

Trib. Firenze, 10 luglio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

composto dai magistrati;

Fiorenzo Zazzeri presidente

Angelo Antonio Pezzuti giudice relatore

Roberto Monteverde giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2004 al numero 17850, tra ASTORINA s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Baudino, dall'avvocato Daniela Stalla e dall'avvocato Giulio Ciofini, come da procura in calce all'atto di citazione

e

GENIUS 2000 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Giovannelli, come da procura a margine della comparsa di risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La società Astorina, con atto di citazione notificato l'11 novembre 2004, ha chiesto al Tribunale di accertare che le borse prodotte dalla società Genius 2000 con il marchio "Bagamunda" erano state realizzate in violazione del suo diritto d'autore sul personaggio dei fumetti denominato Diabolik. La società attrice ha, anche, chiesto la conferma dei provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza depositata il 14 agosto 2004, la distruzione delle borse sequestrate, l'inibitoria all'ulteriore produzione e commercializzazione delle stesse, l'imposizione di una somma denaro per ogni violazione di tale ordine, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento dei danni.

2) A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto che era da sempre l'editrice e la titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica relativi al fumetto denominato Diabolik; che, nel mese di maggio 2004, la società Genius 2000 aveva messo in commercio, con il marchio Bagamunda, diversi modelli di borse per signora sulle quali sono riprodotte vignette del fumetto Diabolik; che le immagini riportate su cinque differenti modelli commercializzati dalla società convenuta erano la pedissequa riproduzione di quelle apparse sul fumetto in questione con la sola aggiunta di alcune goffe e grossolane alterazioni; che tali riproduzioni costituivano violazione delle disposizioni dettate dalla legge n° 633 del 1941.

3) La società Genius 2000 si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda asserendo che la documentazione prodotta dalla controparte non forniva la prova dell'effettiva titolarità in capo all'attrice del diritto d'autore. La società convenuta ha, comunque, contestato l'esistenza del plagio, asserendo che le vignette e le figure disegnate sulle borse non consentivano il riconoscimento dei personaggi dei fumetti Diabolik ed Eva Kant.

4) La causa è stata istruita solo con la produzione di documenti ed è stata trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni.

5) Per la società Astorina: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre; Accertarsi e dichiararsi che le borse prodotte dalla Genius 2000 s.r.l. con il marchio Bagamunda descritte in premesse sono state realizzate in violazione del diritto d'autore della società concludente sui personaggi del fumetto Diabolik; Confermarsi quindi i provvedimenti cautelari pronunciati dal Tribunale di Firenze con provvedimento in data 11-14/10/2004 reso fra le parti; Ordinarsi la distruzione delle borse sequestrate presso i locali della s.r.l. Genius 2000 in data 28/10/04. Inibirsi alla società convenuta l'ulteriore produzione, diffusione e commercializzazione di prodotti aventi le caratteristiche di quelli oggetto di lite o comunque recanti la riproduzione di personaggi del fumetto Diabolik o comunque riferibili al fumetto stesso ed in particolare ai personaggi di Diabolik ed Eva Kant; Disporsi ai sensi dell'art. 163, num. 2, L. Aut., una penale che si indica in Euro 10.000 (diecimila) per ogni eventuale ulteriore violazione dei diritti di utilizzazione economica della società ricorrente su qualunque immagine dei fumetti di Diabolik, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori; Ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese della Genius 2000 s.r.l. sulla rivista "Donna Moderna", sui quotidiani "Il corriere della sera" e "La Stampa" e/o altri quotidiani di diffusione nazionale, Ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese della Genius 2000 s.r.l. sul sito Internet di tale società --Omissis--, Dichiararsi tenuta e condannarsi la società convenuta a risarcire alla concludente i danni tutti ad essa derivati e derivanti in conseguenza degli illegittimi comportamenti della Genius 2000 s.r.l., danni da quantificarsi, ove del caso anche in via equitativa (e salvo gravame), sulla scorta delle indicazioni esposte in narrativa ed in relazione al fatturato incassato dalla società convenuta per la vendita delle borse oggetto di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari tutti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 TF nonché IVA e CPA sugli importi imponibili sia della fase cautelare e di reclamo, sia del giudizio di merito".

6) Per la società Genius 2000: "in tesi 1. Dichiarare le domande attoree inammissibili. In ipotesi 1. Dichiarare l'inesistenza delle dedotte violazioni del diritto d'autore sui personaggi del fumetto Diabolik e del preteso plagio e quindi dichiarare infondate le domande attoree. 2. Revocare e dichiarare inefficaci e privi di ogni effetto i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede cautelare a tutela di inesistenti violazioni del diritto d'autore".

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1) La società Astorina ha dimostrato di essere titolare del diritto d'autore attraverso la produzione di copia del testamento di Lu. Gi. (documento n° 3 del fascicolo di parte attrice) e della cessione dei diritti da parte del suo unico erede Ma. Go. (documento n° 5 del fascicolo di parte attrice).
- 2) La società Genius ha contestato la legittimazione attiva della società Astorina adducendo che la cessione dei diritti da Ma. Go. alla società Astorina non avrebbe data certa.
- 3) La contestazione non ha alcuna rilevanza. La disposizione dell'art. 2704 c.c., il quale stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliono, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo.
- 4) Ciò posto ritiene il Tribunale che all'autore compete, in via esclusiva, il diritto di sfruttare anche solo quella parte di opera che già racchiude in sé un'idea creativa, come, nel caso in esame, il personaggio del fumetto.
- 5) Se è vero, pertanto, che il mero segno grafico raffigurante il personaggio della storia illustrata (c.d. storia <a fumetti>) non esaurisce il contenuto narrativo e creativo dell'opera nel suo complesso, occorre, tuttavia, ritenere che la raffigurazione grafica, accompagnata dal nome, di un personaggio di storie illustrate costituisca comunque un illecito sfruttamento dell'opera altrui (si confronti App. Milano, 21 febbraio 1992, in Dir. Autore, 1993, 265)
- 6) Ne consegue, quindi, che il porre in vendita capi di abbigliamento recanti riproduzioni a stampa delle immagini di personaggi di fumetti costituisce violazione dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno (così Trib. Roma, 21 maggio 1983 in Giur. Dir. Ind., 1983, 635 e Trib. Roma, 30 novembre 1982 in Giur. Dir. Ind., 1983, 363)
- 7) Nel caso in esame non può dubitarsi che la società Genius 2000 abbia riprodotto sulle sue borse quanto meno il personaggio di Diabolik. Le alterazioni del medesimo sono del tutto marginali e consentono una pronta rilevazione da parte dell'osservatore dell'eroe dei fumetti.
- 8) Va, pertanto, inibita alla società Genius 2000 la protrazione della condotta dannosa e quindi la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti recanti la riproduzione del personaggio dei fumetti denominato Diabolik.
- 9) Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

10) Pertanto, tenendo conto del valore dei prodotti realizzati e dell'interesse economico di parte attrice, va imposta a carico della società Genius 2000 una penale di 100 euro per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione della presente sentenza.

11) Com'è noto, i criteri elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria connessa alla mancata percezione di un profitto di impresa causale alla commercializzazione di prodotti contraffatti (lucro cessante), possono essere così sintetizzati:

a) perdita di utile (lordo o netto, a seconda delle varianti) sofferta dal titolare in conseguenza dell'attività contraffattivi;

b) vantaggio economico conseguito dal contraffattore, a seguito della commercializzazione dei prodotti contraffatti (c.d. criterio del riversamento o della riversione);

c) ammontare che sarebbe stato dovuto dal contraffattore al titolare della privativa nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse accettato di concedere in licenza lo sfruttamento commerciale del diritto di proprietà intellettuale (c.d. criterio del giusto prezzo del consenso).

12) Tenendo conto di tutti questi criteri e considerato il numero degli esemplari posti in vendita e la loro diffusione nel pubblico, il Tribunale, sulla base di quanto è emerso dalla documentazione prodotta, ritenere di dover quantificare il danno subito dalla società Astorina in complessivi 4.000 euro, somma espressa in moneta attuale.

13) In tema di obbligazioni di valore si impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto (danno emergente) ma anche del mancato tempestivo godimento del bene predetto (lucro cessante) per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione. Il danno in questione consiste nei frutti della somma di denaro equivalente al valore del bene al momento del fatto, di cui il debitore ha ritardato il pagamento (Cass., 26 ottobre 1992, n. 11616; 3 maggio 1991, n. 4868; 4 settembre 1990, n. 9118; 13 novembre 1989, n. 4791; 25 gennaio 1989, n. 418). Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare del lungo tempo trascorso dalla commissione dell'illecito, ritiene il collegio di potere liquidare il danno in questione in via equitativa facendo ricorso al criterio degli interessi legali. Deve escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione. Gli interessi costituiscono un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era, per definizione, non rivalutata (così Cass., sez. un., 16 dicembre 1994, n. 10796). Gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo indirettamente e cioè tramite il riferimento quale base di calcolo degli interessi al capitale che nel tempo si incrementa, nominalmente, per l'applicazione degli indici periodici di svalutazione; periodicità da fissarsi con apprezzamento di tutte le circostanze del caso. Occorre quindi tener conto, in via equitativa, dei successivi aumenti nominali del capitale, corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione.

14) Pertanto la società Genius 2000 va condannata anche al pagamento degli interessi nella misura legale, con decorrenza dal momento del fatto al saldo, da calcolarsi sul capitale tenuto conto degli annuali aumenti nominali del medesimo capitale, corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione secondo i parametri forniti dall'I.S.T.A.T.

15) Stabilisce l'art. 158 della legge n° 633 del 22 aprile 1941 che chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

16) Trattandosi di prodotti, senza alcun pregio artistico, deve essere ordinata la distruzione delle borse come richiesta dalla società Astorina. La distruzione deve avere per oggetto gli esemplari illecitamente diffusi in commercio, nonché gli apparecchi impiegati per loro la produzione nei limiti in cui i medesimi non possano essere adoperati per una diversa produzione e fermo restando che i provvedimenti della distruzione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

17) Stabilisce l'art. 166 della legge sul diritto d'autore che il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

18) Tale misura è diretta a rappresentare a un numero di persone più vasto di quelle direttamente interessate al processo l'esito del medesimo e la violazione del diritto d'autore

19) Deve, quindi, ritenersi che la pubblicazione del dispositivo della sentenza non sia una misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione qualora si tratti di una vicenda temporalmente circoscritta e limitata.

20) La sanzione accessoria della pubblicazione può essere disposta, pertanto, soltanto ove l'attore dimostri che l'attività violativa del suo diritto ha avuto larga e penetrante diffusione, protrattasi nel tempo ed idonea a raggiungere un vasto numero di consumatori.

21) Nel caso in esame la società Astorina non ha fornito tale prova e il Tribunale non rileva, comunque, l'esistenza dei presupposti per procedere alla pubblicazione della sentenza.

22) In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. la società Genius 2000 va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 9.554, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 2.834 per diritti ed euro 6.410 per onorario ed infine euro 310 quali spese effettivamente sostenute.

per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente decidendo:

- a) inibisce alla società Genius 2000 la protrazione della condotta dannosa e quindi la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti recanti la riproduzione del personaggio dei fumetti denominato Diabolik;
- b) pone a carico della società Genius 2000 una penale di 100 euro per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- c) ordina la distruzione delle borse recanti la riproduzione del personaggio dei fumetti denominato Diabolik; la distruzione deve avere per oggetto gli esemplari illecitamente diffusi in commercio, nonché gli apparecchi impiegati per loro la produzione nei limiti in cui i medesimi non possano essere adoperati per una diversa produzione e fermo restando che i provvedimenti della distruzione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale;
- d) condanna la società Genius 2000 a pagare alla società Astorina la somma di 4.000 euro, oltre agli interessi come indicati in motivazione, quale risarcimento del danno;
- e) rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza;
- f) condanna la società Genius 2000 a rimborsare alla società Astorina le spese del giudizio, liquidate in 9.554 euro, oltre alle spese forfetarie, all'I.V.A. e al C.P.A.

Così deciso il 10 luglio 2006 in Firenze, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, su relazione del giudice Angelo Antonio Pezzuti.

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2006