

Locus commissi delicti negli illeciti IP commessi a mezzo Internet

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

di Adriano Sponzilli

Il Tribunale di Bologna torna sulla questione della competenza territoriale in caso di violazioni di diritti di proprietà industriale e di illeciti di concorrenza sleale commessi a mezzo Internet, sposando la tesi che nega che il foro del luogo di commissione dei fatti che si assumono lesivi possa individuarsi nel luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'altrui attività illecita.

Il provvedimento della Sezione specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna in commento (ordinanza del 31 dicembre 2018) torna sulla *vexata quaestio* della individuazione della competenza territoriale in relazione a violazioni di diritti di proprietà industriale ed illeciti di concorrenza sleale commessi a mezzo Internet.

In materia industriale esiste una norma speciale in tema di competenza: l'articolo 120, comma 6, c.p.i. che prevede che *"le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi"*. Questa disposizione è tuttavia pacificamente considerata un'applicazione particolare del foro facoltativo individuato dall'articolo 20 c.p.c. nel *locus commissi delicti*, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione. Peraltro questa norma speciale, sicuramente applicabile agli illeciti di contraffazione di diritti di privativa disciplinati dal codice di proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali), non trova applicazione in altre fattispecie pure di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, quali ad esempio le violazioni del diritto d'autore e gli illeciti di concorrenza sleale interferente, per i quali vale la norma generale dell'art. 20 c.p.c.

È noto che ai fini dell'individuazione del foro facoltativo in materia di illeciti il *locus commissi delicti* comprende, al contempo, il luogo in cui si realizza concretamente il danno e quello in cui si verifica l'evento causale che è all'origine di detto danno^[1]. Si ha quindi uno sdoppiamento in due diversi fori facoltativi, per cui si intenderà come foro del luogo di "commissione del fatto" sia il luogo di verifica della condotta lesiva (o *locus commissi delicti* in senso stretto), sia il luogo in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli conseguenti a tale condotta (*locus damni*). Ai fini della determinazione della competenza territoriale occorrerà, quindi, avere riguardo ad entrambi questi criteri.

L'individuazione di questo doppio foro del luogo di "commissione del fatto" pone una serie di problemi in relazione agli illeciti diffusi, come appunto quelli commessi a mezzo internet soprattutto con riferimento al secondo dei due fori facoltativi: il *locus damni*. Sul punto convivono da tempo orientamenti divergenti, nella giurisprudenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa^[2].

Parte della giurisprudenza afferma che sulla base di questo criterio debba essere riconosciuta la competenza del **giudice del luogo ove risiede o è domiciliato il titolare del diritto di privativa lesa, quale luogo ove si verificano le conseguenze negative dell'illecito sul suo patrimonio** "essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato" (in questo senso si colloca in modo compatto la giurisprudenza ambrosiana^[3]). Altro orientamento, invece, ritiene che, sulla base del medesimo criterio, debba essere riconosciuta la competenza del **giudice del luogo in cui i contenuti illeciti sono stati immessi in rete, da identificarsi presuntivamente presso la sede o il domicilio dell'autore dell'illecito** (si colloca invece in questo senso la giurisprudenza sabauda^[4]). Merita di essere segnalato il fatto che per un certo periodo ha trovato spazio anche un terzo orientamento, secondo il quale in materia di illeciti industrialistici commessi a mezzo internet, si riteneva potesse trovare applicazione un criterio di competenza "diffusa" o "ambulatoria" in forza del quale si sarebbe dovuta riconoscere la competenza del giudice di ogni luogo in cui i contenuti contraffattori fossero stati raggiungibili a mezzo della rete internet^[5]. Si tratta però di un orientamento oggi definitivamente superato: la tesi della competenza diffusa è stata smentita dalla Suprema Corte e Sezioni Unite persino in relazione al caso di illeciti che comportano una lesione della reputazione (o di altri diritti della personalità) commessi attraverso la diffusione di trasmissioni televisive o la pubblicazione di materiali in internet^[6].

Va detto che entrambi gli orientamenti sopra richiamati riposano su una consolidata giurisprudenza della

Suprema Corte in tema di competenza, a sua volta ispirata dalla giurisprudenza delle Corti di Giustizia U.E. in tema di giurisdizione, formatasi in applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (e prima ancora della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del Regolamento CE n. 44/2001) che afferma in modo granitico che, ai fini della determinazione della competenza per "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*" deve intendersi sia quello in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno (il *locus commissi delicti* in senso stretto), sia quello in cui il danno si è verificato (il *locus damni*), con la precisazione che, **per quest'ultimo, deve aversi riguardo al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti**, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione.

L'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito maggiormente restrittiva ritiene che, nelle ipotesi di illecito commesso a mezzo internet, l'individuazione del luogo in cui si è verificato il danno iniziale, debba sostanzialmente coincidere con il luogo di commissione del fatto e quindi, tendenzialmente, con la sede del contraffattore (che viene in rilievo di volta in volta come luogo in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti oppure come luogo di conclusione dei contratti di compravendita di prodotti contraffatti); in questo modo si verifica che *locus commissi delicti* in senso stretto e *locus damni* si troveranno a coincidere e coincideranno anche con il *forum rei*. Di converso, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito meno restrittiva ritiene che, nelle medesime ipotesi, l'individuazione del luogo in cui si è verificato il danno iniziale, possa invece coincidere con la sede del titolare dei diritti che sono stati lesi dalla contraffazione, quale luogo ove si verificano le conseguenze negative dell'illecito sul patrimonio della vittima.

L'ordinanza in commento del Tribunale di Bologna si inserisce in questo dibattito giurisprudenziale, sposando in modo netto l'orientamento maggiormente restrittivo.

La questione affrontata aveva ad oggetto una serie di pretese violazioni di marchio, commesse anche mediante l'utilizzo asseritamente abusivo di un *domain name*, e di concorrenza sleale di natura confusoria ex art. 2598, n. 1 c.c., rispetto alle quali veniva domandata tutela cautelare d'urgenza e in particolare l'adozione di provvedimenti di inibitoria. La società ricorrente aveva la propria sede all'interno del distretto di competenza della Sezione specializzata, mentre la resistente risultava essere collocata al di fuori. Inoltre, dalle prospettazioni della stessa ricorrente, si evidenzia che sia la società resistente sia le persone fisiche indicate quali responsabili degli ipotizzati illeciti operavano al di fuori del distretto. Su questa base, l'ordinanza in commento ha ritenuto di dover negare la competenza del Tribunale di Bologna,

quale giudice distrettuale dell'Impresa, a favore di altra Sezione specializzata.

L'ordinanza in commento ritiene che "*malgrado il **concetto di 'commissione del fatto'** venga talora interpretato estensivamente, **riferendolo non solo al luogo della condotta, ma anche a quello (od a quelli) in cui se ne producono gli effetti pregiudizievoli** - la suddetta locuzione **non può comunque comprendere anche il luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'altrui attività illecita**".*

Nello sposare questa azione interpretativa, il Tribunale di Bologna richiama la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia di determinazione della giurisdizione in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (successivamente sostituita dal Regolamento CE n. 44/2001 e ora dal Regolamento UE n. 1215/2012), che nel definire la nozione di "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*" afferma il principio dello sdoppiamento del *locus commissi delicti* nel duplice luogo del compimento dell'azione lesiva (il *locus commissi delicti* in senso stretto) e luogo di patimento del danno (il *locus damni*) e richiama il principio pacifico per il quale in relazione al *locus damni* deve aversi riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata^[7].

Svolte queste precisazioni, il Tribunale afferma che in materia di violazione di diritti di proprietà industriale e di illeciti di concorrenza sleale commessi in modo diffuso (e in particolare attraverso l'uso di strumenti telematici) il luogo di patimento del danno non può essere ritenuto corrispondere alla sede del soggetto vittima dell'illecito.

L'orientamento restrittivo sposato dal provvedimento qui in commento appare ispirato all'esigenza di evitare un eccessivo *favor* per le ragioni del ricorrente titolare del diritto di privativa lesa, il quale, se si seguisse l'opposto orientamento, si troverebbe sempre nella posizione di attrarre la competenza presso il proprio giudice, quale luogo del pregiudizio patrimoniale (così di fatto trasformando il *locus commissi delicti* in una regola generalizzata di *forum actoris*). Oltre a ciò, questa giurisprudenza appare essere quella esegeticamente più vicina alle acquisizioni della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Si pensa in particolare alla recente sentenza Cass. civ. sez. VI, 1° marzo 2017, n. 5254, che compiendo uno sforzo di chiarezza rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimità (che si limitava a riaffermare il principio dello sdoppiamento del *locus commissi delicti*) ha affermato che nel caso di condotte lesive consistite nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, "*il luogo ove 'i fatti sono stati commessi' va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista (nella specie coincidente con la sede della convenuta), trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il*

processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale (...) ; in alternativa, è competente il Tribunale del luogo (...) in cui ... ha sede la società che gestisce il sito web".

Per altro verso, potrebbe però osservarsi che l'orientamento in parola comporta una significativa compressione delle facoltà del ricorrente titolare del diritto di privativa lesa, dato che ritenendo il luogo di patimento del danno coincida con il luogo di commissione dell'illecito e ritenendo che questo sia presuntivamente collocato presso la sede dell'autore dell'illecito, porta di fatto a far coincidere tanto il *locus commissi delicti* in senso stretto, tanto il *locus damni* con il *forum rei*, consentendo a chi commetta un illecito *online* di vedere radicata la competenza sempre avanti al proprio giudice. Per altro verso, questo orientamento presenta anche lo svantaggio di porre regole di competenza differenti per gli illeciti commessi *online* a danno di diritti di privativa industriale ed illeciti commessi *online* a danno di diritti della personalità, posto che per questi ultimi è ormai consolidato il principio secondo il quale il luogo di patimento del danno deve essere identificato con il "luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato"^[8], mentre sarebbe forse preferibile che, per gli illeciti commessi *on line*, vi fossero regole uniche, sia per la materia della violazione dei diritti della personalità, sia per quella della violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Avv. Adriano Sponzilli

^[1] Principio pacifico, che trova affermazione, in materia di competenza territoriale, fin da quando un analogo principio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria in tema di giurisdizione, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 1976, nel caso *Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d'Alsace SA*, causa 21/1976, che per la prima volta ha affermato che "qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso e avvenuto' ... va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove e insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato , a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove e insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso". Per una rassegna della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto si veda: M. Lupoi, *Attività online e criteri di collegamento giurisdizionale*, in: *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2018, 2, pag. 509 e ss.

^[2] Per una rassegna giurisprudenziale sul punto, si veda Fabio Ghiretti, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in Adriano Vanzetti, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, Giuffrè, 2013, a pag. 1210 e ss.

^[3] Si vedano: Trib. Milano, ord. 14 ottobre 2017, in banca dati *DeJure*: "questo tribunale ritiene che la competenza territoriale sussista anche quale luogo in cui ha sede la ricorrente, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. CE 1215/2012 (già art. 5 reg CE 44/2001). Il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire' va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Sez. Un., 05/07/2011, n. 14654, Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28811; Cass. Sez. Un., 5/5/2006, n. 10312; Cass. 8076/2012). Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo della visualizzazione della promozione commerciale dei beni"; Trib. Milano 9 giugno 2017, nel procedimento R.G. 24793/2017, in: *giurisprudenzadelleimprese.it*: "sussiste la competenza di questa Sezione Specializzata, quale luogo in cui ha sede la ricorrente, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato, che ivi ha anche reperito il bene in oggetto; - le argomentazioni della difesa del resistente, relative alla nota distinzione tra danno/evento e danno/conseguenza e alla vexata quaestio dell'applicabilità del criterio del luogo di verifica del danno/conseguenza, non si attagliano al caso di specie ove la competenza è stata radicata applicando il foro del luogo di verifica dell'evento dannoso e non delle ulteriori conseguenze dannose; - il criterio del luogo di verifica dell'evento dannoso è anche recepito dal reg. CE1215/2012 che all'art 7, primo comma n. 2, fa riferimento al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire'. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione, l'art. 5, n. 3 cit. va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Sez. Un., 05/07/2011, n. 14654; Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28811; Cass. Sez. Un., 5/5/2006, n. 10312; Cass 8076/2012); - nel caso di specie, di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare, a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni; - una diversa interpretazione, che individuasse la competenza ora nel luogo dell'inserzionista, ora del server,

renderebbe non solo eccessivamente oneroso - se non addirittura impossibile - per la vittima dell'illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all'estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell'"evento dannoso". In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l'efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l'uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo (cfr. CG caso Oreal cit.)"; Trib. Milano, 27 marzo 2013, n. 5395, in banca dati DeJure: "il prodotto in asserita contraffazione è stato pubblicizzato anche tramite la rete internet, consentendo così di individuare la competenza presso il foro in cui ha sede il soggetto passivo dell'illecito (...) che ivi risente del pregiudizio"

^[4] Si vedano: Trib. Torino, ord. 19 gennaio 2016, *inedita*; e Trib. Torino, 19 gennaio 2014, in: *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1, 697, ove si afferma che "il luogo di commissione della contraffazione industrialistica a mezzo Internet si identifica: in quello in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti; in quello di conclusione del contratto di vendita del prodotto contraffatto, che - di norma, essendo una offerta al pubblico - è quello della sede del venditore, che ivi ha conoscenza dell'accettazione dell'acquirente".

^[5] Si veda: Trib. Milano, 26 aprile 2010, in: *Sez. Spec. P.I.*, 2010, 1, 209: che ritiene che "l'attività di pubblicizzazione e di offerta in vendita posta in essere dal contraffattore attraverso il proprio sito internet è sufficiente ad integrare la competenza per territorio in relazione al 'locus commissi delicti' del Tribunale adito, in ragione della diffusività della sua propagazione connessa all'uso di internet, tale per cui è possibile affermare che l'illecito abbia avuto luogo anche nel circondario della sezione specializzata del Tribunale adito. L'attività di pubblicizzazione e di offerta in vendita online è atto rilevante ai fini della contraffazione".

^[6] Sul punto si veda Cass. civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661: "nel caso di lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva - ma si tratta di principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa - la competenza territoriale deve essere del Giudice del luogo di domicilio (o della sede) della persona. Difatti, la duplice esigenza di attribuire rilievo non alla mera

potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si possa ritenere sorta l'obbligazione risarcitoria, consente di superare l'indirizzo risalente che, nel caso di lesione della reputazione per mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quello di pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al domicilio (e alla residenza) del danneggiato, come luogo in cui certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile"; in termini Cass. civ. 22 febbraio 2010, n. 4186; Cass. civ. 12 gennaio 2015, n. 271.

^[7] Il provvedimento in commento cita in particolare la sentenza Cass. civ. SU.UU. 13 dicembre 2005, n. 27403, in: *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12 a mente della quale "ai sensi dell'art. 5, numero 3, convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con la Legge 21 giugno 1971 n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto', per tale luogo deve intendersi sia quello in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, che quello in cui il danno si è verificato, con la precisazione che, per quest'ultimo, deve aversi riguardo al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata"; la sentenza Cass. civ. SU.UU. 5 luglio 2011, n. 14654, in: *Giust. civ. Mass.*, 2011, 7-8, 1008, per la quale: "in conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione"; la sentenza Cass. civ. SS.UU. 10 settembre 2013, n. 20700, che ribadisce ancora una volta che "l'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire', di cui all'art. 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno; ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, davanti ai Giudici dell'uno o dell'altro di detti luoghi"; e le sentenze Cass. civ. 27 dicembre 2011, n. 28811 che si esprime sostanzialmente in termini.

^[8] Si veda ancora la già citata sentenza Cass. civ. SU.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661.

<https://www.diritto.it/locus-commissi-delicti-negli-illeciti-ip-commessi-a-mezzo-internet/>