

N. SENT.  
N. 1431/02 R.G.

473/09 Sent.  
1431/02 R. C.  
4100807 Cron.  
1170 Rep.

URGENTE  
16/3/09

Av. LUIGI RIGHETTI  
Cas. Cavour n. 32 - 37121 VERONA  
Tel. 8035655 - Fax 8009389

URGENTE ORIGINALE  
N. CRON.  
N. REP.  
16 MAR 2009

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE IV CIVILE

IL G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO: concorrenza sleale**

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in  
data, N. Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA

**DA**

**FONDAZIONE ARENA DI VERONA**, con sede in Verona,  
p.zza Brà n. 28, P.IVA 00231130238, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
Verona, corso Cavour n. 32, presso lo studio dell'Avv.to Luigi  
Righetti che la rappresenta e difende in forza di mandato a  
margine dell'atto di citazione;

**ATTRICE**

**CONTRO**

**RAINER KLOSE**

residente in Monaco di Baviera (Germania), Ismaninger  
Strasse 98;

**CONVENUTO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

**PARTE ATTRICE:**

- dichiararsi l'illegittimità dell'utilizzo da parte del convenuto dei nomi di dominio "arena-verona.com", "arena-verona.ch", "arena-verona.de" e "arena-verona.at" e la contraffazione dei segni distintivi della Fondazione Arena di Verona;
- accertarsi il compimento di atti di concorrenza sleale;
- accertarsi la violazione dei diritti esclusivi e del diritto all'immagine della Fondazione Arena di Verona;
- inibirsi al signor Klose l'utilizzo di segni distintivi appartenenti alla Fondazione Arena di Verona, in particolare l'utilizzo dei nomi a dominio "arena-verona.com", "arena-verona.ch", "arena-verona.at", "arena-verona.de", nonché l'impiego delle immagini della Fondazione e della stagione lirica areniana, prevedendo, per ogni giorno di violazione a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica della sentenza, una sanzione di 3.000 euro die;
- disporsi la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani di carattere nazionale, uno italiano e l'altro tedesco, e su uno di diffusione locale, a spese dei convenuti;
- emettersi ogni altro provvedimento opportuno.
- Condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche all'immagine, cagionati, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
- In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in rinnovazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 10-21/11/03, la Fondazione Arena di Verona ha convenuto in giudizio Rainer Klose affinché venisse accertata l'illegittimità dell'uso, da parte di quest'ultimo, dei segni distintivi della predetta Fondazione e venisse al medesimo inibita la prosecuzione dell'uso dei segni stessi, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.

L'ente attore ha dedotto, in particolare, che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 367/96 e in virtù dell'uso quasi centenario, essa aveva un diritto esclusivo sulla denominazione Arena di Verona, costituente anche marchio registrato, dotato di rinomanza, aggiungendo che la Fondazione era pure assegnataria di

numerosi nomi a dominio sulla rete internet, facenti riferimento alle espressioni sulle quali erano incentrati i suoi diritti esclusivi, e cioè "arena" e "verona". Tali nomi a dominio indirizzavano al sito ufficiale, arena.it, nel quale l'ente illustrava e pubblicizzava la propria attività istituzionale e attraverso il quale vendeva i biglietti degli spettacoli, con registrazione immediata e diretta della vendita presso la biglietteria centrale. Ciò premesso, parte attrice ha illustrato di avere riscontrato che nel settembre 99 erano stati registrati quattro siti Internet denominati "arena-verona.com", "arena-verona.de", "arena-verona.ch" e "arena-verona.at" e che tali siti erano stati assegnati al convenuto Rainer Klose, cittadino di Monaco, il quale risultava operare per la ditta RCK Production Medien; che i siti predetti con estensioni .de, .ch e .at rimandavano al sito .com contenente immagini e notizie dell'anfiteatro, riassunti delle opere ivi rappresentate; il calendario delle rappresentazioni, gli ordini dei posti, i prezzi dei biglietti, il contratto di vendita on-line degli stessi, informazioni varie, nonché un link al sito ufficiale della Fondazione Arena di Verona ed altro link alla 'legitimization letter' della Fondazione medesima, che veniva proposta ai navigatori Internet come prova di collegamento effettivo con la Fondazione e di accreditamento presso di essa; che tale sito aperto dal convenuto si occupava solo ed esclusivamente dell'attività della Fondazione Arena di Verona e compariva ai primissimi posti dei risultati delle ricerche effettuate con i più noti motori di ricerca.

A seguito di numerosi tentativi di notifica dell'atto di citazione a mani dell'interessato, dall'esito negativo data la sua irreperibilità, è stata accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è stata, pertanto, dichiarata la contumacia del convenuto.

Si è proceduto, quindi, all'istruttoria orale richiesta da parte attrice mediante assunzione di testimoni.

All'esito, all'udienza del 2/10/08, parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione

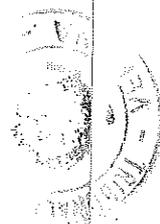
previa concessione del termine di legge per il deposito di memoria conclusiva.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

Il comportamento posto in essere dal convenuto Rainer Klose, rimasto contumace, integra infatti una condotta illecita sotto plurimi profili e produttiva di danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della Fondazione Arena di Verona.

Nella sua materialità, la condotta addebitata al convenuto risulta provata in causa dalla copiosa documentazione dimessa in atti da parte attrice, oltre che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'espletata istruttoria orale. Deve quindi ritenersi acquisita in atti la prova che: a) il convenuto, il quale risultava operare per la ditta RCK Production Medien, a partire dal settembre 99 ha abusivamente registrato a proprio nome alcuni siti internet denominati "arena-verona.com", "arena-verona.de", "arena-verona.ch", "arena-verona.at", poi seguiti - come precisato dall'attrice in comparsa conclusionale - da "arena-verona.li", "arena-verona.fr", "arena-verona.teletour.it", "arena-verona.ru", "arena-verona.cn (si veda l'attuale homepage del sito "arena-verona.com", recante l'elenco dei siti predetti, nonché i doc.ti 5, 6, 7 e 8 di parte attrice, recanti gli attestati di registrazione dei siti a nome del convenuto); b) i diversi siti con estensioni diverse da .com rimandano al medesimo sito .com, tradotto in varie lingue, contenente immagini e notizie dell'anfiteatro, riassunti delle opere ivi rappresentate, il calendario delle rappresentazioni, gli ordini dei posti, i prezzi dei biglietti, il contratto di vendita on-line dei biglietti stessi, informazioni di varia natura (si veda sul punto la deposizione del teste Corrado Ferraro), nonché un link alla '*legitimization letter*' della Fondazione medesima, che viene proposta ai navigatori Internet come prova di collegamento effettivo con la Fondazione e di accreditamento presso di essa; c) il sito "arena-verona.com" registrato dal convenuto, cui rimandano tutti gli altri, si occupa



solo ed esclusivamente dell'attività della Fondazione Arena di Verona, offrendo servizi del tutto analoghi a quelli offerti dal sito ufficiale areniano (ancora teste Corrado Ferraro).

L'uso abusivo da parte del convenuto delle parole 'arena' e 'Verona' per la denominazione di più siti nella rete telematica internet integra:

A) la violazione del diritto al nome tutelato dall'art. 7 cod.civ.. Invero, la Fondazione Arena di Verona, riconosciuta ente autonomo lirico (L. 800/67, art. 6) e conosciuta come 'Arena di Verona', "...ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché della denominazione delle manifestazioni organizzate" (art. 15 D.Lgs. 367/96). L'espressione 'Arena di Verona' può quindi essere considerata la denominazione dell'ente, cioè il nome con il quale l'ente stesso è universalmente noto al pubblico, sicchè esso può legittimamente ricevere la tutela del nome prevista dall'art. 7 cod.civ. contro l'uso abusivo da parte di terzi. Detta tutela si risolve nella duplice facoltà di chiedere: 1) la cessazione del fatto lesivo, fondata sulla natura indebita della condotta; 2) il risarcimento del danno, sul presupposto della illiceità della condotta stessa ex art. 2043 cod. civ. e quindi della ricorrenza di dolo o colpa nell'autore della violazione. Nel caso in esame, appare pacifico il dolo del convenuto nell'uso non autorizzato dell'espressione arena(di)Verona come 'domain name' per la denominazione di siti internet illustrativi dell'attività della Fondazione Arena di Verona, sicchè può essere ordinata la cessazione del fatto lesivo con condanna al risarcimento del danno, come *infra* accertato e quantificato.

B) la violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio come riconosciuto dall'art. 20 del D.Lgs. 30/05.

Sul punto, vale osservare che dal febbraio 2000, parte attrice ha provveduto alla registrazione come marchio della denominazione 'Fondazione Arena di Verona'. Anche prima

della registrazione, tuttavia, sin da quando è stata riconosciuta come ente lirico, la Fondazione ha utilizzato il marchio 'Arena di Verona' senza alcuna ulteriore aggiunta o specificazione (vedi sul punto le dichiarazioni del teste Corrado Ferraro, direttore marketing della Fondazione), sicchè parte attrice può dirsi titolare del marchio denominativo 'Arena di Verona', da intendersi prima del 2000 come marchio di fatto, dotato di notoria rinomanza, e poi come marchio registrato. Ne deriva che spetta all'attrice la tutela prevista dall'art. 20, 1 comma, lett. b) e c), del D.Lgs. 30/05, consistente nel divieto di utilizzo da parte di terzi nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato, quando sussista rischio di confusione tra i due segni e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi. Va tenuto presente che, in materia di contraffazione del marchio e di suo sfruttamento nella rete telematica Internet, il rischio di confusione/associazione si manifesta con modalità peculiari: in tale ambito, occorre fare riferimento alla c.d. *'initial confusion'*, che consiste nella confusione del marchio tutelato al momento dell'approccio dell'utente con un sito che richiama, come nome di dominio, lo stesso nome del marchio tutelato e propone servizi analoghi. Ciò di per sè è sufficiente a determinare l'approfondimento in favore dell'imitatore, posto che l'effetto utile per il titolare del sito è il momento del 'contatto' del navigatore, in quanto può profittare della domanda degli utenti che, cercando prodotti di un certo genere, approdano a servizi più o meno succedanei. Tale interferenza comporta quindi un illecito drenaggio della clientela da uno (il titolare del marchio da tutelare) all'altro (il titolare del nome del dominio) (Trib. Napoli 26/2/02).

Nel caso di specie, ricorre l'effetto della *'initial confusion'*, poiché il navigatore internet che inserisca le parole 'arena' e 'verona' nei motori di ricerca più conosciuti (yahoo, google,

altavista, altaweb, etc.) entra immediatamente in contatto anche con i siti registrati dal convenuto, falsamente accreditati presso la Fondazione Arena e strutturati per offrire servizi analoghi a quelli offerti dal sito ufficiale della Fondazione, e ricorre altresì l'effetto dell'indebito vantaggio in favore del convenuto medesimo, poiché l'uso abusivo di *domain names* richiamanti l'Arena di Verona produce, attraverso l'interferenza sopra descritta, un illecito drenaggio di clientela dal titolare del marchio protetto (nel caso in esame, la Fondazione attrice) al titolare del nome a dominio (il convenuto Rainer Klose), senza in molti casi che l'utente internet abbia la consapevolezza di trovarsi su un sito che non è quello ufficiale della 'Arena di Verona'.

Può quindi vietarsi al convenuto ai sensi della normativa sui diritti di proprietà industriale l'uso del segno distintivo identico o simile al marchio protetto 'arena di verona', con condanna del medesimo al risarcimento del danno come *infra* individuato e quantificato.

C) la violazione della disciplina sulla concorrenza sleale (artt. 2598, nn. 1 e 3, 2599 e 2600 cod.civ.).

E' chiaro che l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass. 16647/08). In proposito, va osservato che i nomi di dominio registrati nella rete Internet (come quelli nel caso in esame registrati dal convenuto) non possono essere considerati alla stregua di un mero indirizzo telematico, poiché hanno attitudine di vero e proprio segno distintivo (si veda in proposito l'attuale art. 22 del codice della proprietà industriale, che ha recepito il detto principio), sicchè la regola propria della

rete - *first come first served* - deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al segno distintivo è attribuita dalle leggi civili: chi consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al marchio protetto di impresa concorrente pone in essere un'attività di concorrenza sleale, poiché, sfruttando indebitamente a proprio vantaggio la notorietà del segno distintivo del titolare del marchio (nella specie, della Fondazione Arena di Verona), genera confusione negli utenti e li induce a credere che i servizi offerti nel proprio sito (per esempio, il servizio di prenotazione/vendita on line dei biglietti per le rappresentazioni areniane) siano prestati o quantomeno autorizzati dai soggetti titolari del marchio stesso (cfr. ord. Trib. Napoli, 28/12/01). Si produce quindi l'illecito drenaggio di clientela cui si è precedentemente fatto cenno e, conseguentemente, l'indebito aumento di valore economico del sito abusivo, sia con riguardo al maggiore numero di accessi del pubblico di navigatori internet (che - nel caso di specie - vi si connettono vuoi per la prenotazione e l'acquisto on line dei biglietti degli spettacoli messi in scena nell'Arena di Verona, vuoi per raccogliere informazioni sulle rappresentazioni, sull'anfiteatro areniano e sull'accoglienza alberghiera nella città scaligera), sia con riguardo all'accresciuta appetibilità pubblicitaria del sito stesso ai fini dell'inserimento di banner o di altre forme di pubblicità telematica. Per comprendere la dimensione del fenomeno, deve tenersi conto che nel sito del convenuto arena-verona.com appare - ad oggi - l'indicazione che tramite il sito stesso vengono venduti 100.000 biglietti all'anno per gli spettacoli areniani.

Alla luce delle osservazioni sinora formulate, accertata la natura illecita della condotta del convenuto, può, pertanto, ordinarsi allo stesso, ai sensi dell'art. 7 cod.civ., dell'art. 20 c.p.i. e dell'art. 2599 cod.civ., la cessazione della condotta medesima attraverso l'immediata dismissione e chiusura dei siti "arena-verona.com", "arena-verona.de", "arena-verona.ch", "arena-

verona.at", contestualmente vietando al predetto l'uso in qualsiasi forma nella rete telematica di nomi a dominio contenenti le parole 'arena' e 'verona'.

Il convenuto va poi condannato ai sensi degli artt. 7 cod.civ., 2600 cod.civ. e 125 c.p.i. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice.

Con riguardo al pregiudizio subito dalla Fondazione, va tenuto conto del fatto che la condotta del convenuto ha certamente determinato, quale danno non patrimoniale, una compromissione del diritto al nome della Fondazione 'Arena di Verona' come riconosciuto dai sopracitati artt. 6 della L. 800/67 (prima) e 15 D.Lgs. 367/96 (poi), traducibile anche nella lesione dell'immagine della Fondazione, causata sia dall'effetto di confusione/associazione determinato dall'utilizzo da parte del Klose di nomi a dominio internet simili al nome/marchio attoreo, sia dal potenziale discredito e dal disagio organizzativo derivanti all'attrice dalla prenotazione e/o dall'acquisto on line presso i siti del convenuto di biglietti che possono non essere poi effettivamente disponibili per l'acquirente ("*...il convenuto di fatto vende i biglietti al pubblico, o meglio in realtà vende semplici prenotazioni e poi egli stesso, privatamente, acquista per altri canali un numero di biglietti autentici teoricamente corrispondenti al numero di prenotazioni che ha piazzato. Non siamo nemmeno sicuri che effettivamente poi acquisti biglietti pari al numero delle prenotazioni effettuate, con tutti i disagi che ne possono conseguire per il pubblico...*", teste Ferraro; vedi anche le dichiarazioni rese sul punto dalla teste Lavagna, cui si rimanda integralmente per brevità).

La condotta del convenuto ha altresì cagionato all'attrice un danno di tipo patrimoniale, certamente di difficile quantificazione economica, ma che va liquidato tenendo conto: 1) dell'indebito drenaggio di clientela dal sito ufficiale della Fondazione a quelli registrati dal convenuto, comportante un minor numero di accessi al sito stesso; 2) della perdita di forza distintiva del

marchio attoreo nel mercato telematico, per essere lo stesso incalzato dai siti del convenuto, risultanti ai primi posti nelle ricerche effettuate dall'utenza internet con i principali motori di ricerca della rete telematica; 3) dell'interferenza con la politica pubblicitaria e di sponsorizzazione attuata dalla Fondazione attraverso il proprio sito ufficiale, in ragione della indebita concorrenza esercitata dai siti del convenuto; 4) della menomazione del diritto attoreo di utilizzare i *domain names* con le parole 'arena' e 'verona' indebitamente registrati dal convenuto, da considerarsi anche in relazione all'interesse della Fondazione attrice nei riguardi del mercato telematico internet, come attestato dal numero di domini internet alla stessa assegnati (doc. 38 attoreo) e dalle spese dalla stessa sostenute per la registrazione e il mantenimento dei domini medesimi (doc. 20 attoreo); 5) della risalenza nel tempo della condotta illecita del convenuto (le prime registrazioni di siti 'arena-verona' nella rete internet ad opera del convenuto risalgono al 1999), tuttora in atto in danno dell'attrice; 6) degli indebiti vantaggi ottenuti dal convenuto (basti pensare, in proposito, al numero di biglietti per spettacoli areniani venduti/prenotati attraverso i propri siti; al ritorno pubblicitario in vantaggio dei siti stessi, etc.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il danno patito da parte attrice, patrimoniale e non patrimoniale, può essere determinato equitativamente, in ragione della oggettiva difficoltà di quantificazione, in complessivi € 180.000,00, espressi in moneta attuale, cui vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 124 c.p.i., il giudice, pronunciando l'inibitoria, può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In considerazione della gravità della condotta del convenuto, nonché della risalenza nel tempo della condotta stessa e della

conseguente prolungata protrazione degli effetti pregiudizievoli a carico dell'attrice, appare equa la quantificazione della sanzione in € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, dalla data della sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 2599 cod.civ., la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Nel caso di specie, per l'ipotesi in cui alla presente sentenza sia data esecuzione con un ritardo superiore a 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, va impartito l'ordine di oscuramento dei siti internet registrati dal convenuto ed indicati in dispositivo, rivolgendolo ai gestori dei relativi servizi della rete.

Ai sensi dell'art. 2600 cod.civ., può disporsi la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su due quotidiani di carattere nazionale, uno italiano e l'altro tedesco, nonché su uno di carattere locale, a spese del convenuto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

visti gli artt. 7 cod.civ., 20,124 e 125, c.p.i. e 2598 nn. 1 e 3, 2599 e 2600 cod.civ.;

in accoglimento della domanda della Fondazione Arena di Verona;

accertata la condotta illecita del convenuto per le causali e i titoli di cui in narrativa;

1) inibisce al convenuto Rainer Klose l'utilizzo nella rete internet dei nomi a dominio "arena-verona.com", "arena-verona.de", "arena-verona.ch", "arena-verona.at", contestualmente vietando al predetto l'uso in qualsiasi forma nella rete telematica di nomi a dominio contenenti le parole 'arena' e 'verona';

2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 180.000,00, espressa in moneta attuale, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;

3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, dalla data della sua pubblicazione;

4) ordina ai gestori dei relativi servizi della rete internet l'oscuramento dei siti registrati dal convenuto con i domain names indicati al punto 1) del presente dispositivo, per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza superiore a 30 giorni dalla data della sua pubblicazione;

5) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su due quotidiani di carattere nazionale, uno italiano e l'altro tedesco, nonché su uno di carattere locale, a spese del convenuto.

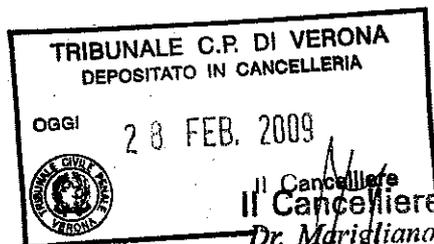
Condanna il convenuto alla rifusione alla Fondazione Arena di Verona delle spese di lite, che si liquidano in € 4.250,00 per onorari, € 2.455,17 per diritti, € 547,17 per anticipazioni, € 635,92 per spese, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.F., IVA come per legge e CPA.

Verona, 28/2/2009

**Il Cancelliere**  
*Dr. Marigliano*

Il G.I.

*Dr. E. Tommasi di Vignano*



TRIBUNALE CIVILE DI VERONA  
a mezzo FAX ai procuratori