

SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE IN DATA 11 DICEMBRE 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale composta dai magistrati, Angelo Antonio Pezzuti, presidente e relatore, Fiorenzo Zazzeri, giudice, e Roberto Monteverde, giudice, ha pronunciato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2005 al numero 887, tra
AGENZIA PER IL TURISMO "COSTA DEGLI ETRUSCHI"

Rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi

e

PIRAMEDIA s.r.l

Rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Biagi

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" ha chiesto l'accertamento della contraffazione del marchio "Costa degli Etruschi" da parte della società Piramedia e, comunque, della commissione da parte della stessa di atti di concorrenza sleale.
2. Parte attrice ha anche chiesto l'accertamento della violazione del suo diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno. Infine, ha domandato che la sentenza fosse pubblicata su alcuni quotidiani a spese della convenuta.
3. A sostegno della domanda, l'ente attore ha dedotto che l'espressione "Costa degli Etruschi" corrispondeva alla propria denominazione ed era stata anche registrata come marchio nel novembre 1995; che la società Piramedia aveva registrato tre nomi a dominio ("costadeglietruschi.com", "costadeglietruschi.net" e "costadeglietruschi.info") utilizzando il suo marchio; che la medesima, inoltre, nel realizzare il proprio sito aveva "attinto materiale dall'archivio documentario e fotografico" di sua esclusiva proprietà; che, con tale condotta, la società Piramedia si era resa responsabile di contraffazione, di concorrenza sleale e di violazione del diritto d'autore.

4. La società Piramedia si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda adombrando la nullità del marchio e contestando la possibilità di “un mero accostamento tra marchio e nome a dominio” facendo rilevare la non confondibilità tra i due soggetti.
5. La causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni.
6. Per la società Agenzia per il Turismo “Costa degli Etruschi”: “- confermare in toto il provvedimento cautelare emessi il 16.12.2004; - accertare e dichiarare che sussistono i diritti dell’istante in ordine alla piena titolarità dell’espressione ‘Costa degli Etruschi’; accertare e dichiarare che la società Piramedia s.r.l. ha posto in essere un utilizzo non autorizzato del marchio ‘Costa degli Etruschi’ di cui l’Agenzia ha piena titolarità; - accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dalla convenuta costituiscono concorrenza sleale, con conseguente danno dell’Agenzia attrice, nella misura che verrà ritenuta equa; accertare e dichiarare che l’uso effettuato dalla convenuta dell’espressione ‘Costa degli Etruschi’ è illegittimo in quanto viola il diritto d’immagine e il diritto al nome dell’attrice, nonché il diritto di privativa e i diritti in ordine ai dati personali dell’attrice e, per l’effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma pari a € 2000.000 o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare che la società convenuta ha violato il diritto d’autore dell’Agenzia attrice e, per l’effetto i condannare la convenuta al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a € 100.000 a titolo di danno patrimoniale e a € 30.000 a titolo di danno morale; ordinare la pubblicazione della sentenza sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, ponendo le spese a carico della convenuta; - riconosciuta la temerarietà della difesa di parte convenuta, nonché considerata la condotta processuale e il ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare, condannare Piramedia s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c”.
7. Per la società Piramedia: “Voglia l’l.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, previa revoca del provvedimento cautelare emesso il 16.12.04, respingere la domanda e in fatto e diritto”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. L’Agenzia per il Turismo “Costa degli Etruschi” ha dimostrato di aver domandato la registrazione del marchio complesso, costituito da più elementi figurativi e denominativi, indicato come “Costa degli Etruschi” (si vede il documento n°3 di parte attrice) . E’ pacifico, inoltre, che l’espressione “Costa degli Etruschi” fa parte del denominazione dell’ente attore. Ne consegue, pertanto, che parte attrice è titolare sia del diritto esclusivo all’uso del marchio oggetto di registrazione sia del diritto al nome.
9. Il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o anche un marchio simile, 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 fra i due segni.

10. La società convenuta ha adombrato, in comparsa di risposta, l'invalidità del marchio depositato da parte attrice ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge marchi. A parte ogni rilievo in ordine alla circostanza che parte convenuta non ha domandato l'accertamento della nullità del segno distintivo, occorre rilevare che il marchio di cui parte attrice è titolare consiste in un marchio complesso figurativo e denominativo al tempo stesso che possiede tutti i requisiti di validità previsti dalla legge.

11. Gli articoli 6 e 7 del c.c. riconoscono a ogni soggetto, tra le quali anche le associazioni non riconosciute, al diritto al nome e le accordano la possibilità di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo tutto le volte che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, salvo il risarcimento dei danni (si confronti Cass.,16 luglio 2003, n°11129).

11. La tutela del nome civile non è totalmente assorbita da quella prevista per i segni distintivi. Il diritto in questione è, infatti, certamente diverso da quello di proprietà (poiché, se così fosse, l'uso del nome altrui dovrebbe considerarsi in ogni caso illegittimo) e non comporta l'attribuzione di una posizione di esclusiva (essendo ammessa la possibilità di omonimie), ma è pur sempre "diritto" e, come tale, non sacrificabile, salvo diversa disposizione di legge, senza il consenso del titolare.

12. L'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c. è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebitata e che da tale comportamento illegittimo possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito.

13. Ritiene il Tribunale che il comportamento posto in essere della società Piramedia violi sia il diritto al marchio di cui è titolare parte attrice.

14. Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti esperiti nel corso del procedimento cautelare (estrazione del *mirror*) emerge che la società convenuta ha registrato i nomi a dominio ("costadeglietruschi.com", "costadeglietruschi.net" e "costadeglietruschi.info").

15. Dalla stessa consultazione emerge che la società convenuta ha anche riprodotto sul proprio sito parte dei contenuti di proprietà della società attrice così violando anche il diritto di proprietà sui i testi e sulle immagine appartenenti all'archivio dell'Agenzia per il Turismo e pubblicati in guida turistiche.

16. Le condotte descritte costituiscono al tempo stesso anche atti di concorrenza sleale. Con tali comportamenti la società convenuta, da un lato, si è appropriato di merito della Agenzia attrice e, dall'altra, ha determinato un rischio di confusione nel pubblico dei consumatori.

17. Ne consegue, pertanto, che va ordinato alla società Piramedia di eliminare le pagine web presenti agli indirizzi www.costadeglietruschi.com, www.costadeglietruschi.net, e www.costadeglietruschi.info, nonché ogni altro riferimento alle combinazioni di parole “Costa degli Etruschi”, anche solo contenuto o nascosto nel codice della pagine dei siti in questione. Parimenti va ordinato alla società Piramedia di trasferire all’Agenzia per il Turismo la titolarità dei siti in questione. Conferma la penale di 1.000 euro a carico della società convenuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.

17. Stabilisce l’art. 2600 del c.c. che, se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. Nel caso in esame l’esistenza del dolo o della colpa in capo alla società convenuta è evidente.

18. In ogni caso, va rilevata che il terzo comma dell’art. 2600 del c.c. prescrive che, una volta accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume. Pertanto per escludere la sezione del risarcimento del danno e della pubblicazione della sentenza, rileva la buona fede del soggetto attivo dell’illecito concorrenziale, a carico del quale è posta una presunzione di colpa che inverte a suo danno l’onere della prova.

19. Si ha quindi buona fede del soggetto attivo quando questi abbia posto in essere il comportamento vietato, ignorando incolpevolmente di ledere l’altrui diritto: circostanza questa che non deve intesa nel senso di ignoranza di porro in essere un atto di concorrenza sleale, anche se non accompagnato dall’intenzione di trarne profitto, bensì nel senso che questi abbia posto in essere tutte le iniziative utili che nel caso di specie gli avrebbero consentito di evitare l’errore.

20. Nel caso in esame, la società Piramedia non ha fornito la prova della propria buona fede. Ne consegue, pertanto, che la società Agenzia per il Turismo “Costa degli Etruschi” ha diritto ad essere risarcita dal pregiudizio subito.

21. I criteri per giungere alla quantificazione del danno si rinvergono in generale nella diminuzione delle vendite in concomitanza dell’illecito concorrenziale, nel mancato incremento delle entrate nonostante gli sforzi produttivi e propagandistici che in della concorrenza sleale avrebbero potuto far conseguire esiti molto più soddisfacenti o, ancora, nella diretta quantificazione dell’utile che la vittima della concorrenza sleale avrebbe realizzato in assenza degli atti di concorrenza sleale.

22. Nessuno dei tre criteri è utilizzabile nel caso in esame. Qualora l’attore si trovi nell’impossibilità di fornire una rigorosa prova dell’entità del pregiudizio subito il giudice richiamandosi al combinato disposto degli artt. 2056 e 1226, può determinare equitativamente l’entità del pregiudizio.

23. Ritiene il Tribunale che sia possibile, nel caso in esame, una liquidazione del danno con valutazione equitativa. Primo presupposto per la liquidazione del danno con valutazione

equitativa è la certezza del danno. Il calcolo potrà essere rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice solo ove sia raggiunto la certezza in ordine all'esistenza antologica del danno: ove questa manchi, non vi sarà spazio per alcuni potere discrezionale, ed entrerà in gioco il principio "*actore non probante reus absolvitur*".

24. In ordine alla valutazione circa la sussistenza del danno appare lecito, tuttavia, in correlazione con i "*id quod plerumque accidit*", avvalersi di presunzione e di apprezzamenti di probabilità. Nella fattispecie in oggetto si può presumere che i consumatori siano stati tratti in inganno dalla presenza di un cartellone pubblicitario che rievocava alla mente le immagini viste sulle pagine pubblicitarie e siano stati indotti a ricercare i modelli ivi visti nel punto vendita della società convenuta.

25. Secondo presupposto per la valutazione equitativa è l'impossibilità di prova. Deve trattarsi non di una vera e propria impossibilità assoluta di provare il danno nella sua precisa entità ma è sufficiente l'estrema difficoltà, in relazione alle particolarità del caso, alle risultanze processuali, alle posizioni difensive delle parti. Il giudice può ritenere le prove esibite dal danneggiato inidonee a fornire elementi di giudizio, e sostituire alle risultanze di queste il proprio apprezzamento equitativo.

26. La durata e la portata degli atti lesivi dei diritti di parte attrice inducono questo Tribunale a liquidare il danno nella misura di 15.000 euro in moneta attuale comprensiva degli interessi. La lesione del diritto di autore e del diritto al nominativo consente di liquidare a carico della società convenuta anche la somma di 5.000 a titolo di danno morale; somma sempre espressa in moneta attuale comprensiva degli interessi.

27. Stabilisce l'art. 126 del codice di diritto industriale e l'art. 2600 del c.c. che l'autorità giudiziaria. "tenuto conto della gravità dei fatti", può ordinare la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di privativa industriale.

28. Tale misura è diretta a rappresentare a un numero di persone più vasto di quelle direttamente interessate al processo l'esito medesimo e la contraffazione del marchio o del prodotto e la concorrenza sleale.

29. Deve, quindi, ritenersi che la pubblicazione del dispositivo della sentenza sia una misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione del marchio qualora – come nel caso in esame – non si sia in presenza di una vicenda temporalmente circoscritta.

30. Pertanto va disposta al pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell'Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" e a spese della società Piramedia, a caratteri doppi rispetto ai quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo altresì che la ricevuta di pagamento delle inserzioni costituiscono titolo esecutivo per la rivalsa.

31. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. la società Piramedia va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della

controversia, dell'importanza e del numero della questione trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi 9.664,68 euro, oltre alle spese forfetarie, all'i.v.a e al c.p.a., di cui euro 2.215 per diritti ad euro 6.550 per onorario e infine euro 899,68 quali spese effettivamente sostenute.

32. L'Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" ha chiesto la condanna della società Piramedia al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. Questa forma di responsabilità, prevista dall'art. 96 del c.p.c., è prevista a carico esclusivamente a carico della parte totalmente soccombente e si configura quando il comportamento di colui che ha agito o resistito in giudizio ed ha poi avuto torto abbia assunto modalità particolare che gli attribuiscono i caratteri dell'illiceità. Sarà dunque necessaria la consapevolezza nella parte che ha agito o resistito del suo torto e la volontà di porre in essere un comportamento ispirato solo da intenti dilatori o defatigatori.

33. Nel caso in esame la sussistenza della consapevolezza dell'infondatezza delle proprie argomentazione risulta con evidenza dal complesso probatorio acquisito agli atti e dello stesso comportamento processuale della parte soccombente, che da ultimo non ha neppure provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale.

34. Tale affermazione di responsabilità, postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 14 dicembre 1992, n. 13181), anche che l'avversario deduce e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass., 8 febbraio 1993, n. 117; 2 giugno 1992, n.6637; 23 maggio 1990, n.4651), con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 8 settembre 1983, n.5524).

35. In conformità all'opinione espressa dalle sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.8085 del 1992, occorre ritenere che non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno potendo il giudicante desumere detto danno da nozione di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé, per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, spesso in una sede giudiziaria diversa da quella del merito e, per di più, neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente.

36. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, la società Piramedia va condannata al risarcimento del danno derivante da responsabilità processuale aggravata, danno che appare equo liquidare nella misura di 2.500 euro, somma espressa in valuta attuale.

Per questo motivi

Il tribunale definitivamente decidono:

- a) Accerta la commissione da parte della società Piramedia di atti di contraffazione del marchi, di atti violativi del diritto all'uso esclusivo della denominazione, di atti di concorrenza sleale e di atti violativi del diritto di autore ai danni della Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi";
- b) Ordina alla società Piramedia di eliminare le pagine web presenti agli indirizzi www.costadeglietruschi.com, www.costadeglietruschi.net, e www.costadeglietruschi.info, nonché ogni altro riferimento alle combinazioni di parole "Costa degli Etruschi", anche solo contenuto o nascosto nel codice delle pagine dei siti in questione;
- c) Ordina alla società Piramedia di trasferire all'Agenzia per il Turismo la titolarità dei siti in questione;
- d) Conferma la penale di 1.000 euro a carico della società convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- e) Condanna la società Piramedia al risarcimento del danno nella misura complessiva di 20.000 euro comprensiva di rivalutazione e interessi;
- f) Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell'Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" e a spese della società Piramedia, a caratteri doppi rispetto ai normali, sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo altresì che la ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscono titolo esecutivo per la rivalsa;
- g) Condanna la società Piramedia a rimborsare all'Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" le spese del giudizio che liquida in complessivi 9.664,68 euro, oltre alle spese forfetarie, all'i.v.a. e al c.p.a.;
- h) Condanna la società Piramedia al pagamento in favore della Agenzia per il Turismo "Costa degli Etruschi" la somma di 2.500 euro, quale risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Così deciso l'11 dicembre 2006 in Firenze, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materie di proprietà industriale, su relazione del giudice Angelo Antonio Pezzuti.