

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 13/10/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38696-la-pubblicit-non-autorizzata-della-decisione-giudiziaria-nel-diritto-industriale>

Autore: Caminiti Matteo

La pubblicità non autorizzata della decisione giudiziaria nel diritto industriale

LA PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA NEL DIRITTO INDUSTRIALE

di Matteo Caminiti, Avvocato del Foro di Treviso

La diffusione dei contenuti di un provvedimento giurisdizionale in assenza di un formale ordine di pubblicazione impartito dall'autorità giudiziaria è uno strumento di autotutela estremamente efficace, ma che deve essere maneggiato con prudenza: soprattutto nel diritto industriale, la divulgazione, se non operata correttamente, può configurare un atto di concorrenza sleale.

Il contemperamento, non sempre agevole, tra le esigenze di garantire maggiore efficacia alla tutela della parte vittoriosa in una fase o grado del giudizio e i contrapposti interessi del concorrente soccombente a non veder compromessa in modo irreparabile la propria immagine più di quanto si renda necessario, induce ad una seria riflessione su quali siano le forme ed i modi indicati per procedere alla pubblicazione di una decisione giudiziaria.

All'introduzione dedicata alla trattazione delle caratteristiche essenziali e delle finalità dell'istituto giuridico della pubblicazione in ambito IP, seguirà un'analisi approfondita degli sviluppi giurisprudenziali sul tema, affrontato sia in termini generali sia con specifico riguardo all'utilizzo di detta misura nella fase cautelare del processo industrialistico.

** ** *

1. La natura e la funzione della pubblicazione di una decisione giudiziaria nella tutela della proprietà industriale

In ambito industrialistico, la pubblicazione della sentenza è una misura cosiddetta di “*deterrence*” dotata di indubbia importanza strategica avendo, sovente, l'indiscutibile pregio di rendere più incisiva la tutela apprestata alle privative industriali.

L'istituto in parola trova una propria speciale collocazione anche nella disciplina sanzionatoria dettata in materia di concorrenza sleale, di diritto al nome e di diritto d'autore e, in quest'ambito, assume, in linea tendenziale, una connotazione risarcitoria.

Tuttavia, oramai da tempo, la dottrina e la giurisprudenza assegnano a tale mezzo processuale una funzione riparatoria, in relazione a situazioni di pregiudizio

specifico già verificatosi, e preventiva, in ordine, invece, alle situazioni pregiudizievoli che potrebbero verificarsi nel futuro¹.

Tale approccio interpretativo si pone in conformità con il principio di massima divulgazione che ha ispirato la Direttiva 2004/48/CE cosiddetta *enforcement* emanata per assicurare ai diritti di proprietà intellettuale una tutela omogenea sull'intero territorio della Comunità europea.

Secondo il considerando 27 della Direttiva, la pubblicazione a livello comunitario viene infatti concepita *“quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale...”*.

Questa prospettiva pare essere condivisa anche dal Giudice di legittimità il quale, in tema di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., precisa che la pubblicazione *“...è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quale il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro”*².

L'attenuazione del nesso che, secondo il filone interpretativo più tradizionale, metteva in stretta relazione l'istituto della divulgazione all'esistenza di un danno da risarcire va attenuandosi, anche in ragione della natura giuridica della fattispecie illecita della concorrenza sleale per la cui configurabilità è sufficiente l'idoneità della condotta a causare un pregiudizio e la sola potenzialità del danno specifico (discredito e confusione tra prodotti e attività) o generico (danno patrimoniale ed economico), a prescindere dalla realizzazione di un danno attuale nel patrimonio del soggetto tutelato.

In tema di proprietà industriale, è invece il testo stesso dell'art. 126 del Codice di Proprietà Industriale a sancire la definitiva emancipazione del rimedio della divulgazione da esclusivi intendimenti risarcitori per avvicinarlo, invece, ad una dimensione più propriamente preventiva.

¹ Scuffi, *Il diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, 497; Musso, *Commento all'art. 2600 c.c. in Commentario del Codice Civile e Codici Collegati Scialoja – Branca – Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2012, 1197; Florida, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 525; Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili; le diverse voci di danno*, in *Diritto Ind.*, 2012, 111

² Cass. Civ., civile, Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103 in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 25; Cass. Civ., 9 aprile 1996, n. 3276 in *Foro it.*, 1996, 3276

Non è casuale che il potere di concedere la pubblicazione sia subordinato dalla norma alla valutazione della “*gravità del fatto*” e non all’esistenza del danno, senza contare poi che lo stessa disposizione estende l’ambito applicativo dell’istituto anche alle ordinanze cautelari che, sotto questo profilo, vengono equiparate alle sentenze³.

La distinzione tra funzione riparatoria e preventiva ricorre anche nel pensiero della giurisprudenza di merito anch’essa convinta che, ad esempio, “*la mera affermazione della cessazione della commercializzazione di un modello contraffatto non elide il periculum in mora, né vale a salvaguardare il titolare del diritto leso dal pericolo futuro di reiterazione delle condotte censurate, sì che può essere concessa la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e riviste specializzate*”⁴.

Alla pubblicazione viene conferita anche la funzione squisitamente informativa di far conoscere al pubblico dei consumatori l’accertamento della violazione di un diritto IP per ricostruire l’immagine lesa di chi tale violazione ha subito e ciò in coerenza con il disposto dell’art. 15 della Direttiva *enforcement* per cui “*Gli Stati membri assicurano che, nell’ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell’informazione concernente la decisione, compresa l’affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto.. Gli Stati membri possono prevedere misure di pubblicità addizionali, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione*”.

In questo senso, il Supremo Collegio, con riguardo ad atti di concorrenza sleale, prevede che “*... l’ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l’esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso.*

³ App. Milano, 3 aprile 2001, *GADI*, 2003, 4488

⁴ Tribunale di Bologna, 2 marzo 2006, in *GADI*, 2006, 5004; Tribunale di Reggio Emilia, 9 dicembre 2005, in *GADI*, 2006, 4989

*Ciò sta necessariamente a significare che la pubblicazione, prescinde dall'accertamento di un qualunque stato soggettivo di chi ha violato il diritto del marchio poiché la stessa non ha funzione risarcitoria bensì mira alla ricostruzione dell'immagine del titolare del marchio*⁵.

Se, in genere, il provvedimento - rivesta esso le forme dell'ordinanza o della sentenza - che accerti la violazione di un diritto di proprietà industriale viene reso di pubblico dominio in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, nella prassi, non di rado, può accadere che parte del *decisum* venga portato alla conoscenza della collettività, pur in assenza di una formale autorizzazione del decidente.

In questi casi, in difetto di esplicite indicazioni circa l'estensione e le modalità esecutive dell'ordine di pubblicazione, la diffusione dei contenuti di una decisione giudiziaria potrebbe tramutarsi in un'arma a doppio taglio.

Se, da una parte, per il titolare del diritto leso, certamente costituisce l'opportunità di difendere sé stesso dalle conseguenze pregiudizievoli - non necessariamente soltanto di carattere patrimoniale - scaturenti dalla violazione del proprio diritto di esclusiva e di ripristinare l'equilibrio concorrenziale turbato dall'episodio illecito, dall'altra, qualora vengano oltrepassati i limiti della legittima difesa dei propri diritti, può portare alla commissione di un atto di concorrenza sleale a danno del concorrente.

Non va inoltre trascurata la tensione che viene a crearsi tra la tutela della *privacy* e la pubblicità delle informazioni riservate per volontà dell'autorità giudiziaria che rende l'utilizzo improprio della divulgazione, sconfinante nell'abuso, una sorta di "*pubblicità commerciale*" a spese della controparte⁶ in contraddizione con la sua vocazione principale: l'asservimento ad un interesse pubblico di conoscenza e, soltanto in seconda ed ultima istanza, la soddisfazione dell'interesse privato.

A differenza di altri ordinamenti, il nostro invero non riconosce, almeno formalmente, alla pubblicità della decisione di merito il valore di una forma di autotutela privata o di *private enforcement*.

⁵ Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2014, n. 5722 in *Giustizia Civile Massimario 2014*; conforme *ex multis* anche Cass. Civ., 1 febbraio 2003, n. 1982, in *Giur. Comm.*, 2004, II, 258, App. Bologna, 15 novembre 2001, in *GADI*, 2002, 4379; Tribunale di Roma, ord. 9 febbraio 2006, in *GADI*, 2006, 5003; Tribunale di Reggio Emilia, 9 maggio 1998, in *GADI*, 99, 3918

⁶ Tribunale di Milano, 23 ottobre 1980, in *GADI*, 1980, 1483

2. Gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sulla pubblicità non autorizzata di un provvedimento giurisdizionale

Per quanto la lettera della norma⁷ non lo preveda, la giurisprudenza, già a partire dalla seconda metà degli anni '70⁸, e la dottrina, ormai da tempo, hanno riconosciuto alla parte processuale vittoriosa la possibilità di divulgare la decisione, pur in mancanza di un espresso ordine di pubblicazione.

Viene in rilievo la natura giuridica di atto pubblico della sentenza - qualificazione, beninteso, che vale anche per le ordinanze cautelari in quanto atti redatti e sottoscritti da un pubblico ufficiale, il magistrato appunto - e l'esigenza di tutelare libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione⁹, rilevanza costituzionale evidenziata anche dalla giurisprudenza, sia pur risalente¹⁰, la quale attesta che *“Chiunque ha il diritto, anche costituzionalmente garantito (art. 21) di divulgare a proprie cure e spese, in qualsiasi modo, l'esistenza di un decisione giudiziale a sé sfavorevole...”* con l'opportuna precisazione, anche sulla scia di taluni precedenti¹¹, che *“l'esercizio di detto diritto non deve assumere forme vessatorie e ingiustificatamente dannose per gli altri soggetti, così degenerando in fatto civilmente illecito”*.

Qualche autore osserva, inoltre, che l'art. 5 della legge sul diritto d'autore esclude che i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni - ergo anche sentenze, ordinanze e decreti con cui viene esercitata la funzione giurisdizionale - possano costituire oggetto dei diritti esclusivi sulle opere

⁷ L'art. 126 del Codice di Proprietà Industriale stabilisce che *“l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente”*.

⁸ Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1696; Pretura di Milano, 31 gennaio 1975 in *GADI*, 1975, 699/1-2.

⁹ Michelle Vanzetti, *Commento all'art. 126*, in AA.VV., *Codice della Proprietà Industriale*, a cura di Adriano Vanzetti, Giuffrè Editore, Milano, 2013, 1312; Paola Widmann, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice di procedura civile*, diretto da Claudio Consolo, Tomo I, V ed., Wolters Kluwer Italia, Milano, 2013, 1460; Francesca Ferrari, *Commento all'art. 120 c.p.c.* in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Tomo II, Utet Giuridica, Milano, 2012, 522 ss.

¹⁰ Pretura di Milano, 31 gennaio 1975 in *GADI*, 1975, 699/1-2

¹¹ La nota redazionale a commento della succitata sentenza richiama le seguenti pronunzie: App. di Milano, ord. 2 ottobre 1975; App. di Milano, ord. 3 novembre 1975; Tribunale di Milano, ord. 6 giugno 1975;

intellettuali, con ciò dando da intendere che essi siano liberamente utilizzabili e, di conseguenza, pubblicabili¹².

Nel passato, in dottrina si sono registrate, tuttavia, voci di aperto dissenso con l'indirizzo maggioritario le quali osteggiano l'eventualità che un provvedimento emesso a definizione del giudizio possa essere pubblicato in totale carenza di un ordine giudiziale¹³.

Si sosteneva che soltanto il giudice *“può ordinare o autorizzare la divulgazione della sentenza da lui pronunciata”* giacché *“la decisione diviene bensì di dominio pubblico, nel senso che tutti possono conoscerla, ma non anche in quello, che tutti possono divulgarla: poiché da questo punto di vista la sorte della sentenza continua ad essere subordinata al previo esercizio di un potere proprio dei giudici che l'hanno emanata”*¹⁴.

Da par suo, la giurisprudenza ha proseguito nel solco da essa stessa tracciato fin da quando il dibattito ha avuto origine prediligendo un approccio alla questione meno rigoroso, senza nondimeno rinunciare al proprio ruolo di garante a difesa del bilanciamento tra gli interessi di chi pubblica e il soccombente.

Sicché, si è ritenuto che la pubblicazione cui abbia provveduto la parte interessata viene ritenuta lecita, malgrado la reiezione della relativa istanza¹⁵, purché, però, essa avvenga con trasparenza e correttezza.

Occorrerà dunque evitare di screditare il concorrente o, financo, denigrarlo attraverso la diffusione di notizie ed apprezzamenti relativi ai suoi prodotti e alle attività da esso svolte adottando modalità comunicative subdole e tendenziose che si sostanziano in un'iperbolica enfaticizzazione dei contenuti del provvedimento decisorio attraverso l'utilizzazione di particolari caratteri tipografici oppure con la

¹² Franceschelli, *Liceità della pubblicazione di una sentenza sui giornali d'iniziativa del convenuto vittorioso* in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 69 ss.;

¹³ Cavallone, *La divulgazione della sentenza civile*, 1964, 103 ss. e Silveti, *In tema di denigrazione commerciale*, T, 68, 148 ss.;

¹⁴ Cavallone, *op. cit.*, 1964, 103 ss.;

¹⁵ Tribunale di Milano, 7 marzo 1977 in *Repertorio Sistematico di GADI*, 1972-1987, 1989, 863: *“Una sentenza può essere resa nota a terzi a mezzo stampa anche quando a ciò si sia autorizzati da un conforme ordine del giudice o al di là dei limiti della concessa autorizzazione”*; Tribunale di Milano, 23 ottobre 1980 in *GADI*, 1982, 1483: *“una sentenza può essere resa nota a terzi a mezzo stampa anche in mancanza di un conforme ordine del giudice, sia che l'istanza di pubblicazione sia stata proposta, sia che l'istanza sia stata respinta”*; App. Milano, 12 ottobre 1982 in *GADI*, 1983, 1628: *“Pertanto, tale sentenza può essere resa nota a mezzo stampa pur in difetto di autorizzazione del giudice o in caso di rigetto della relativa istanza ...”*; anche Tribunale di Milano, 6 luglio 1989 in *GADI*, 1989, 2434/1.

combinazione di estratti dello stesso o, ancora ed in genere, ricorrendo a forme di comunicazione vessatorie che distorcano il rilievo dei fatti oggetto di causa¹⁶.

Nel caso, ad esempio, di una circolare con cui una società annunciava l'avvio di un giudizio e la volontà di servirsi di tutti i mezzi accordati dalla legge, il giudice di merito ha ammonito sull'esigenza che qualsiasi comunicazione afferente vicende giudiziarie sia fatta in maniera obbiettiva, con adeguata esattezza, giuridica e storica¹⁷.

A riguardo, certa dottrina ha anche suggerito di utilizzare i criteri di contenenza formale e sostanziale applicati nella regolazione del diritto di cronaca, vale a dire la correttezza formale delle espressioni impiegate ed una comunicazione veicolata esclusivamente per far conoscere al pubblico dei consumatori determinati fatti di rilievo sociale¹⁸.

La giurisprudenza è dunque favorevole a concedere la libertà di pubblicare ma nella scrupolosa osservanza di limiti ben definiti travalicati i quali viene a profilarsi un illecito di carattere denigratorio, in quanto tale riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 2598, n. 2, c.c.¹⁹.

Nel passato e nel tempo presente, diverse pronunzie fanno luce su quale sia la sottile linea di confine che separa la leale pubblicità che viene data ad una decisione dall'abuso sconfinante nell'illecito.

¹⁶ Tribunale di Milano, 15 dicembre 1994 in *GADI*, 1995, 3277; App. di Milano, 12 ottobre 1982 in *GADI*, 1983, 346; App. Milano, 2 ottobre 1975 in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 411; Pretura di Milano, 31 gennaio 1975 in *GADI*, 1975, 143; in dottrina, Salvatore Sanzo, *La concorrenza sleale*, Cedam, Padova, 1998, 391; Alberto Musso, *Commento all'art. 2600 c.c.*, in *Libro quinto: Lavoro artt. 2563 – 2574 art. 2584 – 2601*, Zanichelli Editore, Bologna, 2012, 1199; Giorgio Floridia, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale* in Paolo Auteri - Giorgio Floridia - Vito Mangini - Gustavo Olivieri - Marco Ricolfi - Paolo Spada, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, II ed., Giappichelli Editore, Torino, 2005, 621: "...l'accoglimento della domanda di pubblicazione della sentenza a spese del soccombente da parte del giudice è altra cosa rispetto alla facoltà liberamente esercitabile nei limiti della correttezza professionale e dell'osservanza delle norme contro la concorrenza sleale per denigrazione da parte di chi è beneficiario di un provvedimento giudiziale favorevole pronunciato a tutela di un diritto di proprietà industriale".

¹⁷ Tribunale di Milano, 4 luglio 1985 in *GADI*, 1985, 1940.

¹⁸ Mario Libertini e Anna Genovese, *Commento all'art. 2600 c.c. ne Delle Società - dell'Azienda - della Concorrenza*, a cura di Daniele U. Santosuosso in *Commentario del Codice Civile*, diretto da Enrico Gabrielli, Utet Giuridica, Milano, 2013 658; Gustavo Ghidini, *La concorrenza sleale* in *Giurisprudenza Sistemica di Diritto Civile e Commerciale*, fondata da Walter Bigiavi, III ed., Utet, Torino, 2001, 166 e 387.

¹⁹ P.G. Jaeger, *La pubblicazione della sentenza come sanzione della concorrenza sleale* in *Riv. dir. ind.*, 1973, I, 231 ss.; Cartella, *Pubblicazione di atti giudiziari civili a mezzo stampa, principio di pubblicabilità e inibitoria ex art. 700 c.p.c.* in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 411; Franceschelli *Liceità della pubblicazione di una sentenza sui giornali d'iniziativa del convenuto vittorioso* in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 69; Spolidoro, *Provvedimenti provvisori del diritto industriale* in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 411.

In proposito, la Corte d'Appello di Milano²⁰ ha affermato che *“non costituisce denigrazione commerciale la diffusione di una circolare nella quale sia dia comunicazione - nel rispetto della verità storica dei fatti - di un avvenuto sequestro, ancorché in essa si indichi specificamente il soggetto passivo della misura cautelare”*.

Nella parte motiva, il giudice meneghino ha escluso qualsiasi connotato anticoncorrenziale nell'iniziativa spontaneamente intrapresa dall'appellato sulla base di due rilievi:

- che la comunicazione era rimasta aderente alla verità storica venutasi a delineare nel processo;
- che la circolare non faceva minimamente supporre che la misura cautelare costituisse una sanzione definitiva.

In altra decisione, non si sono ravvisati gli estremi della concorrenza sleale nell'invio di una lettera ai clienti dell'impresa soccombente e agli operatori del settore in cui l'altra parte aveva descritto lo stato della controversia e si era limitata ad attuare la tutela assicurata dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. disposto in suo favore onde scongiurare il perpetrarsi dell'illecito realizzato dal concorrente e prevenirne il compimento nell'immediato futuro²¹.

L'obbiettiva rispondenza alla verità processuale non sempre si accompagna alla correttezza formale con cui vengono riportati i contenuti di una decisione giudiziaria.

Ecco quindi che, soltanto tre anni prima, la stessa Corte milanese aveva stabilito che *“Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione da parte di un imprenditore di una sentenza a lui favorevole, caratterizzata da una palese sproporzione tra il contenuto di verità della comunicazione e la forma pubblicitaria adottata che, esasperando alcuni contenuti della pronuncia e tacendone altri, abbia prodotto il risultato di offrire al destinatario una visione distorta dell'evento processuale e del suo significato, facendo con ciò prevalere il fine denigratorio e screditante del concorrente”*²².

²⁰ App. di Milano, 17 aprile 1987 in *GADI*, 1988, 2256.

²¹ App. di Milano, 29 marzo 1985 in *GADI*, 1985, 1915.

²² App. di Milano, 12 ottobre 1982 in *GADI*, 1983, 1628.

In quel caso, l'*animus nocendi* è stato ravvisato nell'utilizzo di caratteri doppi per rimarcare alcune espressioni estrapolate dalla pronuncia e dall'intenzionale travisamento di qualsiasi riferimento temporale degli atti di concorrenza sleale accertati.

Parimenti subdola, può essere anche la pubblicazione che induca il pubblico in errore portandolo a credere che la misura sia stata concessa dall'autorità giudiziaria, a meno che ciò sia fatto per meri scopi difensivi e non con l'intenzione di danneggiare il concorrente²³.

Certa dottrina ha precisato che se, per un verso, può ammettersi la diffusione di notizie sul provvedimento giurisdizionale, di contro non può ritenersi legittima *“ogni tipo di pubblicazione “privata” effettuata in maniera tale da lasciare nel pubblico l'impressione che essa venga eseguita in ottemperanza di un provvedimento giudiziale”*²⁴.

È bene che l'informazione presenti la veste formale di una pubblicità commerciale evitando di ammantarla della parvenza di una misura disposta *iussu iudicis*, cosicché nella mente del lettore si imprima indelebile un'impressione più negativa di quella che è la realtà dei fatti.

In altre parole, deve apparire chiaro che i contenuti della decisione giudiziaria sono stati pubblicati spontaneamente dalla parte vittoriosa e non preceduta da un'intestazione simile a quella che, di solito, introduce il dispositivo di una sentenza²⁵.

In ipotesi del tutto analoga, ad esempio, il Tribunale di Torino ha ritenuto che la pubblicazione non esorbitasse dall'onesto perseguimento di una finalità informativa, proprio perché il comunicato era intestato come semplice “comunicato stampa” e,

²³ Vincenzo Meli, *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale* in *AIDA*, 2000, 322.

²⁴ P.G. Jaeger in *Riv. dir. ind.*, 1973, I, 231 ss.

²⁵ Tribunale di Milano, 23 ottobre 1980 in *GADI*, 1982, 145; Tribunale di Milano, 7 luglio 1994 in *GADI*, 1995, 3243: *“La pubblicazione di un comunicato, del tutto oggettivo e completo, avente ad oggetto la notizia di una sentenza di condanna per concorrenza sleale, accompagnata dall'avvertimento che l'esecuzione della sentenza era stata sospesa in pendenza dell'appello e che il comunicato era pubblicato a cura della parte, rispetta pienamente i principi di lealtà e correttezza che devono accompagnare la pubblicazione di un provvedimento su iniziativa della parte che vi ha interesse e non costituisce pertanto atto di concorrenza sleale”*

tra l'altro, si riferiva che i provvedimenti non erano definitivi né immediatamente esecutivi in pendenza del giudizio di merito sull'inibitoria²⁶.

Accanto alla riproduzione in tutto o in parte del testo della pronuncia, pare sia consentito anche l'inserimento *a latere* di commenti ed opinioni personali, ma pur sempre nell'imprescindibile rispetto dei diritti del concorrente che la pubblicazione subisce.

Nonostante la cautela porti una parte della dottrina a raccomandare che la diffusione dei contenuti di una decisione giudiziaria venga effettuata "*a condizione che il provvedimento venga presentato al pubblico in termini oggettivi, senza commenti ed aggiunte*"²⁷, la giurisprudenza di merito mostra di essere più propensa ad ammettere che, accanto alla decisione, la parte vittoriosa possa inserire le proprie considerazioni in ordine al probabile andamento del processo o sulle future azioni giudiziarie che verranno intentate a presidio dei propri interessi commerciali oppure anche sui fatti che hanno originato la causa, purché appaia inequivoco che si tratti null'altro che di opinioni personali e che queste non si risolvano in gratuite espressioni offensive rivolte al soccombente²⁸.

* * *

3. La pubblicazione dei provvedimenti cautelari

L'art. 126 del Codice di Proprietà Industriale esplicita che la pubblicazione può avere ad oggetto anche un'ordinanza cautelare.

A dispetto della previsione normativa, in dottrina qualche autore esprime le proprie riserve sostenendo che la divulgazione non autorizzata, se concerne una decisione cautelare, è da ritenersi legittima se presenta un *quid pluris* rispetto a quanto richiede la pubblicazione di una sentenza, ovverosia "*l'esistenza di un'obiettiva motivazione di carattere cautelare (fondamentalmente: il fatto che la divulgazione sia finalizzata quantomeno a prevenire un aggravarsi o estendersi del pregiudizio cagionato dall'illecito) che giustifichi l'iniziativa. In mancanza di ciò, quand'anche*

²⁶ Tribunale di Torino, 28 aprile 2012 in *GADI*, 2012, 5877

²⁷ Adriano Vanzetti – Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, VI ed., Giuffrè Editore, Milano, 2009, 549; Spolidoro, *La tutela cautelare e di merito* in AA.VV., *Commento tematico delle legge marchi*, Torino, 1998, 411

²⁸ Tribunale di Torino, 26 luglio 2010, in *GADI*, 2010, 5576; Tribunale di Milano, 21 luglio 1994 in *GADI*, 1995, 3249 "*non è concorrenzialmente illecito diffondere notizia di un provvedimento cautelare di inibitoria ottenuto verso un concorrente, se non sono aggiunte circostanze false ovvero offensive dell'altrui reputazione*".

l'informazione fosse data correttamente ...si potrebbe configurare una ipotesi di abuso del diritto, con le conseguenti responsabilità per danni” sicché “... in presenza di una espressa statuizione negativa del giudice in ordine a una domanda di pubblicazione...sarei tendenzialmente per l'illegittimità di siffatto comportamento (nostra aggiunta: la pubblicazione operata dalla parte vincitrice), salva la presenza di gravi e oggettive cause che lo giustificano”²⁹.

In simile prudenza sembra scorgersi l'influenza di quella linea interpretativa invalsa presso la giurisprudenza più risalente per la quale la liceità della pubblicazione di un provvedimento cautelare veniva fatta dipendere dall'accertata fondatezza nel giudizio di merito dei diritti della parte vittoriosa³⁰.

L'esame degli arresti giurisprudenziali più significativi, ancora una volta, rappresenta un prezioso aiuto per cogliere le barriere oltre le quali non è possibile spingersi.

In un recente passato, ad esempio, è stato giudicato comportamento meritevole di biasimo la parziale riproduzione di un'ordinanza cautelare all'interno di due comunicati stampa pubblicati su giornali a tiratura nazionale che ingenerava, in chi leggeva, l'erronea convinzione che la vittoria giudiziaria ottenuta fosse definitiva ed irrevocabile³¹.

In altra occasione, la giurisprudenza ha ritenuto che la trasmissione e la comunicazione ad alcuni clienti di notizie riguardanti un procedimento giudiziario fossero espresse in forme tendenziose ed in termini non oggettivi giacché trascuravano di specificare la natura cautelare dell'ordinanza che in quella sede era stata emessa e il fatto che l'efficacia della medesima era subordinata alla prestazione di una cauzione³².

²⁹ Giacomo Bonelli, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema cautelare in genere)* in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 140 – 142

³⁰ Tribunale di Milano, 17 maggio 1976 e App. Milano, 17 marzo 1959 menzionate nella nota di commento a Tribunale di Milano, ord. 17 maggio 2011 in *GADI*, 2012, 5812; Tribunale di Teramo, 26 luglio 1983 in *Repertorio Sistematico di GADI*, 1972-1987, 1989, 863: “*La pubblicazione di atti e provvedimenti giudiziari contenenti inibitorie in base al principio della legittima difesa, costituisce atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., ove la domanda diretta all'affermazione del diritto venga rigettata*”

³¹ Tribunale di Reggio Emilia, 29 luglio 1999 in *GADI*, 2000, 4095; App. di Roma, 13 gennaio 1992 in *GADI*, 1992, 2784

³² Tribunale di Verona, ord. 14 giugno 1997 in *GADI*, 1997, 3667: “*Costituisce atto di concorrenza sleale la comunicazione dell'esito favorevole di un procedimento giudiziario, non accompagnata dalla precisazione della natura cautelare del provvedimento ottenuto e della subordinazione della sua efficacia alla prestazione di cauzione*”; conforme Tribunale di Torino, ord. 8 giugno 1995 in *GADI*, 1995, 3322

Più di recente, associandosi alla prospettazione fornita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato³³ la quale aveva analizzato la liceità della diffusione di messaggi afferenti provvedimenti giudiziari dall’angolatura assolutamente inedita della pubblicità ingannevole anziché in quella della concorrenza sleale, il Tribunale di Torino ha stabilito che *“il divieto di attività denigratoria e i principi della correttezza professionale (OMISSIS) impongono all’imprenditore che, in difetto di specifica prescrizione del Giudice, intenda divulgare la notizia di un provvedimento giurisdizionale favorevole ottenuto nei confronti di un proprio concorrente, il rispetto di un rigoroso canone informativo, sia in ordine alla natura del provvedimento conseguito (per esempio, onde evitare il formarsi del convincimento della definitività di un provvedimento provvisorio e strumentale), sia in ordine all’effettivo tenore del provvedimento, che non deve essere in alcun modo manipolato e distorto o anche solo interpretato e rielaborato”*³⁴.

Nello specifico, fu valutata corretta una comunicazione inviata a mezzo posta da una società produttrice di caffè ad una ristretta cerchia di soggetti, atteso che accennava ad un provvedimento giurisdizionale precisando che si trattava di un’ordinanza cautelare confermata in sede collegiale.

Appare del tutto logico perciò che la pubblicazione effettuata su iniziativa di parte se riguardi provvedimenti revocabili o modificabili - tratto tipico dell’ordinanza, specie se emanata in un procedimento cautelare, in linea tendenziale, temporaneo e provvisorio - non possa mancare di fare riferimento a tale circostanza.

Quasi a voler sottolineare la delicatezza connaturata nell’operazione di divulgazione di un provvedimento emesso nella fase cautelare, si leva il monito della giurisprudenza in merito all’importanza di specificare efficacia ed estensione del provvedimento cautelare.

Viene affermato difatti che *“il rispetto del canone di correttezza implica, in particolare, che alla comunicazione dell’esito di un procedimento si affianchi*

³³ L’Autorità (provvedimento n. 8346 in *Boll.* 22/2000) ha dichiarato che *“non è ravvisabile alcuna preclusione ... a che un’impresa diffonda, in forma pubblicitaria, le risultanze di un provvedimento giudiziale di cui la stessa è stata destinataria, né sussiste alcun obbligo positivo di riportare estensivamente e analiticamente i contenuti dello stesso”*, nondimeno, che l’autore del messaggio *“nel pur libero esercizio della propria discrezionalità “creativa”, adotti “forme e contenuti espressivi tali da non ingenerare nei destinatari convincimenti forvianti in relazione a quanto fatto oggetto della comunicazione pubblicitaria stessa”*

³⁴ Tribunale di Torino, 26 gennaio 2011 in *GADI*, 2012, 5678

l'illustrazione di tutti gli elementi che valgono a limitare, e comunque, precisare l'ambito e l'intensità di efficacia del provvedimento conclusivo, indicando la sua eventuale natura cautelare e la circostanza che esso sia soggetto a reclamo"³⁵.

Nel caso esaminato, la parte informativa di un comunicato fornito agli organi di stampa venne reputato incompleto ed inveritiero perché ometteva, colpevolmente, di chiarire il carattere temporaneo - in quanto ancora suscettibile di essere impugnato con reclamo - di un decreto reso *inaudita altera parte* con cui era stato autorizzato il sequestro di merce contraffatta interferente con un disegno e modello protetto da registrazione comunitaria.

Ha osservato il Tribunale di Milano che *"... non può tacersi che la stabilità del provvedimento giudiziario reso in fase urgente è nettamente diverso a seconda che lo stesso sia sottratto ad ulteriori forme di gravame (per mancata proposizione del reclamo ovvero per la sua conferma in quella sede) e dispieghi quindi potenzialmente i suoi effetti per tutta la durata del giudizio di merito (qui necessario per la concessione della misura del sequestro), ovvero sia sottoposto ai brevi termini di impugnativa ex lege previsti."*

L'azione incriminata era idonea a determinare il discredito delle concorrenti per aver lasciato presumere, diversamente da quanto in verità accaduto, che l'accertamento sommario involgesse anche la valutazione di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e che, fra le ragioni sottese all'intervento giudiziale, vi fosse anche quella di prevenire i danni che i prodotti potevano causare alla salute dei consumatori.

Diverse volte, la giurisprudenza ha ribadito che l'illiceità anticoncorrenziale deve essere valutata alla stregua di una lettura integrale del messaggio comparso sulla stampa e, in specie, massima attenzione va posta nel descrivere la portata della misura cautelare evitando di instillare il dubbio che essa sia più ampia di quanto è in verità.

Per rimediare ad eventuali deprecabili inesattezze, il giudice può quindi ingiungere la pubblicazione della rettifica del precedente comunicato, come, per esempio, avvenuto nel caso di un'inserzione che era stata valutata incompleta in quanto non

³⁵ Tribunale di Milano, ord. 17 maggio 2011 in *GADI*, 2012, 5812

indicava, con la dovuta puntualità, i modelli di ceramiche interessati dal provvedimento di sequestro disposto nell'ambito di una controversia per contraffazione di un brevetto italiano ed europeo³⁶.

In quest'ottica, deborda dunque dalla mera funzione informativa e assurge a pretesto per arrecare altrui pregiudizio, anche la circolazione di un documento nel quale si dichiara che le proprie ragioni sono state riconosciute fondate dall'autorità giudiziaria quando, invece, la stessa ha soltanto concesso la descrizione industriale la cui finalità, come noto, è quella di consentire l'acquisizione degli elementi di prova relativi ad un illecito posto in essere in violazione di un diritto di proprietà industriale³⁷.

A *fortiori*, ugualmente integra atto di concorrenza sleale punibile ai sensi dell'art. 2598 c.c. qualificare, in un comunicato diffuso presso i clienti, sentenza quella che, all'opposto, è un'ordinanza cautelare, così da facendo credere che la responsabilità dell'impresa in rapporto di concorrenza sia stata sanzionata al termine di un giudizio di merito a cognizione piena³⁸.

Anche se in una fattispecie del tutto particolare, va segnalata anche ordinanza del Tribunale di Bologna³⁹ la quale, in un giudizio che vedeva contrapposte la nota azienda automobilistica Lamborghini s.p.a. e Tonino Lamborghini nonché s.r.l. Lamborghini per l'utilizzo delle elemento denominativo "Lamborghini" di un marchio

³⁶ Tribunale di Reggio Emilia, ord. 30 agosto 1999 in *GADI*, 4096; in termini pressoché analoghi si è pronunciato anche Tribunale di Milano, Sez. Spec. 22 gennaio 2011 in *GADI*, 2010, 5798

³⁷ Tribunale Venezia, 21 marzo 2007 in *Foro it.* 2007, 6, 1, 1922: "*Costituisce condotta di concorrenza sleale per denigrazione la diffusione, ad operatori commerciali interessati, di un comunicato in cui un imprenditore assume che le sue pretese nei confronti di un concorrente sono state ritenute fondate dall'autorità giudiziaria, adita in sede cautelare, mentre invece egli aveva conseguito solo, "inaudita altera parte", un provvedimento giudiziario di descrizione (nella specie, il tribunale ha disposto - in via cautelare - l'inibitoria all'ulteriore diffusione del comunicato in oggetto, rilevando che il provvedimento di descrizione ha la sola finalità di consentire al beneficiario di acquisire elementi idonei a provare l'asserita violazione di un diritto di proprietà industriale, non autorizzandolo però ad avvalersene nei rapporti con i terzi, in quanto fondato su un accertamento della fondatezza delle sue ragioni meno qualificato di quello alla base degli altri provvedimenti cautelari ed ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza su alcune riviste di settore"*

³⁸ Tribunale di Milano, Sezione Feriale, decreto 4 settembre 2006 in *Il Dir. Ind.*, 2007, 7, 165: "*Costituisce atto di concorrenza sleale vietato ai sensi dell'art. 2598, n 2, c.c., la diffusione di un comunicato relativo a provvedimenti cautelari ottenuti contro il concorrente quando si usino espressioni o riferimenti tali da ingenerare l'impressione che si tratti di accertamenti definitivi e che, dunque, la responsabilità del concorrente sia stata azionata all'esito di un giudizio di merito"* contra Tribunale di Milano, 10 maggio 2007 in *Sez. spec. dir. ind.*, 2008, 1, 125: "*La pubblicazione su una rivista di un comunicato che, riportando la notizia della pronuncia da parte del Tribunale di un provvedimento cautelare di inibitoria, qualifica tale provvedimento come sentenza e non come ordinanza, non reca alla parte alcun pregiudizio grave e irreparabile e comunque diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dal fatto stesso dell'emissione del provvedimento, e non costituisce dunque concorrenza sleale"*

³⁹ Tribunale di Bologna, 21 gennaio 1992 in *GADI*, 1992, 2789

complesso protetto da registrazione internazionale, ha fondato il giudizio di illiceità dando risalto alle seguenti circostanze:

- 1) che le decisioni pubblicizzate non erano definitive;
- 2) che la loro diffusione era stata ripetuta più volte ed a distanza di poco tempo;
- 3) che la pubblicazione aveva determinato un danno irreversibile all'attività della concorrente tanto da comportarne la completa paralisi sul presupposto dell'invocata tutela di un diritto - quello azionato - negato, in seguito, dalla sentenza di merito.

La pronuncia come altre⁴⁰ sembra fare appello all'indispensabile rapporto di proporzionalità che deve istituirsi tra l'effetto di danno subito dal soccombente e la veridicità della notizia diffusa, cosicché se tale necessario equilibrio viene ad incrinarsi a danno dell'uno e a vantaggio dell'altro, la parte che ha provveduto a pubblicare la decisione giudiziaria finisce per esporsi alla responsabilità risarcitoria ex art. 2598 c.c., tanto più se il giudice ha rigettato l'istanza di pubblicazione e il provvedimento è ancora suscettibile di essere riformato⁴¹, com'è una sentenza soggetta a gravame oppure un'ordinanza reclamabile.

* * *

4. Gli accorgimenti da adottare ai fini di una pubblicazione corretta

Dalla presente disamina, emerge con sufficiente chiarezza che la divulgazione di un provvedimento decisorio può di certo avere luogo ancorché non sia stata disposta dal giudice, ma con l'uso della necessaria accortezza, soprattutto ove si tratti di ordinanze cautelari, per definizione, prive della stabilità tipica di una sentenza passata in giudicato.

La prassi giurisprudenziale e dottrinale delinea un dettagliato catalogo di regole di buona condotta cui la parte vittoriosa dovrebbe attenersi.

⁴⁰ Si veda App. di Milano, 22 settembre 2004 in *AIDA*, 2005, 559 e ss. in cui la parte vittoriosa in primo grado aveva pubblicato su un quotidiano nazionale estratto dell'ordinanza cautelare - la quale, in parte, aveva accolto il ricorso proposto *ante causam* - in assenza di specifiche disposizioni del giudice sulle modalità formali di pubblicazione e senza attendere l'esito del procedimento di reclamo conclusosi, nel caso affrontato, con la revoca dell'ordinanza per l'inesistenza dei diritti azionati aventi ad oggetto un'espressione qualificata come opera d'ingegno tutelabile dal diritto d'autore.

⁴¹ Tribunale di Milano 23 ottobre 1980 in *GADI*, 1982, 1483; Tribunale di Milano, 7 marzo 1977 in *GADI*, 1977, 353; identico principio è stato evocato anche nella pronuncia App. Milano, 15 marzo 1974 in *GADI*, 1974, 529 per il caso di una lettera circolare spedita da un'azienda alla propria clientela per notizzarla, in modo capzioso ed impreciso, circa l'esercizio di un'azione giudiziaria contro una concorrente, al dichiarato scopo di ostacolarne l'affermazione sul mercato boicottandone la produzione e non per allertare i clienti su un probabile rischio di confondibilità tra i propri prodotti e le proprie attività con quelle della concorrente.

Particolare scrupolo andrà certamente riservato alla ricostruzione dei fatti di causa, facendo in modo che sia il più aderente possibile alle circostanze richiamate nella decisione giudiziaria.

È opportuno evitare l'estrapolazione soltanto delle parti favorevoli, accentuandone la visibilità con l'uso di accorgimenti tipografici (dimensione e colore delle lettere) e travisando artificiosamente quelle di segno contrario che arridono alle ragioni della controparte, così da contribuire alla creazione di un contesto semantico che, sia pure genuino nella verità degli eventi processuali descritti, potrebbe apparire, nel complesso, tendenzioso, subdolo o, peggio ancora, decettivo nei suoi contenuti.

Deve essere eventualmente chiarita la natura cautelare del provvedimento oggetto di pubblicazione e sarà necessario precisarne la modificabilità, revocabilità e provvisorietà, così come, con pari accuratezza, l'intensità e l'ampiezza delle misure concesse avuto riguardo al loro oggetto.

Ci si dovrà astenere da commenti che possano fornire una visione non del tutto autentica dell'intera vicenda giudiziaria, il che non significa che l'inserimento di osservazioni personali non sia ammissibile *tout court*, ma a condizione che non danneggino l'immagine del soccombente.

Da ultimo, occorrerà scongiurare l'equivoco che chi venga a contatto con il testo pubblicato sia portato a pensare che la pubblicazione è stata autorizzata dall'organo giudicante.

Entro il perimetro delimitato da questi semplici principi, la divulgazione di una decisione si muove nel terreno del lecito e si fa apprezzare quale strumento efficacissimo per la protezione di valori, per così dire, immateriali dell'azienda, diretta emanazione della sua reputazione commerciale nonché fattori di enorme rilevanza per il suo posizionamento sul mercato.

In tema di segni distintivi e, più nello specifico, con riferimento al marchio notorio, il rimedio *de quo* infatti è idoneo a ristabilire la forza distintiva-attrattiva del segno distintivo poiché mitiga gli effetti dirompenti derivanti dall'indebito sfruttamento della rinomanza dell'altrui marchio, il quale è fenomeno illecito che non sprigiona, istantaneamente, la propria portata lesiva al solo momento del suo verificarsi, ma è

comunque idoneo, anche se accertato ed inibito, ad assumere una dimensione temporale ben più accentuata e proiettata anche al tempo futuro.

A giudizio di chi scrive, analoga considerazione può farsi in presenza dell'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi commessa da un'impresa con la falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità proprie di quelli realizzati dal concorrente e acquisite a prezzo di cospicui investimenti nella ricerca e nell'innovazione.

In questi frangenti, pare potersi affermare che la pubblicazione funga da adeguato ristoro complementare al mero risarcimento dei danni di cui non è spesso facile determinare l'esatta consistenza economica e il suo reale impatto negli equilibri concorrenziali.