuridiche.

D'altronde Trib. Modena 7 dicembre 2000 e Trib. Brescia 11 ottobre 2000 cit sembrano ispirati ad un ben diverso atteggiamento nei confronti della RA.

In realtà - a giudizio del Tribunale - la RA, in ragione della sua stessa funzione "istituzionale" pone in essere una condotta causalmente rilevante rispetto alla attivazione del sito con il domain name illecito.

D'altronde è intuitivo che la registrazione costituisce l'atto in forza del quale il domain name entra nella realtà di Internet.

Resta da stabilire se la RA risponda dell'illecito contraffattorio, ma anche della concorrenza sleale, direttamente, allo stesso modo del provider, o se si realizza una fattispecie di concorso.

Potrebbe anche affermarsi che la RA, per le peculiarità del suo ruolo (soggetto imparziale, espressione di un ente pubblico, preposto all'assegnazione dei domain names secondo regole generali) risponda non alla stregua della normativa industrialistica, ma esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.

La dottrina - pur non avendo particolarmente approfondito la questione- tende ad affermare la responsabilità per colpa grave della RA almeno nel caso di registrazione di marchio che gode di rinomanza.

In ogni caso la RA non potrebbe opporre al terzo danneggiato le limitazioni di responsabilità che discendono dagli atti negoziali intercorrenti tra la RA stessa, il titolare del sito e il provider.

La RA neanche può affermare di operare alla stregua delle regole di naming, poste da autorità diverse dalla RA stessa.

A parte infatti il rilievo che sia RA che Na fanno capo al CNR, resta il dato ovvio che la prima opera, "liberamente" (si è pur sempre in ambito solo privatistico), in base alle norme poste dalla seconda, sicché finisce per rispondere anche delle carenze delle norme in questione.

Infatti le regole di naming sono inadeguate, proprio perché - come accennato - non prevedono alcun utile filtro, volto a prevenire la registrazione come domain name di marchi registrati ed altri segni dell'impresa.

Ciò pure se le regole di naming prevedono la possibilità della interferenza in questione: si veda la stessa previsione (come condizione per l'assegnazione del domain name) di una lettera di assunzione di responsabilità da parte del richiedente e di una procedura di contestazione (è anche richiamata espressamente la possibilità che un terzo affermi che il domain name sa tale da indurre confusione con il proprio marchio).

Anche a livello internazionale si è raccomandato di non consentire la registrazione di domain name coincidenti con marchi celebri, se non ai loro titolari.

In definitiva il procedimento italiano di registrazione ha favorito il cybersquatting e la cyberpiracy, e ha reso - in caso di conflitto (come nella specie) quasi fisiologico il ricorso all'autorità giudiziaria.

Alla stregua di quanto sopra, e anche a voler adottare l'interpretazione più benevola per la RA, questa nella specie (poco rilevando il rispetto di norme a loro volta inadeguato) mai avrebbe dovuto consentire la registrazione del domain name Playboy, agevolmente riconoscibile come non nella titolarità (come marchio o altro segno distintivo) del Giannattasio.

Da qui allora, la configurabilità della colpa grave della RA.

Questa poi non può opporre al provider che agisce in garanzia la limitazione di responsabilità di cui al contratto del 29 aprile 1998 cit., in quanto tale clausola si pone in palese contrasto con l'art. 1229 1° comma c.c.

In definitiva, nel caso di specie, la domanda di garanzia della CS non avrebbe potuto considerarsi infondata, ove fosse stata accolta pienamente la domanda della società attrice nei confronti del convenuto in parola.

G) Concorrenza sleale

30) Domain name e repressione della concorrenza sleale

L'azione c.d. reale a tutela dell'esclusiva sul segno distintivo, ex legge marchi, e quella personale di concorrenza sleale possono essere infatti proposte congiuntamente (Cass. 3 luglio 1992, GADI 2751).

Peraltro, proposta l'azione ex legge marchi, l'ambito di tutela assicurato dalla previsione dell'art. 2598 c.c. è ristretto, considerando anche che il Tribunale ha adottato un criterio di valutazione in concreto - e non in astratto - del rischio di confusione tra i marchi.

Così, nella specie, la normativa sulla concorrenza sleale ha una rilevanza sostanzialmente marginale. In ogni caso, la giurisprudenza in materia di domain name richiama sovente anche la disciplina della concorrenza sleale, talora anche in via esclusiva, sempre beninteso che vi sia un rapporto di concorrenza in concreto tra due imprenditori (v. Trib. Verona 10 gennaio 2001, Galli, 68).

Viene evidentemente in considerazione soprattutto l'ipotesi di cui al n. 1) dell'art. 2598, l'uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui (ma la giurisprudenza richiama anche la concorrenza sleale per appropriazione di pregi, e per violazione del canone residuale di cui al n. 3 art. 2598 c.c.).

Così Trib. Napoli 8 agosto 1997, Riv. dir. ind. 1999: «L'utilizzo di segni distintivi appartenenti ad altra azienda... può ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore, determinando sicuramente perdita e sviamento di clientela data la capillare diffusione del sistema telematico»; v. ancora - in quanto particolarmente pertinente al caso di specie - Pretura Valdagno, 27 maggio 1998, Giur. It. 1998, 2108 (è il caso Peugeot, di cui Trib. Vicenza 6 luglio 1998 cit. costituisce il reclamo), Giur. it. 1998, 1875, 2108: «Configura gli estremi della concorrenza sleale per confusione l'utilizzo da parte di una società di un marchio notorio di altra società per contraddistinguere un "domain name" su Internet.».

Trib. Genova 13 ottobre 1999, caso Altavista, Dir. Inf. 2000, 346 sottolinea poi che «la registrazione dell'altrui marchio come domain name impedisce al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come domain name, e come tale costituisce una violazione delle norme di lealtà e correttezza della concorrenza, quanto all'accesso ai sistemi informatici integrati e alla loro utilizzazione e quindi un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 3».

Tale provvedimento segnala anche che il mercato in cui le due società possono essere considerate concorrenti è quello della pubblicità via Internet.

Infine va segnalato che in giurisprudenza si è anche affermata la trasposizione alla concorrenza sleale confusoria del rischio di associazione ex legge marchi, v. Trib. Napoli, 11 luglio 2000, GADI, 4169: «la fattispecie normativa (ex art. 2598 n. 1 cit.) è integrata allorché il pubblico è indotto a trasferire il messaggio positivo comunicato dal prodotto o dalla attività di cui è chiesta la tutela al prodotto o alla attività di chi ha posto in essere gli atti appunto qualificati come concorrenzialmente scorretti».

31) Il caso di specie

Nella specie la società attrice ha agito - fin dalla fase cautelare - anche invocando l'art. 2598 c.c. D'altronde sia la Playboy che il Giannattasio hanno la qualità di imprenditori, in concorrenza anche per l'affinità merceologica dei prodotti/servizi forniti.

Si è già rilevato poi che la società attrice è presente anche in Internet, ed è titolare del sito www.playboy.com. (si consideri che Trib. Velletri 20 maggio 2000, Galli 43, ha affermato che l'uso del domain name Touring costituisce concorrenza sleale a danno del Touring Club Italiano, tenuto conto che questi gestisce un proprio sito internet nel medesimo settore, quello turistico).

La condotta del Giannattasio allora effettivamente integra gli estremi della concorrenza sleale. Peraltro qui non viene in considerazione tanto l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria, sostanzialmente assorbita dalla previsione di cui alla legge marchi, quanto l'appropriazione dei pregi e dei prodotti della società attrice.

Da questo punto di vista assume significato particolare l'inserimento, nel sito del Giannattasio, di alcune fotografie, riproducenti ragazze seminude, della Playboy, ciò in violazione anche dei diritti patrimoniali d'autore che alla attrice competono.

Tale valutazione in termini di concorrenza sleale è poi confermata dal fatto che il sito del convenuto consente - tramite hyperlink (collegamento telematico) il passaggio ad altro sito di analogo contenuto, che pure presenta foto su cui l'attrice dispone del diritto d'autore (circostanza incontestata).

32) Responsabilità del provider per concorrenza sleale

Il provider risponde anche di concorso nell'illecito concorrenziale.

Sul punto può concordarsi con Trib. Napoli, 8 agosto 1997, cit., che ha richiamato l'espressa previsione dell'art. 2598 n. 3 c.c., secondo cui la concorrenza sleale può essere compiuta anche indirettamente (il rapporto concorrenziale diretto intercorre, evidentemente, tra il titolare del sito e l'attore in contraffazione).

Occorre, in primo luogo, che tra l'imprenditore in concorrenza diretta (il titolare del sito) e il terzo (il provider) esista una particolare relazione, per effetto della quale l'attività del primo deve ritenersi svolta nell'interesse dell'imprenditore. Di contro, non appare corretto ancorare la corresponsabilità dell'extraneus - provider agli stessi requisiti dell'illecito aquiliano; può richiamarsi, in quanto espressione di un principio generale, di cui agli artt. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) o al più l'art. 111 c.p. (cooperazione nel delitto colposo), mentre appare del tutto inutile il richiamo a istituti di altri ordinamenti (contributory infringement).

Ancor più radicalmente, può affermarsi che chi coopera ad un atto di concorrenza sleale, specie se a propria volta imprenditore, come nella specie, risponde in solido con l'imprenditore ai sensi dell'art. 2598 c.c., quindi allo stesso titolo.

Così Cass. 16 aprile 1983 n. 2634, Foro It., 1983, I, 2160: «la responsabilità del terzo rimane ancorata allo stesso titolo perché se è vero che le norme sulla concorrenza sleale non vincolano gli estranei alla relazione di concorrenza... tale non può considerarsi colui che si inserisce in tale relazione a fianco dell'imprenditore concorrente, nel cui interesse si rende autore o coautore del comportamento vietato. Di questo risponde secondo il principio generale della solidarietà nell'illecito, art. 2055 c.c., verificandosi un fenomeno non diverso da quello noto in diritto penale come partecipazione dell'estraneo ad un reato proprio»; peraltro non è richiesto un pactum sceleris, ma solo che l'azione del terzo sia obiettivamente collegata all'interesse dell'imprenditore; v. anche Cass. 20 novembre 1985 n. 5708, GADI.

Si ricordi, infine, che in materia di concorrenza sleale opera la presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c. Tanto si riscontra nella specie (quanto ai residui profili di concorrenza sleale che si sono riconosciuti, una volta accertato l'illecito contraffattorio): si consideri che la CS Informatica era vincolata contrattualmente al Giannattasio e, con la propria condotta (domanda di registrazione, attivazione del collegamento) ha reso oggettivamente possibile lo svolgimento dell'attività illecita in questione.

H) La domanda di risarcimento dei danni

33) La mancanza di prova dell'an debeatur

La società attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti, evidentemente sia ex art. 66 legge marchi che, per i profili di concorrenza sleale, ex art. 2600 c.c., quantificati in conclusionale in lire 500.000.000. E' appena il caso accennare che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diversi criteri per la liquidazione di tali danni (per una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali v. Riv. Dir. Ind. 2001, 141 ss), che ben possono adattarsi anche alle ipotesi di danno proveniente da contraffazione di domain name.

Ciò specie allorché - ed è proprio il caso di specie - l'attività delle parti si svolga esclusivamente on line, cosicché è possibile fare riferimento alle forniture di prodotti o servizi effettuate dal contraffattore e di quelle in ipotesi perse dalla vittima dell'illecito (nella specie - peraltro - solo il Giannattasio opera esclusivamente in rete). In tal senso Trib. Ivrea, 19 luglio 2000 cit. allo stato l'unica sentenza edita in materia.

Può solo rilevarsi, con la migliore dottrina, che l'uso dei segni distintivi su Internet è essenzialmente pubblicitario, sicché - nel valutare il danno, il Giudice dovrà valutare l'impatto di quest'uso sui risultati commerciali conseguiti dalle parti in conflitto.

Tuttavia nella specie la società attrice non ha minimamente assolto all'onere probatorio cui era tenuta, con riferimento al quantum debeatur, ma anche allo stesso an debeatur.

La Playboy, quanto a tale ultimo, fondamentale profilo, ha ritenuto - del tutto affrettatamente (alla stregua di qualche non recente precedente giurisprudenziale) - che il danno subito sussista in re ipsa, nel fatto stesso della contraffazione.

Di contro, il danno risarcibile è di per sé autonomo, ontologicamente e giuridicamente, dall'evento illecito eventualmente idoneo a produrlo (nella specie la contraffazione): l'uno e l'altro sono pertanto oggetto di prova, non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, dal secondo (arg. da Cass. 28 aprile 1990, n. 3604, GADI, 2472).

Così Trib. Milano 19 dicembre 1991, id., 2721, proprio in materia di contraffazione di marchi: «la mancanza di ogni prova di concreti danni prodotti dalla contraffazione del marchio preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, dovendosi escludere la possibilità del ricorso al criterio della liquidazione equitativa o in una somma globale che afferisca alla determinazione del quantum e non dell'an debeatur.»; v. ancora Trib. Milano 3 giugno 1993, id. 2973, secondo cui «va rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla contraffazione di marchio e dalla concorrenza sleale posta in essere dal convenuto se l'attore non ha in alcun modo comprovato il danno sofferto, né ha indicato i parametri per una valutazione equitativa del danno medesimo», in termini - tra i tanti - v. Trib. Milano 11 gennaio 1996, id. 3455; App Milano 4 febbraio 1997, id. 3886; 12 settembre 1997, id. 3892; Trib. Milano 25 settembre 1997, id. 3774; Trib. Catania 9 ottobre 1997, id. 3778; Trib. Bolzano 23 giugno 1998, id. 3822; con specifico riferimento alla concorrenza sleale v. anche Trib. Torino 12 giugno 1998, id. 3819.

Anche parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice individua il danno risarcibile in re ipsa non semplicemente nel fatto della contraffazione, ma in un quid pluris, quale è la illecita captazione di clientela che dalla contraffazione deriva, fatto che a sua volta è oggetto di prova, v. Trib. Prato, 21 febbraio 1994, id. 3110.

V. al riguardo anche Trib. Torino 14 agosto 1989, id. 2440, che reputa sì che il danno in oggetto sia in re ipsa nel fatto illecito, ammettendone la liquidazione equitativa, ma indica una serie di parametri oggettivi, la cui prova incombe evidentemente all'attore: entità del fenomeno, dimensioni dell'impresa che ha commesso l'abuso, natura dei prodotti, prezzi di mercato ecc.

Né l'attrice si è limitata a chiedere una condanna generica, che comunque pure implica la prova dell'an debeatur (così Trib. Ivrea 19 luglio 2000 cit.).

Già alla stregua di tale considerazione la pretesa della Playboy può essere disattesa.

34) La mancanza di prova del quantum debeatur

Per completezza, deve rilevarsi che la "prova" del quantum debeatur offerto dalla attrice non ha in realtà pregio giuridico.

Infatti - ad avviso del Tribunale - la Playboy ha preferito soffermarsi - non brevemente - sulle difficoltà di quantificazione, in generale, del danno da illecito contraffattorio.

L'attrice ancora si duole dell'inadeguatezza dei risarcimenti spesso liquidati dai tribunali, che si risolvono in una sorta di rischio calcolato per il contraffattore, pur se va affermandosi la tendenza - più favorevole ai danneggiati - a considerare come punto di riferimento l'utile realizzato dal contraffattore; la Playboy, infine, richiama l'art. 58 bis legge marchi, introdotto dalla novella del 1996 in attuazione dei TriPs, e che ha rivoluzionato la materia dell'esibizione dei documenti.

Rilievi tutti interessanti, e ampiamente condivisi dal Tribunale: e tuttavia la società attrice non ha colto nel segno, in quanto - nel caso concreto (l'unico, evidentemente, che qui interessa) non ha offerto alcun elemento a sostegno della domanda risarcitoria, anche in ordine al quantum debeatur.

In citazione la Playboy, ex art. 58 bis legge marchi ha chiesto ordinarsi ai convenuti l'esibizione dei tabulati degli istituti emittenti le carte di credito utilizzate per il pagamento degli abbonamenti al fine di determinare con esattezza assoluta l'ammontare dell'importo che i convenuti medesimi hanno realizzato a danno dell'attrice.

Tuttavia alcuna richiesta istruttoria è stata formulata in corso di causa, pur avendo il GI fissato l'udienza ex art. 184 c.p.c., stabilendo i relativi termini; sicché la richiesta ex art. 58 bis cit. deve ritenersi oggetto di rinuncia (né è stata richiamata in conclusionale), evidentemente perché l'attrice ha ritenuto sufficiente indicare i criteri che saranno in prosieguo esaminati.

In ogni caso l'istanza di discovery - di cui all'art. 58 bis - non avrebbe comunque potuto essere accolta, in quanto - come rilevato - l'attrice non aveva fornito alcun elemento, anche indiziario, sulla fondatezza della propria domanda risarcitoria, come invece richiesto dalla norma in parola.

L'attrice - in realtà - ha abbandonato la richiesta di discovery in quanto ha ritenuto che sussista la prova documentale per l'esatto calcolo del danno subito, o almeno di parte di esso.

Ha infatti esibito il supplemento della rivista L'Espresso, L'espresso On Line del 10 dicembre 1998. E' qui pubblicata, nell'ambito di un articolo con più ampio oggetto, una dichiarazione riferita a Gilda Cosenza, della CS Informatica: «I siti erotici rappresentano solo il 20% della nostra attività... ma proprio da questi arrivano praticamente tutte le transazioni che gestiamo, per un cifra tra uno e due milioni al giorno»; l'articolo osserva ancora che «messi insieme i siti ospitati dalla CS informatica gestiscono un traffico di poco meno di un milione di accessi al mese con 10.000 abbonamenti».

Partendo da queste affermazioni la società attrice reputa che sia possibile determinare l'ammontare del danno subito; in sintesi ha calcolato che il sito Playboy abbia generato 1428 abbonamenti (i 10.000 dichiarati diviso per il numero dei siti gestiti dalla CS), considerando poi che il costo medio dell'abbonamento è di lire 89.000 (media tra il costo di abbonamento mensile e trimestrale) ha dedotto un guadagno, per il sito in oggetto, di lire 127.092.000.

E' agevole replicare che tale computo costituisce il frutto di mere illazioni, e non certo di un corretto ragionamento presuntivo.

La giurisprudenza - con ragionamento agevolmente estensibile al caso di specie - afferma infatti che il danno in oggetto non coincide con le vendite del contraffattore - perché non può ritenersi che tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto (nella specie tutti gli abbonati al sito in discussione) avrebbero comprato i prodotti originali (nella specie avrebbero preferito ricorrere al sito "originale", Playboy.com), v. Trib. Torino 5 novembre 1999, GADI, 4106.

V'è di più: il ragionamento della Playboy è viziato nel fondamento fattuale perché (a fronte di specifica contestazione della CS Informatica) alcuna rilevanza istruttoria, anche solo indiziaria, può riconoscersi all'articolo surrichiamato.

Infatti non è giuridicamente ammissibile riferire alla Cosenza delle dichiarazioni riportate, in parte indirettamente, dall'Espresso, ciò anche allargando a dismisura il concetto di documento proveniente da terzi, come prova atipica o fondamento di presunzione.

Quanto poi al danno da annacquamento, o da dilution, l'attrice reputa che il parametro di computo sia offerto dalle spese pubblicitarie, e assume che, in Italia, spenda a tale titolo importi relevantissimi. Peraltro alcun elemento ha fornito o ha indicato al riguardo (e pur se, ancora in conclusionale, si riserva di quantificare nel prosieguo della causa le proprie spese pubblicitarie nel 1998; inoltre si è ben guardata dall'indicare in base a quale ragionamento ha quantificato il danno nel notevolissimo importo di cui alla conclusionale).

35) La liquidazione equitativa, in generale...

Neanche può accogliersi la domanda di liquidazione equitativa, avanzata in via subordinata dalla società attrice. E' opportuna una premessa di carattere generale.

La giurisprudenza in materia di liquidazione equitativa è davvero ampia, ed è giunta a conclusioni ormai univoche e ferme. La norma di riferimento è l'art. 1226 c.c. (applicabile, ex art. 2056, anche all'illecito extracontrattuale): «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa». Nello stesso rito del lavoro l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore solo quando sia certo il relativo diritto, e soltanto quando sia stata accertata l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo, v. Cass., sez. lav., 22 agosto 2001, n. 11210, Giust. civ. Mass. 2001,1612.

Quindi, preliminarmente, il giudice deve accertare il presupposto stesso della liquidazione in via equitativa, costituito dall'esistenza del danno risarcibile: non può mai prescindere dall'accertamento dell'an debeatur; così Cass. 8 settembre

1997, n. 8711, id. Mass. 1997,1646: «Il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno».

Inoltre il giudice deve riscontrare l'impossibilità o la rilevante difficoltà di fornire un qualsiasi elemento di prova sul preciso ammontare del danno stesso. In altri termini il giudice deve accertare che non sussistono elementi utili e sufficienti per la determinazione del danno sulla base di elementi oggettivi, Cass. 2 aprile 2001, n. 4788, id. Mass. 2001, 665; 17 maggio 2000, n. 6414, id., Mass. 2000,1046; 27 dicembre 1996, n. 11535, id. Mass. 1996,1797.

Impossibilità o difficoltà di prova vanno parametrize alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, v. Cass. 27 dicembre 1995, n. 13114, Danno e resp. 1996, 354 e possono riscontrarsi anche solo per alcune delle componenti del danno complessivo, v. Cass. 3 novembre 1994, n. 9039, id. Mass. 1994,fasc. 11.

Di particolare interesse è Cass. 14 maggio 1998, n. 4894, id. Mass. 1998,1041: «Il criterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 c.c., è utilizzabile - sempreché sia certa l'esistenza di un danno - solo se la sua precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; inoltre il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa, deve innanzitutto vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno (al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio)»; Cass. 27 dicembre 1995, n. 13114, id. Mass. 1995, fasc. 12, esclude la possibilità della liquidazione equitativa, «quando le risultanze della causa offrono elementi per una precisa quantificazione del danno attraverso una consulenza tecnica, in ordine alla quale la scelta da parte del giudice del merito è insindacabile solo se, almeno implicitamente, motivata in relazione all'utilità dell'accertamento, da valutare sulla base delle risultanze istruttorie». V. anche C.Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 1 luglio 1997, n. 188, Riv. corte conti 1997, fasc. 6, 212, che ammette la liquidazione equitativa quando «pur essendosi svolta un'attività processuale della parte volta a fornire questi elementi, il giudice per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia».

Inoltre il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa è discrezionale ma non arbitrario: il giudice deve adeguatamente dare conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico - valutativo ed i criteri seguiti, v. Cass., 27 giugno 2001, n. 8807, Giust. civ. Mass. 2001,1282; id. 15 gennaio 2000, n. 409, Giust. civ. Mass. 2000, 64. Soprattutto deve dare conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente, v. Cass. 9 maggio 2001, n. 6426, Giust. civ. Mass. 2001, 948.

La stessa liquidazione del danno morale da fatto illecito, pur necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario, Cass. sez. lav., 19 gennaio 1999, n. 475, Orient. giur. lav. 1999,I, 295.

D'altro canto è illegittima una valutazione equitativa compiuta al di fuori del sistema codicistico del risarcimento espresso dagli art. 1218 e 1223 c.c., in particolare quando essa comporti il risarcimento di un danno non imputabile o non conseguente immediatamente e direttamente all'inadempimento, v. Cass. sez. lav., 13 luglio 1996, n. 6366, Notiziario giur. lav. 1996, 847.

In definitiva il giudice «se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull'entità del nocumento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati» Cass. sez. lav., 16 dicembre 1999, n. 14166, Giust. civ. Mass. 1999,2552, id. 25 settembre 1998, n. 9588, Appalti urbanistica Edilizia 2000, 215, id. 2 dicembre 1998, n. 12237, Giust. civ. Mass. 1998, 2524.

La giurisprudenza è poi ferma nel ritenere che la liquidazione equitativa non può valere a supplire lacune istruttorie imputabili alla parte gravata del relativo onere.

Così Tribunale Roma, 22 aprile 1998, Resp. civ. e prev. 1998,1471: «La liquidazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. ha per presupposto un'oggettiva impossibilità di prova e non la mera difficoltà di questa, specie se dovuta ad inerzia della parte gravata dall'onere della prova»; v. ancora Giudice di pace Monza, 16 dicembre 1997, Arch. civ. 1998, 840: «L'impossibilità di esaminare e conferire valore all'oggetto della controversia, per fatti e colpa non imputabili all'attore, costituisce il presupposto della quantificazione del danno in via equitativa».

Ancor più pregnante è Cass. 3 dicembre 1997, n. 12256, Giust. civ. Mass. 1997,2321: «La parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito non può limitarsi ad invocare la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, ma è necessario che essa fornisca la prova del danno indicando le componenti di esso, potendo il giudice procedere alla relativa liquidazione equitativa in caso di impossibilità o di grave difficoltà di dimostrare la misura del danno».

Ed ancora, Cass. 18 febbraio 1995, n. 1799, Giust. civ. Mass. 1995, 380: «Il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico».

36) ...ed in materia industrialistica

In materia di contraffazione di marchi la liquidazione equitativa trova riscontro nella disposizione dell'art. 66, comma 2° l.m.; in materia di concorrenza sleale la stessa possibilità sussiste in base alle disposizioni generali di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.

D'altronde in materia industrialistica la liquidazione equitativa estremamente frequente, data la difficoltà di determinare un danno che, consistendo per lo più in un mancato profitto, difficilmente si presta ad una precisa quantificazione (e ciò spiega anche perché, in materia cautelare, si afferma che il *periculum in mora* sia in *re ipsa*, sotteso alla stessa

potenzialità espansiva del danno: ma per una prospettiva più rigorosa, volta all'accertamento in concreto del rischio, v. Trib. Napoli 5 luglio 2001, Gius, 2002, 3, 321).

La liquidazione equitativa, in materia di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale, è comunque ammissibile solo in presenza delle stesse condizioni già indicate in via generale, ed anzi la giurisprudenza avverte con forza l'esigenza di fondarsi su dati e riscontri positivi, che forniscano almeno un ordine di grandezza dell'ammontare del danno. In particolare occorre che l'attore, essendone onerato, abbia dato prova dell'an debeat. Indubbiamente la perdita di guadagno di un'attività commerciale comporta sovente notevole difficoltà, se non l'impossibilità, di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (Cass., 27 marzo 1997, n. 2745, Giust. civ. Mass. 1997, 482).

Tuttavia la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell'affermare che difficoltà o impossibilità devono discendere da ragioni oggettive, e non soggettive, e soprattutto che la liquidazione equitativa non può mai supplire l'inerzia dell'attore.

Questi, in primo luogo, deve indicare- sia pure approssimativamente - un adeguato parametro liquidatorio del pregiudizio; in mancanza di tali linee guida, infatti, la liquidazione sarebbe inevitabilmente arbitraria (v. trib. Milano 27 gennaio 1992, ivi 2791; App. Milano 8 maggio 1992, ivi 2825; in Trib. Ferrara 1 settembre 1994, ivi 3150). Trib. Catania 10 luglio 1998, ivi 3825 precisa che il richiedente deve fornire gli elementi essenziali per orientare la valutazione del giudice, al quale sarà consentito soltanto di intervenire al fine di colmare lacune inevitabili; in termini anche Trib. Bologna 16 luglio 1999, ivi 4089; Trib. Firenze 31 gennaio 2000, ivi 4131.

La liquidazione equitativa non può neanche valere a colmare lacune istruttorie imputabili alla parte investita del relativo onere probatorio.

Così App. Venezia, 5 giugno 1987, GADI, 2262, assume che «va respinta la domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio quando l'attore non abbia fornito, come pure avrebbe potuto facilmente potuto - il che esclude la liquidazione equitativa - alcun elemento circa l'ammontare del pregiudizio economico subito, relativo quanto meno al proprio fatturato e alla sfera operativa del convenuto»; ancor più rigorosamente Trib. Milano 19 dicembre 1991, ivi 2721 assume che «i dati desumibili dalle scritture contabili sono suscettibili di valutazione solo quando l'attore in contraffazione ha dedotto o provato fatti sintomatici del danno»; in mancanza di tale prova l'esame delle scritture contabili e dei registri del contraffattore si risolve in una mera, ed inammissibile, esplorazione.

V ancora Trib. Roma 27 settembre 1995, GADI 3435: «va respinta la domanda di condanna ai danni per contraffazione di marchio e per concorrenza sleale quando l'attore non ha indicato i mezzi di prova per la dimostra del pregiudizio subito, e si è limitato a richiedere l'esibizione delle scritture contabili della convenuta».

Ancor più precisamente, Trib. Milano 17 dicembre 1998, ivi 3968 esclude il risarcimento per contraffazione di marchi in mancanza di prova della contrazione delle vendite o del fatturato a seguito dell'illecito, o se manchi ogni riscontro probatorio su cui fondare una valutazione equitativa, essendo insufficiente a tal scopo il solo dato delle vendite del contraffattore, in termini Trib. Milano 4 dicembre 1998, ivi 3965; App. Bologna 3 giugno 1999, ivi 4009.

Difettando tali elementi anche la CTU è inammissibile, in quanto finirebbe per tradursi in un incarico meramente esplorativo (Trib. Milano 21 luglio 1994, ivi, 3249, secondo cui una CTU contabile presuppone la prova del nesso causale tra l'illecito e la perdita della clientela; id. 11 gennaio 1996, ivi 3455; id., 23 giugno 1997, ivi 3761).

E' infine appena il caso di rilevare che non può farsi luogo al risarcimento da danno industrialistico (nella specie concorrenza sleale) quando l'unico elemento di prova è costituito dalle dichiarazioni unilaterali della parte danneggiata, non confermate da testimonianza e da produzione di libri sociali e bilanci, Trib. Milano 11 dicembre 1997, ivi 3787.

37) Il caso di specie

E' allora evidente come - alla stregua dei criteri sopra riportati - nella specie non possa procedersi alla richiesta liquidazione equitativa. Mancano, infatti, tutti i presupposti prima richiamati (anche a voler prescindere dalla prova dell'an): in primo luogo la stessa difficoltà della quantificazione.

Anzi, al contrario, la stessa attrice ha dedotto che il danno lamentato sarebbe stato di agevole liquidazione, in quanto «tutte le transazioni che passano dalla CS Informatica avvengono via carta di credito, è agevole dimostrare il ricavato generato dagli abbonamenti al sito Playboy».

Di contro, si è già rilevato che l'attrice stessa si è ben guardata da formulare richieste istruttorie, limitandosi a formulare deduzioni di cui si è riscontrata l'infondatezza.

Né la Playboy - negligenemente - ha indicato linee guida, o elementi fattuali, che possano consentire una tale liquidazione.

I) Decisione

38) Illiceità del domain name ex legge marchi e art. 2598 c.c.

In definitiva, la domanda della società attrice va accolta solo per quanto di ragione.

Trattandosi, in primo luogo, di azione di contraffazione, troveranno applicazione gli articoli 65 e 66 legge marchi, oltretché - per i profili di concorrenza sleale- gli articoli 2598 ss c.c. Così, in primo luogo, va dichiarato che l'uso del termine Playboy da parte di Mario Giannattasio come domain name, identificante il sito Internet www.PlayBoy.it costituisce contraffazione dei marchi registrati PlayBoy, della PlayBoy Enterprises International, inc. e della omonima denominazione sociale.

Tale uso integra altresì gli estremi della concorrenza sleale confusoria a danno della medesima società (il richiamo anche all'art. 2598 c.c. anche nella domanda di accertamento della attrice è indiscutibile, atteso il tenore degli scritti difensivi, e la conseguenziale ed espressa domanda di risarcimento ex art. 2598 c.c.).

39) Misure ulteriori

Quanto alle misure ulteriori richieste dall'attrice, queste pure possono essere - parzialmente adottate, in quanto trovano riscontro nell'art. 66 legge marchi; va appena ricordato che l'inibitoria definitiva, singolarmente non prevista espressamente dalla legge marchi (che conosce solo l'inibitoria cautelare) è ritenuta sicuramente ammissibile dalla giurisprudenza.

Di conseguenza va inibito al Giannattasio l'uso del termine Playboy in qualsiasi forma ed ambito, beninteso - atteso l'oggetto del giudizio - in ambito industrialistico, quindi come marchio, segno, denominazione sociale, segno atipico (ma anche - beninteso - alla stregua della normativa sul diritto d'autore - come testata giornalistica).

Va ancora ordinato al Giannattasio la cancellazione del proprio domain name, prima indicato, nonché di ogni riferimento - in qualsiasi forma - alla denominazione Playboy; si accoglie così la domanda come formulata dalla società attrice, che non ha ritenuto di estenderla nei confronti del provider e, tanto meno, della RA italiana (non rilevando, pertanto, l'eventuale cooperazione tecnica che queste ultime devono prestare per l'attuazione di tale misura).

Di contro, la domanda della società attrice non può essere accolta nella parte in cui chiede la cancellazione di ogni riferimento al marchio Playboy anche come metatag (si tratta di codici alfanumerici, che possono formare anche parole chiave, posti all'interno di una pagina web e non immediatamente visibili che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i testi presenti in rete, v. Trib. Roma 18 gennaio 2001, dir. Inf. 2001, 550).

Ciò, beninteso, non perché una tale utilizzazione da parte del Giannattasio sia ammissibile, ma perché la società attrice non ha provato in alcun modo che un tale illecito utilizzo abbia avuto luogo (la prospettazione attorea, sul punto, è significativamente solo ipotetica). Va rigettata, come rilevato, la domanda di risarcimento dei danni.

Da qui l'assorbimento della domanda di garanzia del provider nei confronti della RA italiana, che - in termini processuali, pur se atipici - si traduce in una pronuncia di non luogo a provvedere.

Va poi dichiarata inammissibile (pur se, nella prima parte, in realtà superflua), perché tardivamente formulata (come d'altronde ecepito dai convenuti) la domanda di cui al n. 5) del foglio di conclusioni (peraltro solo parzialmente riprodotta in conclusionale): «accertato e dichiarato l'esclusivo diritto di marchio e di utilizzazione del termine playboy da parte della Playboy Enterprises International inc., anche come dominio, ordinare alla RA la assegnazione del dominio Playboy.it a favore della licenziataria esclusiva europea Playboy products and services International B.V. di Amsterdam, Olanda».

Infine - come richiesto - va disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, con le modalità che saranno ivi indicate (ciò alla stregua dell'art. 65 legge marchi). Tale pubblicazione avrà luogo anche in Internet: in dottrina si è giustamente osservato che «se la ratio delle norme che prevedono la possibilità per il giudice di disporre la pubblicazione è, come si diceva, anche quella di rendere noto al pubblico il ripristino del diritto leso, è perfettamente logico che la pubblicazione avvenga con i mezzi di comunicazione più adeguati a conseguire questo scopo nella fattispecie concreta».

40) Spese

Le spese - anche delle fasi cautelari - seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo, nella misura della metà.

Ricorrono giusti motivi (tra cui l'esito del giudizio e la oggettiva complessità delle questioni in diritto, ma anche le oggettive lacune difensive della Playboy, ad onta della ampiezza delle difese di tale parte) per dichiarare la compensazione delle spese per l'altra metà.

Ricorrono altresì giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra C.S. Informatica e il C.N.R.; se da un lato, infatti, si è rilevato che quest'ultimo - in astratto e nel caso concreto - non va esente da responsabilità, quanto all'illecito per cui è causa, dall'altro pure va considerata la difficoltà della causa, e il ruolo -beninteso in senso lato - "istituzionale" della RA (che certo alcun vantaggio può trarre dall'illecito uso del domain name).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara che l'uso del termine PlayBoy da parte di Mario Giannattasio come domain name, identificante il sito Internet www.playboy.it costituisce contraffazione dei marchi registrati PlayBoy, della PlayBoy Enterprises International, inc. e della omonima denominazione sociale, nonché integra gli estremi della concorrenza sleale confusoria a danno della medesima società.

b) Inibisce al Giannattasio l'uso di tale termine, in qualsiasi forma ed ambito (come indicato in parte motiva). Ordina al Giannattasio la cancellazione del proprio domain name, prima indicato, nonché di ogni ulteriore riferimento - in qualsiasi forma - alla denominazione Playboy.

c) Dispone la pubblicazione del presente dispositivo, a cura della società attrice e a spese dei convenuti in solido per due volte consecutive e con caratteri doppi rispetto al normale sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Internet News, nonché all'interno dei siti Internet www.tin.it, www.flashnet.it

d) Rigetta la domanda di risarcimento nei confronti del Giannattasio e della CS e dichiara per il resto inammissibili le domande attoree.

e) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia della CS Informatica nei confronti del CNR.

f) Condanna i convenuti Giannattasio e C.S. informatica in solido al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà, che liquida, anche per la fase cautelare in euro 1500 per esborsi, euro 1000 per diritti, euro 5000 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge; dichiara per il resto la compensazione delle spese. Dichiara l'integrale compensazione delle spese tra la C.S. Informatica e il C.N.R.

Napoli, 26 febbraio 2002

Il Giudice Monocratico