

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6876 Anno 2023
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 08/03/2023

Oggetto: marchio -
contraffazione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30430/2019 R.G. proposto da

Da Peng s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Oliva, con domicilio eletto
presso il suo studio, sito in Roma, via Cicerone, 62

- *ricorrente* -

contro

Giorgio Armani s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv. Luca Masotti, Carlo Piatti e
Barbara Cassol, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima,
sito in Roma, via Giulio Galli, 132

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4665/2019,
depositata il 9 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- la Da Peng s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 9 luglio 2019, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha rideterminato in euro 150.000,00 l'importo del risarcimento dei danni da versare in favore della Giorgio Armani s.p.a., confermando, nel resto, la sentenza di primo grado;
- il giudice del gravame ha riferito che il Tribunale aveva accolto le domande di contraffazione dei marchi di titolarità della Giorgio Armani s.p.a. e di concorrenza sleale da quest'ultima avanzate nei confronti della Da Peng s.r.l., inibendo la prosecuzione delle attività di uso, produzione, importazione e detenzione dei prodotti recanti tali segni, e condannato la predetta Da Peng s.r.l. al risarcimento dei danni, quantificati in euro 444.855,79, oltre interessi, con ordine di pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale per l'ipotesi di violazione dell'inibitoria disposta, mentre aveva respinto analoghe domande proposte nei confronti di Liu Ruimei;
- ha, quindi, disatteso i motivi di appello vertenti sulla non riferibilità alla odierna ricorrente della condotta illecita accertata, per essere i beni appartenenti ad altro soggetto (la predetta Liu Riumei), e non confondibilità dei segni distintivi in comparazione, mentre ha accolto quello vertente sulla liquidazione del lucro cessante, ritenendo che dovesse procedersi, in difetto dei presupposti per il ricorso al criterio del mancato guadagno, utilizzato dal Tribunale, o a quello residuale della *royalty* ragionevole, a una liquidazione equitativa dello stesso;
- il ricorso è affidato a quattro motivi;
- resiste con controricorso la Giorgio Armani s.p.a.;
- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 cod. prop. ind., 1223 e ss. e 2697 e ss. cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata

riconosciuto il danno da lucro cessante pur in assenza della relativa prova, avuto riguardo alla mancata effettiva commercializzazione dei prodotti contraffatti da lei detenuti, sequestrati dalla Guardia di Finanza;

- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 cod. prop. ind., 1225, 1226, 1227 e 2697 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello determinato equitativamente il danno da lucro cessante asseritamente subito dalla Giorgio Armani s.p.a. pur in assenza della prova dell'esistenza di un danno risarcibile;

- il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

- la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza della mancata effettiva commercializzazione dei prodotti contraffatti a causa del loro sequestro operato dalla Guardia di Finanza presso il magazzino condotto in locazione dalla De Peng s.r.l., in cui tali prodotti erano custoditi in attesa della messa in vendita, non faceva venir meno la configurabilità di un danno da concorrenza sleale per lucro cessante, avuto riguardo al «danno all'immagine, da valutarsi soprattutto riguardo all'apprezzamento dei consumatori»;

- ciò posto, si osserva che il danno risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., sia il danno emergente, sia il lucro cessante;

- il primo può consistere nelle spese vanificate dall'illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall'attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all'illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell'altrui condotta pregiudizievole e per acquisirne la prova; quelle per informare il pubblico dell'altrui illecito) e in quelle imposte dall'esigenza di ovviare al pregiudizio subito dagli asset aziendali per la perdita di valore e/o, della capacità produttività e di penetrazione nel mercato;

- il secondo si risolve essenzialmente nel mancato guadagno del titolare eziologicamente legato alla concorrenza dell'autore della violazione, in relazione alla compressione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite – eventualmente anche di prodotti gemellati – o alla erosione del prezzo di mercato del prodotto;
- tali voci di danno vanno tenute distinte dal danno non patrimoniale, consistente nella lesione alla reputazione di un soggetto – ivi incluso una persona giuridica – derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039; Cass. 25 luglio 2013, n. 18082; sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972);
- la distinzione delle diverse voci risarcitorie si impone non solo per esigenze di una loro corretta qualificazione, ma anche per evitare il rischio di duplicazione delle poste risarcitorie;
- va, infatti, scongiurato il pericolo che la generica allegazione della lesione dell'immagine e del prestigio imprenditoriale dia luogo al riconoscimento di poste risarcitorie distinte, seppur relative al medesimo pregiudizio;
- tale pericolo appare particolarmente concreto in ragione della sottile linea di demarcazione tra danno morale da lesione alla reputazione e danno patrimoniale da discredito, da individuarsi, il primo, nel pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento e, il secondo, nel pregiudizio alla produttività e al posizionamento sul mercato;
- la tutela risarcitoria per atti di concorrenza sleale va accordata anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 cod. civ., avuto riguardo

all'esigenza di prevenzione dell'illecito evidenziata dalla previsione del rimedio inibitorio, qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno ad essa eziologicamente collegata;

- l'esecuzione di un'attività prodromica – soprattutto se inequivocabilmente orientata alla realizzazione di condotte concorrenziali sleali – può, dunque, di per sé, assumere rilevanza ai fini risarcitori pur in assenza dell'effettivo compimento dell'atto ritenuto illecito, nei limiti in cui la stessa arrechi pregiudizio al concorrente;

- qualora, poi, come nel caso in esame, il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, la vittima ha diritto al risarcimento non solo del danno emergente e del danno non patrimoniale, in presenza dei presupposti indicati in precedenza, ma anche del danno da lucro cessante, laddove la condotta illecita abbia determinato una contrazione dei suoi ricavi o, comunque, una incidenza sul relativo importo;

- da ciò consegue che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto compatibile l'esistenza di un danno da lucro cessante con una condotta illecita confusoria realizzata mediante il compimento di soli atti prodromici (e in assenza, dunque, della commercializzazione dei relativi prodotti), non si pone in contrasto con le regole di diritto che presiedono alla liquidazione dei danni da concorrenza sleale;

- con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 125 cod. prop. ind., 1226 e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello, nel liquidare il lucro cessante secondo il criterio della *royalty* ragionevole, ha affermato che l'applicazione di tale criterio presupponeva la conoscenza del fatturato del contraffattore, ha attribuito rilevanza alla mancata esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione e all'intensità dell'elemento soggettivo e ha liquidato il danno in euro 150.000,00 senza indicare le modalità

di calcolo o, comunque, gli elementi posti a fondamento della liquidazione;

- il motivo è inammissibile;
- la censura muove da un'erronea interpretazione della sentenza, la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente e come già rilevato in questa sede, ha proceduto alla liquidazione del danno da lucro cessante non già in applicazione del criterio del giusto prezzo del consenso, ma in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ.;
- la doglianza, dunque, si presenta priva della necessaria concludenza;
- con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e ss. e 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omissa di compensare le spese processuali relative al primo grado di giudizio;
- anche questo motivo è inammissibile;
- in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317);
- per le indicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 gennaio 2023.