

TRIBUNALE NAPOLI  
SEZ. DISTACCATA  
DI POZZUOLI

14 GIUGNO 2000

GIUDICE: SORRENTINI

**Provvedimenti di urgenza •  
Contraffazione di marchio •  
Utilizzazione attraverso la  
rete telematica •  
Competenza per territorio.**

*Considerato che l'utilizzazione di un marchio di produzione tramite la rete telematica ha un'efficacia territoriale potenzialmente illimitata, il giudice competente a pronunciare sulla domanda con cui sia richiesta la tutela in via d'urgenza è quello del luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole.*

**L**a società istante, assumendo di utilizzare sin dal 1995 il marchio Cybernet (e/o CyberNet) nella commercializzazione, mediante rete telematica, dei prodotti e dei servizi da essa offerti nell'ambito del settore informatico e delle telecomunicazioni, ha chiesto l'adozione, nei confronti della società convenuta, dei consueti provvedimenti di inibitoria, deducendo l'utilizzazione illegittima, da parte di quest'ultima, del medesimo marchio per la commercializzazione via Internet di prodotti appartenenti allo stesso settore commerciale.

Costituitasi in giudizio, la resistente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice competente, sia in base al criterio del foro generale che a quello del *forum commissi delicti*, il Tribunale di Roma, avendo essa società in tale città la propria sede legale ed operativa ed essendo, dunque, questo il luogo in cui sarebbe stata posta in essere la pretesa attività lesiva; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Con apposita comparsa ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la Eclipse s.p.a. la quale, premesso di appartenere al medesimo gruppo societario internazionale (facente capo alla società Cybernet Internet Services International Inc.), cui appartiene la società resistente e di svolgere attività di *marketing* per l'intero gruppo, provvedendo anche alla registrazione dei marchi d'impresa, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa dalla società resistente, facendo proprie le ragioni di fatto e di diritto da quest'ultima esposte.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla società resistente. A tal riguardo, l'istante ha precisato nel ricorso introduttivo di aver individuato i criteri di collegamento per la scelta del foro competente, sia alla stregua dell'art. 701 c.p.c. quale il luogo nel quale l'istante teme che stia per verificarsi l'evento dannoso, sia alla stregua dell'art. 62 L. 218/95, sia, infine, alla stregua di argomentazioni secondo cui, essendo estremamente complessa, se non impossibile

---

\* V. la nota di commento *infra* p. 236.

— in considerazione della natura stessa e della capillare diffusione del sistema telematico adoperato per l'utilizzazione dei marchi —, l'individuazione di un unico luogo di attuazione dei comportamenti lesivi, era ragionevole indicare il giudice competente in quello del luogo della vittima dell'illecito, soddisfacendo tale soluzione sia l'esigenza di evitare che l'autore dell'illecito potesse « scegliersi » il giudice, sia l'esigenza di evitare alla vittima del fatto spostamenti irragionevoli.

Orbene, ritiene questo giudicante che i riferimenti normativi e le argomentazioni sulla cui base è avvenuta la scelta del foro competente, non siano condivisibili.

Innanzitutto inappropriato è il riferimento all'art. 62 L. 218/95 che, disciplinando nell'ambito del diritto internazionale privato la responsabilità per fatto illecito e prevedendo il criterio per l'individuazione dello Stato la cui legge è applicabile, non ha chiaramente alcun nesso con l'oggetto della presente controversia né con la questione attinente alla competenza in ordine alla stessa.

Del pari, non appare pertinente il richiamo all'art. 701 c.p.c. che, prima della novella del novanta, individuava nel pretore del luogo in cui l'istante temeva che stesse per verificarsi il fatto dannoso, il giudice territorialmente competente ad emettere i provvedimenti d'urgenza *ante causam*. Tale norma è stata abrogata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 che, nell'ottica di semplificazione e di unificazione del rito previsto per il procedimento cautelare, ha identificato il giudice competente per il giudizio cautelare con quello competente per il merito (art. 669-ter c.p.c.).

Pertanto, sulla base di tale identificazione l'individuazione del giudice territorialmente competente, non poteva che avvenire secondo i criteri ordinari del foro generale delle persone giuridiche o del *forum commissi delicti* previsto sia dall'art. 20 c.p.c., sia dall'art. 57 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 proprio in materia di marchi e brevetti.

Orbene, è indubbio che l'utilizzo di un marchio di produzione attraverso la rete telematica e, dunque, con un'efficacia territoriale potenzialmente illimitata, pone il problema, del tutto nuovo, di definire quale sia il luogo nel quale il fatto è stato commesso, problema che va risolto alla stregua dei principi generali e degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi in relazione a fattispecie analoghe.

In particolare, la questione è stata affrontata con riferimento alle ipotesi nelle quali vi è divergenza tra il luogo dell'azione (od omissione) illecita e quello di produzione del danno ed il danno si manifesta in modo molteplice nel tempo e nello spazio ovvero quando da uno stesso fatto siano derivati danni diversi. È stato giustamente osservato che in tal caso, ritenere esistente una pluralità di competenze in concorrenza alternativa, renderebbe difficile la verifica del singolo collegamento territoriale e, comunque, lascerebbe eccessiva discrezionalità al danneggiato nella scelta del giudice legittimato. In giurisprudenza, si è affermato, talvolta, che il giudice competente è quello del luogo in cui l'attore ha subito l'inizio del danno o il primo dei danni che adduce a fondamento della domanda.

La Suprema Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie in materia di marchio, ha invece affermato che quando il momento della produzione del danno è disseminato sul territorio sia in ambito nazionale che all'estero, l'esigenza di determinare un criterio oggettivo unico ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, induce a ritenere premi-

nente il luogo in cui avviene la produzione dei beni contrassegnati che costituisce l'attività pregiudizievole del diritto altrui (Cass. 28 ottobre 1991, n. 11461). Nella medesima ottica, si è affermato anche che il momento da privilegiare è costituito dal fatto che si profila quale causa del danno.

Applicando tali principi, può dunque ragionevolmente ritenersi che nel caso di un'attività di contraffazione del marchio posta in essere mediante il sistema telematico, non potendo obiettivamente individuarsi su unico luogo di commissione del fatto, la scelta del giudice territorialmente competente dovrebbe cadere su quello del luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole e, dunque, nel caso di specie, del luogo nel quale la società ha la sua sede operativa.

L'individuazione del foro competente da parte dell'istante non si può dire, invece, che sia avvenuta sulla base dei predetti criteri, non solo in quanto la sede prescelta non costituisce il luogo nel quale è posta in essere l'attività pregiudizievole, ma anche in quanto la stessa ricorrente ha dedotto che il pregiudizio lamentato si è verificato (e può potenzialmente verificarsi ancora) su tutto il territorio nazionale e non solo nell'ambito territoriale di competenza della sua sede, né ha indicato in tale ambito il luogo dove ha avuto inizio il pregiudizio o il primo dei danni.

Pertanto, alla stregua delle stesse deduzioni svolte dall'istante nel ricorso introduttivo deve negarsi la competenza del giudice adito ed affermarsi quella del Tribunale di Roma (ovvero del Tribunale di Trento), quale giudice del luogo nel quale ha sede la società convenuta e nel quale viene posta in essere la presunta attività pregiudizievole.

Va infine puntualizzato che ai fini della rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza è sufficiente che la parte indichi il giudice che ritiene competente, con l'indicazione delle ragioni per cui se ne afferma la competenza ed il motivo per il quale si ritiene l'incompetenza, mentre è irrilevante sia l'erronea indicazione del giudice competente, spettando al giudice la correzione dell'errore in base al principio *iura novit curia* (Cass. 15 marzo 1994, n. 2444), sia l'omessa indicazione dei più giudici alternativamente competenti, potendo, eventualmente, il giudice che si dichiara competente procedere ad una plurima designazione (Cass. 13 dicembre 1972, n. 3589).

Pertanto, nel caso di specie, è irrilevante che la società resistente abbia indicato la competenza del solo foro di Roma, quale propria sede legale ed operativa, e non anche quella del foro di Trento, quale altra sede della società.