

NOTE SULLA CORRESPONSABILITÀ DEI PROVIDER PER VIOLAZIONI DI SEGNI DISTINTIVI SU INTERNET

Abstract

Alla luce dei risultati giurisprudenziali italiani e statunitensi raggiunti in materia di diffamazione e violazione di copyright, è possibile tentare una ricostruzione delle condizioni di corresponsabilità dei providers per gli illeciti specificamente contraffattori commessi in rete dai loro utenti.

Distinguendo anzitutto tra corresponsabilità "preventiva" (alla messa in rete dei dati) e "successiva" (alla loro verifica), occorre escludere qualsiasi sussistenza della preventiva in relazione al mero access provider (che fornisce la sola connettività alla rete), a causa della sua materiale impossibilità di controllare tutti i messaggi che transitano sul suo server. Per il service provider (che offre invece anche un servizio di controllo sui messaggi destinati ai propri utenti) tale forma di corresponsabilità è invece ipotizzabile, ma nei limiti di una "facile conoscibilità" dell'illiceità dei messaggi, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176 c.c. (diligenza professionale nell'adempimento). In materia di segni distintivi è tuttavia agevole prevedere la scarsità di ipotesi di questo genere, a causa dell'estrema rarità di illeciti facilmente riconoscibili, contrariamente a quanto si verifica in altri campi, quali ad esempio la diffamazione o la violazione di copyright.

Quanto alla corresponsabilità successiva (più facilmente ipotizzabile), le condizioni della sua sussistenza sono costanti, nel senso che una volta che un qualsiasi provider sia concretamente informato della presenza del segno contraffattorio in rete, dovrà attivarsi per espellerlo, al fine di rimuovere le conseguenze dell'illecito del quale è stato messo a conoscenza.

* * * * *

On the grounds of Italian and American jurisprudence about libel suits and violation of copyright, it's possible to reconstruct the Internet providers' secondary liability also in trademark matters.

Each preventive vicarious liability must be excluded regarding to mere access providers (passive transmitters with no knowledge or control over the content of communications that pass over their access lines), because they have not the right nor the ability to supervise all messages passing on their servers. That is to say that they are as telephone companies, that can't be responsible for torts committed by telephone. On the contrary, service providers (that control all the communications passing over their servers) are vicariously liable, even if they have not the actual knowledge of it, but only in case of evidently illicit messages. It's supposable that they rarely are responsible in controversies concerning distinctive marks, because of the not evident illegality of counterfairs.

Conditions of subsequent liability are the same for both (access and service) the providers: they always are contributory responsible when they actual know or they have been actually informed about the illicit message and they don't do every technically feasible and economically reasonable action to carry it out.

* * * * *

Una delle questioni più dibattute che riguardano (in generale la corresponsabilità per gli illeciti commessi a mezzo di Internet, e quindi anche) gli illeciti in materia di segni distintivi, è quella concernente la responsabilità dell'Internet *provider* per gli illeciti confusori/contraffattori commessi in rete dai suoi utenti. E' agevole intuire che la ragione sostanziale per (tentare di) considerare l'Internet *provider*, cioè il soggetto che fornisce a terzi l'accesso alla rete telematica ⁽¹⁾, corresponsabile delle violazioni commesse per mezzo della rete da un qualsiasi utente sul suo *server* ⁽²⁾ sta

⁽¹⁾ Oltre che una serie di servizi quali posta elettronica, *newsgroups* (delle sorte di tavole rotonde virtuali, che coordinano il dibattito tra soggetti interessati ad un medesimo argomento), spazi per la costruzione di proprie pagine *Web*. Si tratta generalmente di un'impresa che provvede alla gestione delle macchine (*servers*) necessarie per l'accesso alla rete. Il tecnico che si occupa direttamente della gestione del *server* di un Internet *provider* è chiamato amministratore di sistema, o *sysop*. A proposito dei soggetti di Internet, v. SARTI, I soggetti di Internet, in AIDA, 1996, p. 5 e segg.

⁽²⁾ Sui rischi che un Internet *provider* può subire per fatti commessi da terzi utenti, v. BARBARA DONATO, *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1996, pagg. 135 e segg.

nella concreta necessità di “afferrare” concretamente almeno un soggetto responsabile della violazione ⁽³⁾. Da un lato, infatti, vi può spesso essere un problema di precisa individuazione (e localizzazione) dell'autore dell'illecito. Ma non solo. Grazie alle attuali carenze di *regulation* dei conflitti internazionali su Internet, pur qualora sia perfettamente individuato e localizzato, l'utente direttamente responsabile della violazione potrà facilmente sottrarsi a sanzioni, anche risarcitorie, qualora operi in un Paese in cui la normativa applicabile alla fattispecie sia assai meno severa (se non addirittura inesistente) da quella posta a tutela del segno violato nel Paese dove ha sede il titolare del segno. Il *provider* è invece sempre identificabile e, soprattutto, sempre assoggettabile alle norme del Paese in cui la violazione è commessa ⁽⁴⁾.

Quell'esigenza dunque ha indotto a ricercare le possibili basi giuridiche dell'attribuzione al *provider* di una concorrente responsabilità, vuoi in relazione al materiale che egli stesso mette a disposizione sul proprio *server*, vuoi all'accesso ad altri siti dove è disponibile materiale illecito. In tale prospettiva, gli interpreti italiani hanno ricorso a modelli soggettivi ritenuti “estensibili” in via analogica al *provider*, quali, ad esempio, la figura del responsabile editoriale di una testata giornalistica o quella, del tutto affine, dell'editore televisivo. Equiparando il gestore di un sito Internet ad un responsabile editoriale ⁽⁵⁾, si può infatti ipotizzare l'applicazione delle norme (art. 57 c.p.) sui reati commessi a mezzo di stampa, e attribuire così al *provider* l'obbligo di verificare la legittimità di tutto il materiale pubblicato sul proprio *server*, compreso quello inviato da terzi ⁽⁶⁾. In quest'ottica, il *provider* diverrebbe corresponsabile dell'illecito del terzo utente sulla base di una *culpa in vigilando*, consistente nel mancato adempimento dell'obbligo di controllo ⁽⁷⁾ del materiale inviato sul proprio *server*.

⁽³⁾ Le difficoltà che si incontrano nel mondo reale ad individuare il responsabile principale di un illecito sono moltiplicate in Internet, a causa dell'assenza di un organismo in grado di svolgere un controllo centralizzato delle comunicazioni effettuate per mezzo della rete.

⁽⁴⁾ GATTEI, Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet *provider*, 23.11.98, <http://www.interlex.com>.

⁽⁵⁾ Anche alla luce dell'art. 30 della Legge n. 223/90, che attribuisce gli stessi obblighi dell'editore di una testata giornalistica al gestore di una radio o di una televisione.

⁽⁶⁾ Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Dir. inf.*, 1997, 970 (caso Cirino Pomicino).

⁽⁷⁾ Attraverso il c.d. “monitoraggio”.

Proprio in materia di tutela di segni distintivi, la teoria della *culpa in vigilando* è stata adottata dal Tribunale di Napoli (nel caso “Cirino Pomicino”), in un’ordinanza dell’8 agosto 1996 che ha affermato la responsabilità civile (ovviamente extracontrattuale) del *provider* per aver “autorizzato, consentito, o comunque agevolato il comportamento illecito” di un suo utente colpevole di aver diffuso in rete messaggi promozionali contenenti nomi e marchi appartenenti a società concorrenti. Il giudice ha riconosciuto gli estremi della concorrenza sleale per il diretto responsabile dei messaggi e della compartecipazione colposa per il *provider*, assimilabile ad un responsabile editoriale, in quanto “il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori - al quale va equiparato quale organo di stampa un sito *Internet* - ha l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana, nell'illecito di concorrenza sleale”.

Più di recente, una decisione del Tribunale di Bari ⁽⁸⁾ ha confermato il principio secondo cui un sito *Web* è paragonabile ad una testata di giornale, con il conseguente obbligo di controllo, da parte del *provider*, del materiale inviato in rete.

Questa linea interpretativa non sembra tuttavia condivisibile. L'impossibilità pratica di controllare ogni messaggio inviato su un *server* rende difficilmente prospettabile – ed anzi irrealistica – l'affermazione di una

⁽⁸⁾ 11 giugno 1998, *on line*. La controversia riguardava la titolarità dei diritti su un marchio e su un progetto editoriale denominato “Mondo Italia” sviluppato su un sito *Internet*. Il ricorrente sosteneva di essere l'autore del progetto informatico, proposto e realizzato con la collaborazione della testata Giornalistica Regionale della sede RAI di Bari. Dopo un periodo di prova, nel 1995 il sito della TGR fu messo in rete, ma qualche mese dopo l'autore fu estromesso ed il suo nome cancellato dal sito. Il ricorrente ha reclamato la paternità del progetto e ha richiesto di vedere il proprio nome indicato sul sito della TGR. Il Tribunale ha riconosciuto che un sito *Internet* “si configura come un peculiare giornale telematico ... un'opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto d'autore”; così, “come l'autore di un libro conserva sempre il diritto a vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto, così [il ricorrente] certo non ha perduto il diritto di vedere indicato nella cosiddetta *home page* il proprio nome unitamente a quello del titolo dell'opera”.

“colpa/negligenza” del *provider* ⁽⁹⁾. Da qui l'improprietà del ricorso per analogia, sia pure solo a fini civilistici, alla figura del responsabile editoriale, e del conseguente riconoscimento di un obbligo di controllo sul materiale pubblicato.

Per disegnare correttamente la responsabilità dell'Internet *provider*, è invece necessario e sufficiente riferirsi all'art. 1176, 2° comma, del Codice Civile italiano, cioè alla norma generale relativa alla diligenza che qualsiasi professionista deve adottare nell'adempimento delle obbligazioni relative alla propria attività. Secondo questa norma, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, in questo caso consistente nella gestione di “connettività telematica”.

Così inquadrato il problema, occorre chiedersi se la diligenza esigibile imponga al *provider* l'adozione di misure volte a prevenire il compimento di illeciti da parte degli utenti, o se invece gli imponga solo – e ciò *comunque*, peraltro – di eliminare gli effetti di tali illeciti, una volta che ne sia messo a conoscenza.. Occorre dunque articolare su due ipotesi distinte il problema dell'eventuale responsabilità per negligenza professionale del *provider* in relazione agli illeciti perpetrati dai suoi utenti per mezzo della rete: le due ipotesi, appunto, del “prima” e del “dopo” il compimento dell'illecito per mezzo della rete.

Circa la negligenza “preventiva”, essa appare realisticamente configurabile anzitutto solo in riferimento ad usi di fortissima evidenza confusoria e/o contraffattoria. Ma non basta. Occorre ulteriormente distinguere a seconda che il soggetto svolga un'attività di *access provider*, che fornisce semplicemente l'accesso ad un canale di comunicazione, oppure di *service provider* che, oltre a fornire un accesso alla rete, offra ai propri utenti un servizio di controllo o di monitoraggio di informazioni e dati trasmessi sui loro *servers*. Ora, riguardo al semplice *access provider*, mero fornitore di connettività, è da ritenere che l'obbligo di controllare i messaggi – qualsiasi messaggio – renderebbe tanto onerosa l'attività da renderla impossibile: ciò al pari di quanto si ritiene in materia di agenzie telefoniche. Dunque, per il

⁽⁹⁾ Una responsabilità concorsuale del *provider* per fatti commessi da terzi potrebbe essere riconosciuta soltanto in presenza di un comportamento consapevole, che concretamente agevoli l'illecito del terzo. Così, GATTEI, *op. cit.*

semplice *access provider*, sembra corretto escludere *sempre* un obbligo giuridico di controllo.

Diversa deve essere la soluzione per il *service provider*, ma *limitatamente*, come accennato, ad usi *palesamente* confusori/contraffattori del *domain name* così come la possibilità di controllare i messaggi impone al *service provider* medesimo l'obbligo di prevenire il compimento di illeciti evidenti, quali plateali diffamazioni, istigazioni a delinquere, offerte di materiale pornografico su minori o di copie manifestamente pirata di programmi per elaboratore elettronico, etc. Anzi, nella specifica materia della contraffazione di marchio, si deve ritenere che in realtà l'obbligo di vigilanza del *service provider* sia configurabile in casi del tutto particolari, se non proprio eccezionali: e ciò in quanto la contraffazione/confusione dei segni distintivi non ha normalmente la stessa evidenza degli altri descritti tipi di illecito ⁽¹⁰⁾. In buona sostanza, quindi, la responsabilità del *service provider* in questa materia potrà affermarsi solo rispetto a casi *clamorosamente* evidenti di abuso di segni distintivi altrui dotati di altissima rinomanza (marchi c.d. "celebri").

Venendo alla giurisprudenza italiana, specificamente in tema di responsabilità preventiva, il Tribunale di Roma del 4 luglio 1998 ⁽¹¹⁾ (caso "Agorà"), sembra avere capovolto il precedente orientamento, basato sull'analogia con la normativa editoriale e sulla teoria della *culpa in vigilando*. Tale decisione, seppure resa in tema di diffamazione, ha infatti affermato il principio generale in materia di responsabilità ed obblighi del *provider*, affermando che detto soggetto non ha "nessun potere di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete", ma "si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio <<virtuale>> dell'area di discussione"; e

⁽¹⁰⁾ La conclusione è particolarmente calzante per l'Italia. Se neanche l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti è in grado di verificare tutte le priorità in materia di marchi registrati, sarebbe certo impensabile pretendere che un semplice Internet *provider* assolva ad un tale compito.

⁽¹¹⁾ Tribunale di Roma, Sezione I, 4 luglio 1998, disponibile sul sito <http://www.mailgate.org>. La controversia trae origine dall'invio da parte di un utente di un messaggio sul *newsgroup it.economia.analisi-tech*. Il *newsgroup* era gestito dalla società Pantheon ed ospitato sul sito *Internet* di Agorà Telematica. Il messaggio conteneva osservazioni e considerazioni critiche rivolte verso una banca locale tanto da essere considerato diffamatorio e lesivo dell'"onore, decoro e reputazione" della banca stessa, che ha agito nei confronti dell'autore del messaggio, dell'amministratore del sistema che ospitava il *newsgroup* e dello stesso responsabile della Pantheon.

che "nel caso di specie, trattandosi di un *newsgroup* non "moderato", non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti". Dunque, e pur senza effettuare distinzioni tra *access* e *service providers*, si è giunti anche in Italia ⁽¹²⁾ a negare l'assimilazione del sito Internet alla testata giornalistica, e quindi ad escludere un obbligo di controllo generale per il *provider* sui dati inviati da terzi sul proprio *server* ⁽¹³⁾. La distinzione tra illeciti evidenti e non evidenti, pur non esplicitata, sembra invece presente al Tribunale là dove esso esclude la responsabilità rispetto ai messaggi veicolati da un *newsgroup* "non moderato", ossia svolto *senza l'intervento attivo* del *provider*.

Per quanto concerne l'eventuale responsabilità "successiva" al compimento dell'illecito da parte dell'utente, il Tribunale di Roma, nel citato caso Agorà, non ha affrontato la questione. Tuttavia è stato correttamente osservato che la decisione del Tribunale di Roma " non significa affatto che il gestore del *server* possa comunque mantenere sul *server* materiale potenzialmente dannoso senza risponderne ⁽¹⁴⁾. Nel momento stesso in cui il

(12) L'art. 3 della nuova Legge n. 269 del 3 agosto 1998 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di minori sembra però ripristinare il principio della responsabilità anche per il "distributore" del materiale incriminato, disponendo che "chiunque (...), con qualsiasi mezzo, *anche per via telematica*, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni". E' molto probabile che su alcuni siti Internet o su *newsgroups* "copiati" sui *news-servers* di tutto il mondo queste informazioni siano presenti. Ciò potrebbe significare una responsabilità di qualsiasi *provider* ("distributore su rete telematica" di tali informazioni) per aver semplicemente consentito ai propri utenti di inviare questi dati sui *newsgroups*. L'unica soluzione per escludere una responsabilità del *provider* sembra quella che in Gran Bretagna viene chiamata *innocent dissemination* (distribuzione di materiale incriminato senza aver avuto alcun coinvolgimento nella sua produzione e senza essere a conoscenza del suo contenuto), anche se il dettato dell'articolo 3, II comma, della legge sopraindicata sembra punire la mera distribuzione "inconsapevole" di tale materiale. Per un commento, v. CAMMARATA, *I fornitori sono serviti*, 18 giugno 1998, accessibile all'indirizzo internet <http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm/serviti.htm>; MONTI, *Oscenità in rete: paga sempre il SysAdmin?*, 1997, pubblicato su http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm/a_monti8.htm.

(13) GATTEI, *op. cit.*

(14) FOGLIANI, *Verso una irresponsabilità oggettiva del provider?*, 24 luglio 1998, accessibile su <http://www.interlex.com>.

provider viene avvisato (...) che attraverso il suo *server* è in atto un comportamento dannoso, egli deve scegliere se sospendere prudenzialmente la visibilità del messaggio incriminato, o mantenerlo in linea, contribuendo così ad incrementare il danno provocato dal messaggio diffamatorio”. Tali affermazioni vanno condivise, considerando sia il principio generale della responsabilità professionale (2° comma dell’art. 1176 c.c.), sia il fatto che solo il *provider* è in grado di cancellare il messaggio registrato sul proprio *server*. Pertanto, escludere a priori una sua responsabilità in relazione al materiale inviato da terzi comporterebbe che il danno inizialmente causato dal comportamento dell’utente possa essere ulteriormente aggravato da una eventuale inerzia (colpevole perché *consapevole*) del *provider* ⁽¹⁵⁾.

Le misure adottabili vanno individuate alla stregua delle c.d. norme di “buona condotta tecnica”, vale a dire, nelle parole di BUONOMO ⁽¹⁶⁾, “le norme tecniche di sicurezza comunemente accettate”, “ricostruibili sulla base della comune esperienza”, “che consentono di definire ‘prudente’ o ‘non negligente’ il comportamento del gestore del sistema. Tra queste, l’identificazione degli utenti, il controllo degli accessi, la protezione delle informazioni e la definizione di misure di sicurezza contrattualmente accettate dal personale del *provider* e dai suoi utenti”. E’ evidente che queste norme di buona condotta tecnica altro non sono che il contenuto specifico della diligenza professionale richiesta dall’art. 1176 c.c. in relazione al tipo di attività professionale esercitata.

In conclusione, in relazione ai due tipi di responsabilità individuati, bisogna concludere che, in materia di contraffazione di marchio, non è in generale prospettabile una responsabilità preventiva in capo ai *providers*, bensì ai soli *service providers*, e solo in caso di violazioni macroscopiche ed evidentissime. Di contro, è sempre prospettabile una responsabilità “successiva”, dell’uno come dell’altro tipo di *providers*, per l’omessa eliminazione del messaggio confusorio, qualora la confusione/contraffazione fosse conosciuta o conoscibile a stregua di diligenza professionale.

(15) Come è noto, in materia di responsabilità, alla conoscenza è equiparata la conoscibilità alla stregua di diligenza (professionale: cioè *diligentia diligentissimi*).

(16) In *Sicurezza dei sistemi informativi e responsabilità dell’operatore di sistema*. Forum Multimediale La Società dell’Informazione, 13 giugno 1995, <http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm/buonomo.htm>.

Resta da precisare che, sul piano penalistico (e con particolare riferimento agli artt. 473 e 474 c.p.), il principio della personalità della responsabilità penale e il divieto di analogia *in malam partem* impongono di escludere in ogni caso una corresponsabilità per fatti compiuti da terzi, salvo il caso in cui il *provider* abbia consapevolmente e concretamente agevolato il terzo nel commettere la fattispecie criminosa – e ciò in applicazione delle comuni regole sul concorso (colposo ⁽¹⁷⁾ o doloso) nel reato.

Val la pena, a conclusione di questa rassegna, di segnalare significativi punti di contatto sostanziali fra l'elaborazione italiana e quella statunitense – del resto, ovviamente, di ben più lunga esperienza. In particolare, quanto all'assimilazione del *provider* al responsabile editoriale, negli Stati Uniti, la giurisprudenza in tema di responsabilità per messaggi diffamatori inviati dagli utenti del *provider*, nel 1991, nel caso *Cubby v. Compuserve* ⁽¹⁸⁾, era già arrivata a considerare il *provider* al pari di un'edicola (*news distributor*) ⁽¹⁹⁾ e quindi non responsabile per la pubblicazione del materiale diffamatorio ⁽²⁰⁾, e ciò sulla base dell'impossibilità di "monitorare" e filtrare tutte le comunicazioni inviate nel *newsgroup*.

Circa l'accennata distinzione tra *access providers* e *service providers*, e la conseguente differenza di trattamento giuridico, essa è stata elaborata dalla

⁽¹⁷⁾ Sempre che sul soggetto incomba un obbligo di vigilare, al fine di prevenire il compimento del reato in questione. Per BUONOMO (*op. cit.*), "l'omessa adozione di cautele dovute può condurre il gestore del sistema ad essere considerato penalmente responsabile (del fatto commesso da utenti del BBS) per avere consapevolmente agevolato, con la propria omissione, la commissione del reato da parte di terzi (in altre parole, il *sysop* - per il quale v. supra, nota n. 1 - è un concorrente nel reato). E' il caso, ad esempio, della abusiva duplicazione di programmi che vengono scambiati liberamente tra utenti attraverso il file server del BBS, quando si dimostri che il *sysop* è a conoscenza di (o non può ignorare) tale attività illecita".

⁽¹⁸⁾ 776 F. Supp. 135 (140 S.D.N.Y. 1991). Il caso verteva sull'invio di messaggi diffamatori registrati sul *server* di *Compuserve* da parte di un utente

⁽¹⁹⁾ Poiché non eseguiva alcun tipo di controllo sul materiale pubblicato in rete dai propri utenti e quindi si comportava da semplice punto di distribuzione del materiale e non da "editore" dei messaggi dei propri utenti.

⁽²⁰⁾ Secondo il diritto statunitense chiunque riproduca o pubblici messaggi diffamatori va considerato responsabile al pari di chi li ha inizialmente espressi. Tuttavia non sono responsabili coloro che distribuiscono questo materiale, come i giornalisti o le librerie, che si comportano da semplici rivenditori e non da strutture editoriali.

giurisprudenza statunitense, in materia di responsabilità del *provider* per violazione delle norme sul copyright ⁽²¹⁾ (cfr. i casi *Playboy Enterprises, Inc. v. Frena* del 1993 ⁽²²⁾, *Sega Entertainment, Ltd. v. Maphia* del 1994 ⁽²³⁾, *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services* del 1995 ⁽²⁴⁾), ed è poi stata perfezionata nel 1995 nel caso *Sega Enterprises v. Sabella* ⁽²⁵⁾, alla luce

⁽²¹⁾ Riguardo alla normativa applicabile, occorre ricordare che l'*US Copyright Act*, modificato nel 1976, riconosce come violazione del copyright il caso di trasmissione attraverso canali televisivi effettuata senza le necessarie autorizzazioni da parte del legittimo titolare dei diritti commerciali (U.S.C.A. 111 (c)). La stessa norma viene oggi estesa al caso di comunicazioni via rete telematica.; esso inoltre definisce (17 U.S.C.A. 101) il concetto di "rendere pubblica" un'opera come l'atto di mostrare una copia di essa o direttamente, oppure attraverso un filmato, una fotografia, immagini televisive, od infine mediante altri "meccanismi o processi", comprese quindi le trasmissioni via rete telematica.

⁽²²⁾ 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993), in cui si discute della violazione del diritto di *copyright* su alcune immagini di proprietà della rivista *Playboy*, diffuse illegittimamente in rete attraverso un *bulletin board system* (bacheca elettronica). La Corte statunitense sancì una responsabilità diretta dell'*Internet provider* in relazione alla diffusione del materiale protetto

⁽²³⁾ 857 F. Supp. 679 (N.D. Cal. 1994), in relazione ad utenti di un altro *bulletin board system* che caricavano (*uploading*) e scaricavano (*downloading*) sul *server* del *provider* giochi elettronici protetti. L'*Internet provider* fu ritenuto responsabile della violazione del copyright per aver messo a disposizione sul proprio *server* gli strumenti necessari per copiare i *videogames* protetti, incoraggiando i suoi utenti a caricare e scaricare i videogiochi. La responsabilità così attribuita fu però di tipo concorsuale (*contributory liability*), perché basata sulla conoscenza delle violazioni commesse dagli utenti del sistema.

⁽²⁴⁾ No. C-95-20091 RMW (N.D. Cal. Nov. 21, 1995), circa copie di materiale appartenente alla setta di Scientology comunicate in rete senza la necessaria autorizzazione, da parte di Dennis Erlich, un utente di *Netcom On-Line*. La Corte ritenne che *Netcom On-Line* si comportava come un semplice fornitore di "cavi e condotti" (*wire and conduits*), senza alcuna forma di filtro o controllo sul materiale inviato. Attribuire in questo caso una responsabilità concorsuale (*contributory infringement*) a *Netcom On-Line* avrebbe significato riconoscere una responsabilità per ogni singolo *Usenet* server nel *WWW* che trasmettesse il messaggio del contraffattore a un qualsiasi altro elaboratore "liability for every single Usenet server in the world wide link of computers transmitting Erlich's message to every other computers". La responsabilità fu in concreto esclusa, poiché la comunicazione del materiale tutelato dal *copyright* era avvenuto all'insaputa del *provider*. Una responsabilità avrebbe infatti potuto essere riconosciuta solo se fosse stata dimostrata la conoscenza della violazione. Sarebbe stata di contro da escludersi comunque una *vicarious liability*, in quanto egli non otteneva alcun vantaggio economico come effetto degli illeciti commessi dai suoi utenti.

⁽²⁵⁾ C93-04260 (N.D. Cal. 1996). Come nel caso *Sega Entertainment, Ltd. v. Maphia*, si discute di copie non autorizzate di videogiochi protetti in rete. La Corte riconobbe una responsabilità da concorso colposo (*contributory infringement*) del *provider* nel caso in cui questi,

della preliminare distinzione tra responsabilità preventiva e responsabilità successiva: la prima, di tipo preventivo alla violazione, è stata appunto limitata ai *service providers*, e sussiste per non aver impedito il verificarsi dell'illecito, la seconda, successiva alla violazione, è invece attribuibile a qualsiasi *provider* (sia *service* che *access*), e sussiste per non aver bloccato gli ulteriori effetti dell'illecito una volta venutone a conoscenza. Detta impostazione è stata confermata nel caso *Enterprises, Inc v. Webworld* ⁽²⁶⁾ (1997).

Coerentemente con quanto era stato affermato nel caso *Cubby v. Compuserve*, nel caso *Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co*, nel 1995 ⁽²⁷⁾, Prodigy (uno dei *provider* più importanti del mondo, con diversi milioni di utenti) è stato ritenuto responsabile per l'invio di materiale diffamatorio da parte di uno dei suoi utenti ⁽²⁸⁾, in quanto controllava abitualmente i messaggi scambiati sul proprio *Bulletin Board System* ⁽²⁹⁾, al pari di un responsabile editoriale di una testata giornalistica.

Nel 1997, nel caso *Zeran v. American On Line*, si è esclusa la responsabilità del *provider* per la presenza sul proprio *server* di materiale diffamatorio inviato da un utente, nonostante il *provider* ne fosse stato informato e gli fosse stato richiesto di eliminare il messaggio. Tuttavia ciò è avvenuto in forza di una norma ⁽³⁰⁾ non applicabile ai casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale ⁽³¹⁾.

avuta conoscenza degli illeciti commessi dai suoi utenti, non ne impedisca la prosecuzione, a prescindere dalla circostanza che questi svolga o meno un servizio di controllo sui messaggi inviati dai propri utenti.

⁽²⁶⁾ Relativa, come nel caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Frena*, a pubblicazioni non autorizzate di immagini protette da copyright V. *Electronic Information. Policy & Law Report*. BNA, vol. 3, No. 4, January 28, 1998.

⁽²⁷⁾ No. 31063/94 (Supreme Court of New York, Nassau County)

⁽²⁸⁾ Letteralmente, *Prodigy* "held itself out as an on-line service that exercised editorial control over the content of messages posted on its computer bulletin boards".

⁽²⁹⁾ Prodigy aveva installato un sistema automatico di filtraggio sul contenuto dei messaggi e aveva nominato un gruppo di persone (*Board Leaders*) con il compito di monitorare costantemente tutti i messaggi inviati.

⁽³⁰⁾ Cioè della modifica del 1996 al *Telecommunications Act* che, in tema di diffamazione, esclude esplicitamente (titolo 47, USC 230 (c) (1)) che un *provider* di un

Bibliografia

AEI, *La protezione intellettuale su Internet e nell'editoria multimediale: strumenti tecnici e normativi*, Giornata di studi promossa da AEI (Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana) in collaborazione con LES (Licensing Executives Society-Italia), Torino, 23 maggio 1997.

ALPA-BESSONE, *Poteri dei privati e statuto della proprietà*, I, *Oggetti, situazioni soggettive, conformazione dei diritti*, Padova, 1980.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, I, Milano, 1997.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973.

BAGIOTTI, *Teoria delle decisioni*, in *Riv. int. sc. e ec. e comm.*, 1971.

BELLOMUNNO, *nota a Trib. Napoli*, 8 novembre 1996, in *Dir. ind.*, 1997, 193.

BENATTI, *Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità*, Milano, 1971.

BONIFACIO, *La magistratura nello Stato democratico*, in *Quaderni di Justitia*, n. 18, Roma, 1967.

CALVO, *Internet '98, Manuale di uso per la rete*, Bari, 1998, 13.

CAPPABIANCA, *nota a Cass.*, 22 febbraio 1994, n. 1724, in *Corr. giur.*, 1994, 1144.

CAROSONE, *In materia di protezione del titolo di rivista e giornale*, in *Dir. aut.*, 1991, 401.

CERINA, *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, commento al caso "*Blue Note*", U.S. District Court di New York, in *Dir. Ind.*, 1997, n. 4, 302.

sistema interattivo sia considerato responsabile, al pari di un editore, delle informazioni fornite e comunicate da terzi.

⁽³¹⁾ L'articolo 230 (d) (2) esclude infatti esplicitamente l'applicabilità della norma di cui sopra alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

- CERINA, *Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi?*, in *Dir. ind.*, 1996, n. 71, 552.
- COSENTINO, nota a Trib. Bari (ord.), 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, 2316.
- COSTANZO, *Profili evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir. inf.*, 1996, 834.
- DE SANCTIS, *Autore (diritti connessi)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, IV, 434.
- FABIANI, *Il titolo del periodico protetto come segno d'individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, in *Dir. aut.*, 1978, 533.
- FABIANI, *La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, 423 ss.
- FABIANI, *Titoli di giornali identici e criteri di valutazione della confondibilità*, in *Dir. aut.*, 1979, 55.
- FAZZINI, *Il titolo del periodico tra diritto d'autore e tutela dei marchi d'impresa*, in *Dir. inf.*, 1992, 920.
- FRANCESCHELLI, *Nota ad App. Milano*, 12 giugno 1973, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, 239.
- FRANCESCHELLI, *Titolo di periodico e marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, 98 e in *Studi riuniti di diritto industriale*, 1973, 371.
- FRASSI, *Internet e segni distintivi*, nota a Trib. Modena (ord.), 23 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 180.
- FRIEDMAN, Report, *A Lawyer's Ramble down the Information Superhighway: Trademark*, in 64 *Fordh L. Rev.*, 1995, p. 730 ss.
- GALLI, *Attuazione della Direttiva 89/104 CE*, *Commentario*, in *NLCC*, 1995, 1139.
- GALLI, *Commento alla riforma in le nuove leggi civili commentata*, 1995.
- GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.
- GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996.
- GAMBINO A. M., *L'accordo telematico*, Milano, 1997.
- GAMBINO A.M., *Il caso dei "nomi a dominio"*, in *Le nuove Res*, in *Giurisprudenza sistematica*, fondata da Walter Bigiavi, Torino, 1999.
- GATTEI, *Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider*, 23.11.98, <http://www.interlex.com>.

- GHIDINI G., *Della Concorrenza sleale*, Commentario al Codice civile, Milano, 1994.
- GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, Torino, 1971.
- GHIDINI G., *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995.
- GOULD, *An Island in the Net: Domain Naming and English Administration Law*, in *J. Marshall Computer & Info*, 1997, 15, 493.
- GRASSO, nota a Cass., 5 ottobre 1993, n. 9882, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3229.
- GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol. XI, tomo III, Torino, 1974, 405.
- GUASTINI, *Produzione ed applicazione del diritto, lezioni sulle "Preleggi"*, II ed., Torino, 1989.
- HAMILTON, *The Emerging Law of Computer Networks: Trademarks on the Internet: Confusion, Collusion or Dilution*, in *4 Tex. Intell. Prop. L. J.*, 1995, p. 1 ss.
- JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1983, 145 ss.
- KELLY-KUMOR, *Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Superhighway*, in *EIPR*, 1995.
- LAUNDY, *A Primer on trademark Law and Internet Addresses*, in *J. Marshall Computer & Info*, 15, 1997, 465.
- LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 1996.
- LIGUORI, *Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet*, nota a Trib. Pescara, 9 gennaio 1997, in *Dir. Inf.*, 1997, 962, nota 2.
- MAHER, *Trademark Law on the Internet. Will it Scale? The Challenge to Develop International Trademark Law*, in *J. Marshall Computer & Info.*, 16, 1997, 3.
- MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 133.
- MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 1997.
- MARCO CALVO, *Internet '98, Manuale di uso per la rete*, Bari, 1998.
- MARCOVITZ, *ronaldmcdonalds.com - "Owing a Bitchin"*, *Corporate Trademark as an Internet Address Infringement*, in *17 Cardozo L. Rev.*, 1995, p. 85 ss.
- MASTRORILLI, nota ad App. Roma, 4 Settembre 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 356.

MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *Annali it. dir. aut.*, 1996, V, 246.

MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto*, Torino, 1993.

ONIDA, *In tema di interpretazione delle norme sugli effetti delle pronunce di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1965, 1432.

OPPEDAHL, *Remedies in Domain Name Lawsuits: How Is a Domain Name Like a Cow?*, in *J. Marshall Computer & Info*, 437.

PALADINI, *nota* a Trib. Modena, 9 agosto 1996 e 10 ottobre 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II.

PENNISI, *Testata*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, XLIV, 508.

PEYRON, *commento* a Trib. Milano (ord.), 22 luglio 1997, in *Dir. ind.*, 1998, n. 2, 144.

PEYRON, *Marchio ed internet: link e affinità di prodotti e servizi*, in *Dir. ind.*, 1998, n. 2, 146.

PEYRON, *Nomi a dominio e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, in *Giur. it.*, 1997, I, 1857.

PIZZETTI e ZAGREBELSKY, *Non manifesta infondatezza e rilevanza nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi*, Milano, 1972.

QUITTNER, *Billions Registered*, *Wired*, ottobre 1994, 50.

RAYSAM e BROWN, *On-line Legal Issues*, in *N.Y.L.J.*, 15 febbraio 1995, 3.

RESCIGNO, *Sui principi generali del diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1992, 379.

RODOTÀ, *Scienza giuridica ufficiale e definizione della proprietà*, in *Pol. dir.*, 1970.

ROMAGNOLI, *Il principio d'uguaglianza sostanziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 1301.

SALERNO, *nota* a Cass., 5 dicembre 1992, n. 12951, in *Foro it.*, 1994, I, 561.

SALA, *Sul rapporto tra domain names e segni distintivi*, in *Resp. Comunicaz. Impresa*, 1997, n. 4, 689.

SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, 58.

SCHERMI, *La protezione del titolo dell'opera dell'ingegno*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1066 ss.

SCHRICKER, *Entwicklungstendenzen im Recht des unlauteren Wettbewerbs*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1974, 582.

- SENA, *Il giudizio di interferenza tra marchi*, in *Dir. ind.*, 1998, I, 37.
- SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, 56.
- SWINSON, *Internet New Domain Name Trade Mark Policy*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 1995, T-114.
- TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1994, 629.
- VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. comm.*, 1961, I, 16.
- VANZETTI, *Il marchio rinomato*, in *La riforma della legge marchi*, cit., 79 ss.
- VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993.
- VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1993.
- WIPO, *Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain Names*, First Session, Geneva, May 26 to 30, 1997, Agenda, March 26, 1997.
- ZENO ZENCOVICH, *Telematica e diritti delle persona*, in *Dir. inf.*, 1996, 847.

Cristina Cerasani