

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale , riunito in camera di consiglio nella seguente composizione collegiale

Dr.ssa Maria Carla Majolino

Presidente rel.

Dr.ssa Tecla Cesare

Giudice

Dr.ssa Elena Lazzarin

Giudice

per decidere sui riesami ex artt. 322 , 324 c.p.p, presentati il 13.10.2011 dall' Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito del foro di Roma, difensore delle società ASSOPROVIDER, CWnet s.r.l.

Associazione AIIP (messagenet, fastnet, telvia , molink-alpikom, welcome Italia, teligo, brennercom, cd lan srl , leonet , umbrianet, uility line, ascotlc), in veste di " terzo interessato" avverso il decreto del GIP di questo Tribunale emesso in data 29.9.2011 avente ad oggetto il sequestro preventivo mediante oscuramento di n. 493 siti internet, nei procedimenti a carico di persone da identificare in cui si procede per i reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 c.p. ;

Visti gli atti, sentite le Parti,

PREMESSO

Accogliendo la richiesta del PM , il GIP in sede ha ordinato il sequestro preventivo tramite oscuramento di n. 493 siti internet richiamanti in qualche modo il marchio *moncler* al fine di inibire l'accesso e la loro consultazione da parte degli utenti che accedono alla rete internet tramite *i provider* nazionali.

Il decreto è stato eseguito a cura del PM mediante notifica a n. 27 società di *provider di Internet Service* , tra cui le ricorrenti in intestazione , con interdizione alla risoluzione degli indirizzi mediante DNS.

I ricorrenti si proclamano legittimati quali *terzi interessati* , ai sensi degli artt. 332 e 324 c.p.p, ed osservano che il decreto , contenente l' ordine di oscuramento di un numero rilevante di nomi di dominio di siti internet nazionali ed internazionali , impone la inibizione a direzionare gli utenti telematici italiani verso un numero enorme di siti che nulla avrebbero a che vedere con gli stessi *provider* , disponendo una sorta di blocco informatico degli strumenti immateriali che consentono tale ridirezionamento ovvero i cd DNS di loro proprietà.

Giustificano l'interesse a ricorrere sia perché, in casi analoghi, i *provider* nazionali Fastweb e NGI sono stati indagati per il reato di favoreggiamento da altre AG per non aver dato corso a ordini notificati nella stessa maniera, osservando che , essendo il decreto di sequestro stato emesso a carico di ignoti , nessuno potrebbe impugnarlo e diventerebbe inattuabile; sia evidenziando la difficoltà di individuare i siti da assoggettare a sequestro atteso l' elevato numero e lamentando gli oneri che debbono sopportare per rendere operativa l'inibitoria .

Si illustrano i tre principali motivi dei ricorsi sottoposti all' attenzione del Tribunale :

1) la *violazione del principio del numero chiuso degli strumenti cautelari* , in quanto nel caso di specie il decreto di sequestro preventivo del GIP per le modalità di esecuzione assume la natura di un provvedimento inibitorio atipico che sposterebbe la incidenza del provvedimento da quello reale , proprio del sequestro preventivo, a quello obbligatorio , essendo indirizzato ad una pluralità di soggetti (*i provider*) cui è imposto un *obbligo di fare* (ossia non fornire la propria prestazione) al fine di ottenere l' ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni ai siti in questione , così violando il principio secondo cui non può essere emesso il decreto di sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge che lo consentono;

2) il *carattere abnorme del provvedimento del GIP* , avendo il Giudice disposto il sequestro di quasi 500 siti contenenti tutti il nome *moncler* senza che ne fosse stato prima verificato il loro contenuto, ossia se ciascuno di essi commercializzasse effettivamente capi di abbigliamento e contraffatti , violando il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura reale ; in particolare lamentano che la mera verifica della registrazione dei nomi di dominio operata dal Compartimento di Polizia Postale non basta ad evidenziare il nesso di pertinenzialità con i reati prospettati e che non si è tenuto conto del fatto che per la ampiezza del suo oggetto il provvedimento potrebbe limitare la libertà di manifestazione del pensiero laddove alcuni siti quali "*monclerfans.com*", appaiono essere dei meri blog di discussione piuttosto che siti utilizzati per la vendita;

3) l' *assenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora* , non evidenziandosi concreti elementi, da cui evincere che i siti proponcano la vendita di prodotti contraffatti, se si operino pagamenti , transazioni, scambi , così mettendo a disposizione del pubblico della rete Internet beni protetti dalla disciplina dei segni distintivi, e l'attualità della condotta delittuosa prospettata , ossia della concreta connessione di navigatori telematici ai siti in questione .

OSSERVA

I motivi di ricorso sono in parte fondati e il ricorso va accolto.

Quanto alla legittimazione delle società ricorrenti, occorre rilevare che dai contenuti degli atti trasmessi dallo Ufficio del PM non si evince chiaramente che le società di *Internet provider* cui è stato notificato il decreto di sequestro per la sua esecuzione siano detentrici (*maintener*) dei nomi di dominio interdetti. E per altro, pur avendo ordine di inibire il collegamento ai siti web una connotazione tendenzialmente obbligatoria , con l'imporre ai destinatari un *facere*, ritiene il

Tribunale che le ricorrenti, quali soggetti terzi, estranei al reato, pur non definibili "*terzi presso i quali vengono sequestrate le cose*" siano comunque legittimate al ricorso, potendo vantare, con interpretazione estensiva degli artt. 322 e 324 c.p.p., un fondato interesse alla rivisitazione degli obblighi imposti mediante la verifica della legittimità del provvedimento che li ha generati.

Occorre quindi rilevare che gli atti trasmessi dall' Ufficio del PM non consentono poi nemmeno di integrare la motivazione del provvedimento in ordine al *fumus* dei reati prospettati (allo stato a carico di persone da identificare) e *al periculum in mora*.

Il *fumus* è desunto dal GIP, essenzialmente , dai fatti illustrati nella denuncia – querela, presentata in data 28.6.2011 da Toniolo Franco , procuratore speciale delle società MONCLER Spa, titolare dei nomi a dominio di siti internet e dei marchi nazionali e internazionali relativi ai capi di abbigliamento, e INDUSTRIES Spa, licenziataria dei marchi di Moncler.

Dalla querela si apprende dunque che la società Moncler è titolare di n. 10 nomi a dominio relativi ai corrispondenti siti internet sui quali è possibile prendere visione delle collezioni relative ai capi di abbigliamento ed accessori recanti i marchi ; che negli ultimi anni si sarebbero verificati numerosissimi episodi di contraffazione del marchi *moncler* da parte di terzi e di indebita registrazione ed utilizzazione di nomi a dominio che commercializzano prodotti contraffatti *moncler* o che richiamano indebitamente la nota società di moda e i loro nomi a dominio; che le esponenti, al fine di contrastare il sempre più diffuso incremento di registrazioni di tali nomi a dominio, hanno dato corso dinanzi al WIPO a numerosi arbitrati tramite procedura ICANN volti alla riassegnazione dei nomi (25 nomi sono stati già riassegnati e per altri 176 pende o è in via instaurazione la procedura) , che tramite i loro legali , hanno diffidato i titolari di siti internet i cui nomi richiamavano quelli delle società esponenti ovvero commercializzavano prodotti recanti segni distintivi in contraffazione dei marchi Moncler , ed hanno altresì denunciato a Google Inc. , i sensi del DMCA (Digitale Millennium Copyright Act) ,la presenza nel motore di ricerca dei siti interna in questione , nonché inoltrato a Facebook numerose denunce quanto alla presenza di link sponsorizzati per tali siti internet ; che i danni subiti sono ingenti essendo sempre più frequenti le segnalazioni e rimostranze pervenute dai consumatori finali truffati dai siti internet abusivamente registrati e gestiti.

Tali dati , seppur preoccupanti e quantunque supportati da taluni documenti, allegati alla denuncia - querela, non consentono tuttavia di attribuire sic et simpliciter le ipotesi di reato prospettate dal PM a coloro che utilizzano i n. 493 siti con il nome a dominio richiamante il nome *moncler* , non constando che la creazione dei nomi a dominio già attribuiti costituisca oggetto della tutela dei segni distintivi , né potendo arguirsi , dai meri contenuti dei nomi dei siti indicati nell' elenco allegato, sia pur concettualmente evocanti vendite di prodotti *moncler* a prezzi vantaggiosi (es *moncleroutlet.uk.com* , *monclerprezzi.com*, *moncler-discount.com*) il concreto svolgimento dei delitti per cui si procede. Le stesse considerazioni valgono per gli elementi che potrebbero ricavarsi dalle stampe delle pagine tratte da alcuni siti (verosimilmente non registrati in Italia e non essendo chiaro, per altro se la Industries s.p.a. sia licenziataria dei marchi moncler anche fuori dall'Italia) che offrono in vendita capi di abbigliamento con tali nomi a prezzi, in apparenza, convenienti , laddove non si dica a monte che vi sono prezzi imposti dalla casa madre, o comunque quali siano i prezzi in media applicati alla vendita di capi originali. Infatti , in alcuni casi l'offerente propone la vendita di capi con sconti del 5% che non sono indicativi della loro contraffazione. In altri, pur vantando sconti nell' ordine del 70% , propone un prezzo finale che non appare discostarsi notevolmente da quello proposto da altri siti che invece praticano lo sconto del 5% (tutti comunque nell'ordine di 200 euro)

Non soccorrono altresì, al fine di stabilire se e quali siti con nomi a dominio richiamanti *moncler* siano utilizzati per il commercio di capi contraffatti, le verifiche eseguite dalla Polizia Postale delle URL segnalate dal denunciante messe a disposizione del Tribunale del Riesame.

Si comprende infatti che gli investigatori hanno individuato qualche sito collegabile al domicilio www.moncler.com , che pone in vendita giacche e calzature in cui vi sono "errori di ortografia", ovvero un sito riconducibile un soggetto italiano che ha registrato il sito " www.moncler-cheap-jacket.com" che sembra vendere capi di abbigliamento pagabili con carte di credito offerti dal portale Paypal, che la maggior parte dei siti web sono stati registrati per lo più da soggetti residenti in Cina (300) e in USA (86) ; che più domini sono stati, registrati sempre dagli stessi soggetti (senza però indicare chi siano e quali siano tali domini) e che alcuni sono stati dismessi.

Se dunque tutti questi elementi sono idonei a giustificare la prosecuzione delle indagini non consentono però, allo stato, di delineare con certezza il nesso di pertinenzialità tra i .n. 493 siti di cui si è ordinato l'oscuramento alle ricorrenti e la consumazione dei reati per cui si procede.

Tale deficit si evidenzia anche nella motivazione del *periculum* da parte del GIP il quale non ha dato per associato che i n. 493 siti internet siano effettivamente (bensì, asseritamente) utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti relativi ai marchi *Moncler*.

Non essendo dunque, di per sé sola, l' attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati (salvo che il richiedente tutela provi essere tutelata dal marchio anche lo stesso nome a dominio), condotta denotante il *fumus* dei reati prospettati, e non consentendo lo sviluppo delle indagini portate a conoscenza del Tribunale, di ricondurre la commercializzazione di prodotti contraffatti di cui si duole il querelante, indistintamente , ai n. 493 siti per i quali è stato ordinato alle società di *Internet Provider* italiane di inibire l' accesso agli utenti , il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fanali che consentano di evidenziare , chiaramente , acclamate condotte di contraffazione di capi con marchi *moncler* , utilizzazione di siti internet per la loro commercializzazione certamente individuati , la. concreta , ossia bastata su dati di fatto riscontrati , registrazione a catena di siti a domino riconducibili agli stessi soggetti o tra loro collegati , eseguita per ostacolare il rintraccio dei mercanti dei prodotti contraffatti si da poter evidenziare per il futuro, l'attitudine a crearne di nuovi per la prosecuzione indisturbata della attività delittuosa ad opera degli stessi soggetti.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del decreto di sequestro preventivo e revoca dell'ordine di esecuzione .

Per questi motivi

Visto l'art. 324 c.p.p.,
il Tribunale,

annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dai GIP presso il Tribunale di Padova il 29.9.2011 e revoca l'ordine di esecuzione .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le notifiche e le comunicazioni di rito.

Padova , 4.11.2011

Il Presidente est.

Depositato in cancelleria il 04/11/11