

*Risarcimento del danno in tema di tutela della proprietà industriale e alternatività tra la domanda di risarcimento da lucro cessante e la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione*

Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A. Presidente Ciampi. Relatore Silvia Giani.

**Concorrenza sleale per agganciamento parassitario - Risarcimento del danno - Responsabilità extracontrattuale in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale - Valutazione degli aspetti pertinenti e dei benefici realizzati dall'autore della violazione - Quantificazione del danno - Nesso causale tra danno e illecito - Commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione di una licenza - Retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione - Alternatività rispetto alla domanda di risarcimento da lucro cessante - Fattispecie**

*In tema di concorrenza sleale per agganciamento parassitario di cui all'articolo 2598 n. 2 c.c., la sanzione del risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale, con le peculiarità della materia e l'indicazione, derivante dalla direttiva 2004/48/CE, di tenere conto nella quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato –ma non punitivo-, di “tutti gli aspetti pertinenti”, tra i quali i benefici realizzati dall'autore della violazione (art. 125, primo comma CPI).*

*La prova del lucro cessante non può, quindi, prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l'atto illecito, salvo che non venga determinato, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall'autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto.*

*L'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI). Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare”.*

*In alternativa al risarcimento del lucro cessante, ai sensi delle*

*disposizioni sopra richiamate, o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso può in ogni caso, chiedere la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. In attuazione dell'art. 13 della direttiva "Enforcement" 2004/48/CE, il Dlgs. 16 marzo 2006 n. 140 ha introdotto il rimedio della retroversione degli utili, a condizione che vi sia l'istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante.*

*Come emerge dalla relazione al D.lgs. menzionato, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili vanno considerate "operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello –ben diverso– dell'arricchimento senza causa". La prima è diretta a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l'arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito.*

*La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell'illecita violazione.*

*Se per il risarcimento del danno deve essere accertato il nesso causale che intercorre tra il mancato guadagno e lo sfruttamento abusivo, così per la retroversione degli utili deve essere accertato il nesso causale tra l'arricchimento e l'illecita sfruttamento del segno distintivo altrui.*

*(Massime a cura di redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

omissis

#### CONCLUSIONI

Per l'attore:

Voglia il Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione respinta:

Nel merito

- 1) accertare e dichiarare che l'uso da parte di Amica Chips S.p.A. in qualunque forma e modo della confezione di patatine caratterizzata da uno sfondo bianco con in primo piano l'immagine di due patatine, due bordi colorati e il marchio denominativo nel fronte superiore della confezione, costituisce atto di concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario ai danni di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., nonché contraffazione dei diritti di marchio di quest'ultima;
- 2) inibire ad Amica Chips S.p.A. l'uso in qualunque forma e modo della confezione di cui al punto 1, fissando le penalità monetarie di Euro 50,00 e di Euro 1.000,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno

di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti in sentenza dal giorno del deposito della stessa;

3) condannare Amica Chips S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali provocati a San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. da liquidarsi, anche equitativamente, nella somma complessiva di Euro 7.652.110,40, o nella diversa somma risultante anche dall'esito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;

4) condannare Amica Chips S.p.A. al risarcimento dei danni morali provocati a San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. da liquidarsi, anche equitativamente, nella somma complessiva di Euro 1.147.816,56, o nella diversa somma ritenuta equa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;

5) disporre la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera", per due volte a caratteri doppi del n normale e su almeno due colonne, a cura di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. e a spese di Amica Chips S.p.A.; nonché sulla home page del sito internet della convenuta per trenta giorni consecutivi;

6) con rifusione di spese, onorari e competenze di causa, incluse quelle di CTU, oltre accessori di legge.

In via istruttoria

Voglia l'Ill.mo Collegio

- ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:

A) "Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra gli investimenti pubblicitari effettuati da San Carlo Gruppo Alimentare tra gli anni 2002 e 2011, costituente doc. 20 di San Carlo Gruppo Alimentare, che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a. e corrispondono a verità".

B) "Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra gli investimenti pubblicitari mensili effettuati da San Carlo Gruppo Alimentare da gennaio 2010 a maggio 2011, costituente doc. 21 di San Carlo Gruppo Alimentare, che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a. e corrispondo a verità".

C) "Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra gli investimenti pubblicitari effettuati da San Carlo Gruppo Alimentare esclusivamente per il prodotto Wack's negli anni 2007,2008,2009,2010 e 2011, costituente doc. 34 di San Carlo Gruppo Alimentare, che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a. e corrispondono a verità".

Teste: dott. Enrico Colombini, Direttore Amministrativo di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a., c/o San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a., Via Turati, 29 – 20121 Milano.

- Respingere tutte le istanze istruttorie di Amica Chips S.p.A., in quanto inammissibili e/o irrilevanti; in subordine ammettere a controprova San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con il capitolo di prova D sopra indicato. L'attrice domanda inoltre, ai sensi dell'art. 275, co. 2, c.p.c., che la causa sia discussa oralmente davanti al Collegio.

\*\*\*\*

Per il convenuto:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

previa acquisizione, ove non vi abbia provveduto d'ufficio, del fascicolo del procedimento cautelare di cui al numero di iscrizione nel Ruolo Generale degli affari contenziosi 82108/10,

Nel merito

In via principale

- rigettare le domande tutte formulate dalla società attrice in quanto prive di fondamento alcuno sia in fatto sia in diritto;

- in ogni caso accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da Amica Chips S.p.A. non è sussumibile nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 517 c.p. e rendere ogni pronuncia consequenziale;

- in ogni caso condannare la parte attrice a rifondere le spese di lite poste a carico di Amica Chips all'esito del giudizio cautelare R.G. 82108/10;

- in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un illecito contraffattivo e/o illecito civilistico ex articolo 2598 c.c., respingere le avverse domande risarcitorie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e rigettare altresì le domande accessorie non ricorrendone i presupposti;

- in via ulteriormente subordinata, ridurre la misura degli importi eventualmente dovuti a titolo risarcitorio a quanto di ragione.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario come per legge; la società attrice confida altresì che codesto Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto della complessiva condotta processuale della società attrice, ove ne ravvisi il presupposto e lo ritenga opportuno, assuma, motu proprio, le coerenti determinazioni ex art. 96, comma terzo, c.p.c. (come emendato dalla legge 69/2009).

\*\*\*\*\*

#### MOTIVAZIONE

Con atto notificato il 26 luglio 2011, la società SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. citava in giudizio la società AMICA CHIPS S.P.A., allegando che:

- a partire dal 2002 aveva introdotto una nuova confezione di patatine, che aveva rappresentato per la società un cambio di stile e che si era distaccata da tutte le altre confezioni in commercio per il carattere di sobrietà e di pulizia grafica, in quanto aveva sostituito alle numerose immagini e ai colori sgargianti, uno sfondo bianco, con l'immagine di una patatina al centro della confezione, due soli bordi colorati e il marchio denominativo nel fronte superiore della confezione (cfr. immagini delle confezioni di titolarità dell'attrice a p 2 citazione);

- il carattere distintivo di tale confezione, caratterizzato dalla sola presenza di alcuni fondamentali elementi su uno sfondo bianco, era già stato riconosciuto dal Tribunale di Milano, con ordinanza 11 gennaio 2010 e ribadito dal medesimo tribunale nella fase cautelare ante causam del giudizio;

- nel 2003 la nuova confezione era stata registrata, in varie declinazioni, come marchi n 1038892, 1038904, 1038893, 1038903, 1038891, registrati il 14 febbraio 2007 con data di deposito 8 maggio 2003;

- la capacità distintiva intrinseca della confezione si era rafforzata, acquisendo il carattere della rinomanza, con l'ampio e intenso uso;

- dal 2002 al 2010 l'attrice aveva effettuato rilevanti investimenti pubblicitari che superavano 85 milioni di euro.

- Nell'estate del 2010 la società convenuta aveva iniziato la commercializzazione delle patatine tramite una confezione che aveva ripreso tutti i caratteri salienti e distintivi della confezione San Carlo -

sfondo bianco, immagine al centro della confezione, due bordi colorati, marchio denominativo in alto al centro;

- San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. aveva promosso nei confronti della convenuta, con ricorso notificato in data 5 gennaio 2011, un procedimento cautelare ante causam;

- il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 2011, aveva ritenuto fondate le domande di parte attrice sotto il profilo del fumus bonis iuris, rilevando il carattere distintivo delle confezioni San Carlo, e quello confusorio e parassitario della confezione Amica Chips, pur non concedendo i provvedimenti cautelari richiesti per mancanza del periculum in mora.

Ciò premesso, chiedeva l'accertamento della contraffazione dei marchi di cui era titolare e dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi.

1.2. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree e deducendo che:

- il marchio di cui era titolare era rinomato;

- la confezione oggetto del presente giudizio non era più in commercio ed era stata sostituita da un'altra, come risultava dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 5 aprile 2011.

- La parte attrice aveva promosso un altro procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Napoli, assumendo che la diversa e nuova confezione offerta in commercio da Amica Chips interferiva con i propri diritti di privativa, ma la domanda era stata rigettata per mancanza del fumus boni iuris;

- la confezione oggetto del presente giudizio era stata immessa in commercio esclusivamente per il tramite del canale distributivo Ho.Re.Ca., che si caratterizzava per la tendenziale offerta al pubblico di un unico prodotto, generalmente collocato su un espositore recante il marchio del produttore e/o distributore e, quindi, in modo tale da non ingenerare confusione nel pubblico dei consumatori;

- le caratteristiche del prodotto di parte attrice (il minimalismo, il colore bianco dello sfondo, il messaggio di sobrietà e di pulizia) erano rinvenibili in altri prodotti commercializzati sul mercato;

- il prodotto Amica Chips presentava degli elementi di diversità rispetto al prodotto a marchio San Carlo.

1.3. La conciliazione, tentata sia dal giudice istruttore che dal Presidente in sede di udienza di discussione del 20 febbraio 2014, nella quale le parti avevano chiesto un differimento dell'udienza, dava esito negativo.

2. Il giudizio promosso dalla società attrice ha per oggetto l'accertamento della contraffazione dei marchi San Carlo e della condotta illecita di concorrenza sleale posta in essere da Amica Chips, mediante la commercializzazione da parte della convenuta di confezioni di patatine con la riproduzione dei caratteri distintivi delle quattro confezioni San Carlo, indicate a p. 2 dell'atto di citazione, e caratterizzate dallo sfondo bianco e da alcuni elementi fondamentali costituiti dall'immagine di una patatina al centro della confezione, da una scritta descrittiva del prodotto sotto l'immagine della patatina, da due semplici bordi colorati e dal marchio denominativo in alto, in posizione centrale.

Il bene oggetto di tutela è la confezione di patatine rappresentata a p. 2 dell'atto di citazione .

Chiarito che la tutela del bene non è il marchio San Carlo, ma il confezionamento delle patatine San Carlo, come riprodotto nelle quattro confezioni, asseritamente oggetto di contraffazione dei diritti di privativa

e di concorrenza sleale per confusione e per imitazione servile, va rilevato che l'attrice nel corso del giudizio, in sede di conferimento dell'incarico al CTU, ha ampliato la domanda estendendola ad altre e nuove tipologie di confezioni, anche relative a prodotti diversi.

L'ampliamento della domanda da parte dell'attrice, avvenuto successivamente al decorso del termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con l'introduzione di nuovi fatti –contraffazione da parte della convenuta di altre confezioni di snack commercializzate dall'attrice- è inammissibile, perché avvenuta successivamente allo spirare dei termini per la precisazione dei fatti e per la indicazione dei mezzi di prova, con violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa.

Il giudizio di contraffazione e di illiceità per concorrenza sleale dovrà essere effettuato con riguardo alle quattro confezioni di patatine San Carlo indicate a pag 2 dell'atto di citazione- e non alle ulteriori e diverse confezioni relative ad altri prodotti, per la prima volta introdotti nel giudizio in sede di formulazione del quesito peritale.

3. I marchi registrati dall'attrice non hanno per oggetto tutte e quattro le confezioni azionate, ma solo quelle riprodotte e raffiguranti le patatine con la scritta "classica" e "rustica", con la caratteristica di avere i "lati corti costituiti da due strisce rosse" e con le componenti dei seguenti colori: "bianco, giallo, nero, rosso" (doc 7,8, 9, 10, 11 e 12).

4 . Il carattere distintivo delle confezioni San Carlo. Precisato dunque che l'attrice ha agito a tutela della "confezione" del prodotto concernente le patatine San Carlo, ritiene il tribunale di confermare le plurime pronunce della giurisprudenza di merito con riguardo al carattere distintivo delle dette confezioni San Carlo (T. Milano 11 gennaio 2010, T. Bari 8 ottobre 11; T. Milano 4 aprile 2011); carattere distintivo rappresentato dalla semplicità grafica e dal "minimalismo comunicazionale" ed efficacemente rappresentato con i seguenti fondamentali elementi: sfondo bianco prevalente, immagine del prodotto –patatina- al centro della confezione, descrizione del prodotto in caratteri minimali, marchio denominativo posto in alto nel centro della confezione, bordi orizzontali colorati. Come è stato rilevato, il complesso di tali elementi identifica la capacità distintiva di tale confezione, contrapponendosi alle modalità grafiche utilizzate e caratterizzate nel settore dall'uso di colori più intensi e plurimi elementi grafici, anche sovrapposti, rispetto alle quali le confezioni commercializzate dall'attrice si distaccano per l'essenzialità degli elementi grafici e dei colori ridotti al minimo e su sfondo bianco.

La convenuta non ha provato che le confezioni che, a suo dire, sarebbero distruttive del carattere distintivo del confezionamento utilizzato dall'attrice per le patatine San Carlo, sono anteriori alla data del deposito della domanda di registrazione, avvenuta nel 2003 per i marchi nazionali "patatina classica", "patatina rustica" e "patatina grill".

5. Il rischio di confusione. Affermato il carattere distintivo della confezione, al fine dell'accertamento della fattispecie di contraffazione dei marchi di cui all'art. 20 lett b) e della fattispecie di concorrenza sleale confusoria, è necessario verificare se la commercializzazione da parte della convenuta della confezione di patatine Amica Chips possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, quantomeno sotto il profilo dell'associazione.

Dall'esame comparativo delle componenti delle confezioni di cui ai marchi registrati da San Carlo e di quello commercializzato dalla convenuta e da una valutazione globale d'insieme del packaging

emergono rilevanti differenze, giacchè: la combinazione dei colori bianco-rosso (colori relativi ai marchi registrati) è sostituita da quella bianco-azzurro, i bordi colorati sono verticali, con fasce più estese e dalle tonalità più intense, l'involucro si presenta lucido, l'immagine ha per oggetto due patatine, il notorio marchio Amica Chips è posto in bella evidenza.

Anche tenuto conto della tipologia dei beni di consumo e del consumatore medio destinatario dei prodotti contrassegnati, non ritiene il collegio che il consumatore possa incorrere in errore sulla provenienza dei prodotti, neppure in conseguenza di una associazione con i prodotti dell'attrice. A ciò si aggiunga l'accertata diversità dei canali di vendita – che per le patatine “Amica Chips”, che avevano ( al momento della notifica del ricorso cautelare ante causam) il confezionamento in esame, non è stata estesa alla grande distribuzione, ma circoscritta nel periodo di commercializzazione al canale Ho.Re.Co (acronimo hotel, restaurant, catering). L'associazione, richiesta dall'art. 20 lett b) per l'integrazione della fattispecie, è pur sempre confusoria, non costituendo “un'alternativa alla nozione di rischio di confusione”, ma limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione tra due marchi che potrebbe essere stabilita dal pubblico non è sufficiente, in sé, per concludere che esista un rischio di confusione (CGCE 11 novembre 1997, Sabel; CGCE 29 settembre 1998 Canon; CGCE 22 giugno 1999, Lloyd; CGCE 22 giugno 2000, marca Mode; 6 ottobre 2005 ).

Le divergenze visibili anche in una visione d'insieme e di tipo sintetico, la notorietà della società concorrente e la chiara provenienza del confezionamento da tale soggetto escludono che il consumatore medio, anche guardando frettolosamente le confezioni, possa incorrere in errore sulla provenienza del bene e quindi la natura confusoria del package.

6. Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 20 lett c) poiché i segni distintivi in esame non sono relativi al noto marchio San Carlo, con riguardo ai quali sono stati effettuati ingenti investimenti, asseritamente pari a euro 85 milioni, ma ai confezionamenti delle patatine risultanti dai marchi nazionali che, pur dotati di capacità distintiva, non possono di per sé soli, -e comunque non è documentato- assurgere a marchi notori.

7. Le valutazioni sopra compiute con riguardo all'esclusione del requisito della confondibilità, imprescindibile presupposto della contraffazione ex art. 20 lett b) CPI e della concorrenza sleale confusoria, escludono che sia integrata la fattispecie da ultimo richiamata ed invocata dall'attrice.

8. La condotta posta in essere dalla convenuta, e consistente nella commercializzazione di una confezione che riproduce caratteristiche salienti e distintive del package della concorrente San Carlo ( sfondo bianco, immagine al centro del prodotto, scritta descrittiva del prodotto, posizione del marchio, dell'immagine e della scritta, due bordi colorati) integra, piuttosto, la fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all'art. 2598 n 2 c.c.; un agganciamento, si è visto, non idoneo, nel caso in esame, a ingannare il consumatore sulla provenienza del bene, ma finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l'altrui lavoro e l'altrui investimento per l'accreditamento del nuovo prodotto. Ci si riferisce al fenomeno definito del look alike, che consiste nell'imitazione dell'insieme degli elementi che compongono una confezione e di ciò che appare all'esterno.

L'uso dei segni distintivi dell'attrice da parte della convenuta, mediante la riproduzione nelle proprie confezioni del prodotto di tratti caratterizzanti del package della concorrente, pur non essendo idoneo a creare confusione, e pertanto a integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n 1 c.c. e, a fortiori la fattispecie della contraffazione di marchi (peraltro quest'ultima solo accennata dalla difesa della attrice), determina un agganciamento dei prodotti a quello della concorrente, con un approfittamento del lavoro altrui, che nel caso di specie consiste nello sfruttamento del lavoro di introduzione sul mercato della nuova confezione e della strategia di marketing. Il nuovo prodotto commercializzato dalla convenuta è stato conosciuto presso il pubblico non solo in funzione del marchio denominativo "Amica Chips", ma anche in funzione del nuovo confezionamento, il cui rilievo per i prodotti di consumo, come noto, è particolarmente rilevante. Il lancio da parte della convenuta del prodotto con una nuova confezione, simile a quella adottata dal noto concorrente, che ha già effettuato investimenti pubblicitari e ha già accreditato il prodotto, ha consentito al convenuto, quindi, di trarre un ingiusto approfittamento del lavoro altrui, pur in mancanza dell'idoneità del prodotto a generare confusione.

9. Le sanzioni non risarcitorie. L'accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta, perché integrante concorrenza sleale ex art. 2598 n 2 c.c., determina l'accoglimento della domanda relativa all'inibitoria dalla commercializzazione da parte della convenuta della confezione di patatine in atti e alla penale corrispondente ad euro 50,00, per ogni confezione che venisse commercializzata in violazione del divieto successivamente alla comunicazione della sentenza.

Il cessato uso da parte della convenuta del confezionamento, oggetto di causa, avvenuto nel corso del procedimento cautelare, sin dal febbraio 2011, e quindi da data anteriore all'introduzione del presente giudizio di merito, non ha fatto venire meno l'interesse dell'attrice all'accoglimento della domanda, in mancanza di un impegno da parte della convenuta, che nel caso in esame era subordinato, a quanto sembra, all'accettazione della proposta di composizione bonaria della lite.

In considerazione dell'attuale cessazione della commercializzazione, l'astreint non può che concernere esclusivamente la violazione per il futuro del divieto di commercializzazione.

Le circostanze di fatto accertate, tra le quali la risalente cessazione della commercializzazione della confezione in esame e, come si vedrà, la congruità della proposta di composizione bonaria formulata dalla convenuta, fanno ritenere congrue le misure applicate e non opportuna quella ulteriore della pubblicazione.

10. Il risarcimento del danno. La sanzione del risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale con le peculiarità della materia e l'indicazione, derivante dalla direttiva 2004/48/CE, di tenere conto nella quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato –ma non punitivo- di "tutti gli aspetti pertinenti", tra i quali i benefici realizzati dall'autore della violazione (art. 125, primo comma CPI).

La prova del lucro cessante non può, quindi, prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l'atto illecito, salvo che non venga determinato, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall'autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto.



L'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI).

Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare”.

In alternativa al risarcimento del lucro cessante, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso può in ogni caso, chiedere la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. In attuazione dell'art. 13 della direttiva “Enforcement” 2004/48/CE, il Dlgs. 16 marzo 2006 n 140 ha introdotto il rimedio della retroversione degli utili, a condizione che vi sia l'istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante.

Come emerge dalla relazione al Dlgs menzionato, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili vanno considerate “operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello –ben diverso– dell'arricchimento senza causa”. La prima è diretta a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l'arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito.

La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell'illecita violazione.

Se per il risarcimento del danno deve essere accertato il nesso causale che intercorre tra il mancato guadagno e lo sfruttamento abusivo, così per la retroversione degli utili deve essere accertato il nesso causale tra l'arricchimento e l'illecito sfruttamento del segno distintivo altrui.

10.1. Venendo al caso di specie, in fatto va innanzitutto evidenziato che le confezioni di patatine Amica Chips, contraddistinte dal confezionamento contestato, sono state commercializzate nel solo canale HoReCa, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2010 e il 14 febbraio 2011 e corrispondono a n. 467.880.

10.2. Ciò rilevato, l'attrice non ha provato una contrazione delle vendite per effetto dell'abusivo sfruttamento da parte della convenuta.

Il mancato guadagno dell'attrice San Carlo, si è visto, non coincide automaticamente con gli utili ricavati dalla convenuta per effetto delle vendite dei prodotti di causa, pena la sovrapposizione dei due distinti rimedi.

10.3. L'attrice non ha formulato la domanda di retroversione degli utili, non solo nel termine per le domande nuove, ma neanche successivamente nel termine per l'emendatio delle domande.

Il criterio della retroversione degli utili, alternativo e non cumulativo con quello del lucro cessante, non deroga alla necessità della sussistenza del nesso causale tra la violazione e il profitto conseguito, da accertarsi in

concreto. L'incremento patrimoniale del contraffattore o dell'autore dell'illecito non deve, cioè, essere ascrivibile all'opera da questi autonomamente svolta.

10.4. L'unico criterio in concreto utilizzabile per il risarcimento del danno da lucro cessante è, allora, nel caso di specie, quello della determinazione della royalty, che è stata quantificata dal CTU in un intervallo di valore tra euro 2500,00 ed euro 7000,00, a seconda che si consideri la percentuale del 2,5 % o del 5,67%, rispettivamente indicate dai CTP delle parti, sul fatturato realizzato da amica Chips con la commercializzazione delle confezioni oggetto del giudizio.

Il CTU ha evidenziato le difficoltà nel caso di specie dell'utilizzazione di tale criterio, non solo perché la presunta licenza farebbe riferimento ad una utilizzazione non esclusiva del marchio, ma soprattutto perché essa si riferirebbe al solo lay out e non al marchio, circostanza che, secondo il CTU, giustificherebbe una riduzione della percentuale, pari al 4%, applicabile nell'ambito di rapporti commerciali (CTU p 12 e 18), mentre la difesa dell'attrice avrebbe indicato la percentuale del 5,67% senza fornire, però, alcun concreto elemento, neppure nel corso dell'espletamento della CTU e pur richiesto dal medesimo.

Il CTP, con la seconda memoria, si è limitato, sul punto, a contestare la percentuale applicata e non la base del calcolo del fatturato, che deve ritenersi corretto in quanto riferentesi alle vendite effettuate con le confezioni oggetto di causa.

Considerando che l'applicazione di tale criterio, per la quantificazione del lucro cessante, fa riferimento a un consenso presunto e quindi sia penalizzante, sebbene abbia il pregio di assicurare comunque un risarcimento, pur esiguo, nei casi come quello in esame in cui non vi sia la prova di contrazione delle vendite da parte del titolare del diritto, si ritiene equo liquidare il danno al di sopra del valore più elevato, e cioè in euro 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, essendo l'obbligazione di valore, dalla data dell'illecito al saldo.

10.5. Il danno emergente è costituito dagli investimenti pubblicitari effettuati dall'attrice per il lancio e le pubblicità relative alle confezioni che la convenuta ha parassitariamente sfruttato e che, rapportati al periodo di riferimento e al canale distributivo, sono stati calcolati dal CTU, in euro 5750,00 e dal CTP dell'attrice in euro 12798,24, considerando la quota complessiva degli investimenti pubblicitari di periodo, relativi ad entrambi i canali, GDO e ho.re.ca (cfr CTU p 18 e II memoria CTP sub allegato 18).

Valutata la quota degli investimenti pubblicitari relativi ad entrambi i canali, poiché comunque riferentesi alle confezioni in oggetto, si liquida il danno emergente in euro 12798,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito al saldo.

10.6. Va infine, ed ad abundantiam osservato, quanto alle copiose difese dell'attrice in conclusionale, che gli utili conseguiti dalla convenuta, e calcolati dal CTU in euro 18.804,00 e dal CTP dell'attore in euro 48.514, adottando rispettivamente i diversi criteri dell'utile in senso aziendalistico, da un lato (ricavi – costi variabili e fissi), e del margine contributivo di primo livello, dall'altro, che implicano la decurtazione dei soli costi variabili, non avrebbero potuto comunque essere oggetto d'integrale retroversione, neppure in caso di apposita domanda, perché a tale fine, solo l'arricchimento causalmente determinato dalla violazione può venire in considerazione. Nel caso di specie gli elementi concreti

accertati, e cioè la natura non confusoria della violazione, l'accertata vendita nel solo canale Ho.re.ca, con esclusione della grande distribuzione, ove normalmente i prodotti non sono affiancati a numerosi altri prodotti di concorrenti, la rinomanza (anche) del marchio della convenuta, non depongono per la causale riferibilità di tutti i profitti realizzati alla violazione perpetrata.

10.7. L'importo liquidato a titolo di danno emergente e di lucro cessante, quindi, è pari ad euro 21.798,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14 febbraio 2011 al saldo.

11. La proposta di composizione bonaria allegata al verbale dell'udienza del 1 febbraio 2012, migliorata con riguardo all'importo offerto dalla convenuta successivamente al tentativo esperito all'udienza di discussione della causa (cfr verbale udienza 20 marzo 2014), era congrua e pertanto giustifica la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese processuali. Tenuto conto della sproporzione tra le domande risarcitorie e il valore accertato, applicate le tariffe vigenti alla data del deposito delle conclusioni, e specificamente applicati i valori medio-alti dello scaglione da 26.000 a 52.000, la convenuta è pertanto condannata a rifondere all'attrice la metà delle spese processuali, liquidate, in tale misura, in euro 5000,00, oltre spese generali, iva e cpa come di legge e a rifondere le spese di CTU come liquidate.

#### P.Q.M.

IL TRIBUNALE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A-, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. accertata la concorrenza sleale per agganciamento parassitario ex art. 2598 n 2 c.c. ai danni di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., inibisce ad Amica Chips S.p.A. l'uso della confezione di patatine di cui in motivazione e riprodotta in atti.

2. Fissa le penalità di Euro 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione;

3. condanna Amica Chips S.p.A. al risarcimento dei danni provocati a San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. liquidati nella somma complessiva di Euro 21.798,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14 febbraio 2011 al saldo;

4. Compensate per la metà le spese processuali, condanna la convenuta alla rifusione della metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale misura, in euro 5000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, nonché a quelle di CTU.

Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2014.