

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

IPSOA

Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

ISSN 2723-8806 - ANNO XXXVII - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)

6/2020

► edicolaprofessionale.com/industriale

**Modello di scooter e carattere
individuale: il caso Vespa**

**L'importanza dell'invenzione
nella determinazione dell'equo premio**

**Da Netflix a Youtube e Raiplay:
la valutazione delle piattaforme
video *on demand* e *over the top***

DIREZIONE SCIENTIFICA

Giorgio Florida
Cesare Galli

COMITATO DI REDAZIONE

Paola Cavallaro



In punto di diritto.



Wolters Kluwer e CEDAM presentano

Breviaria Iuris 3.0

L'essenza del diritto, commentato dall'eccellenza dei giuristi italiani, ora in digitale e aggiornato quando davvero serve.

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/breviaria-iuris



New

Y43HICL



ANTITRUST

Illecito antitrust	Cassazione Civile, Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7677 Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5381	509 517
	ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI <i>FOLLOW-ON</i> DI <i>PRIVATE ENFORCEMENT</i> E SULLA DETERMINAZIONE DEL MOMENTO PERCETTIVO DEL DANNO di <i>Gaia Anna Maria Bellomo</i>	521

BREVETTI, DISEGNI E MODELLI

Modello individuale	Tribunale UE, Sez. VI, 24 settembre 2019, n. T-219/18 MODELLO DI <i>SCOOTER</i> E CARATTERE INDIVIDUALE: IL CASO <i>VESPA</i> di <i>Debora Brambilla</i>	532 543
Equo premio	Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 gennaio 2020, n. 1111 L'IMPORTANZA DELL'INVENZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO PREMIO di <i>Anna Saraceno</i>	550 552
Interpretazione del brevetto	LA RILEVANZA DELLA <i>FILE HISTORY</i> NELL'INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO di <i>Alecsia Pagani</i>	559

INTERNET

Piattaforme <i>Over The Top</i>	DA NETFLIX A YOUTUBE E RAIPLAY: LA VALUTAZIONE DELLE PIATTAFORME VIDEO <i>ON DEMAND</i> E <i>OVER THE TOP</i> di <i>Roberto Moro Visconti</i>	568
--	---	------------

ITINERARI DELLA GIURISPRUDENZA

<i>Food design</i>	TENDENZE DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E COMUNITARIA IN MATERIA DI <i>FOOD DESIGN</i> a cura di <i>Cristiano Bacchini</i>	576
---------------------------	---	------------

RUBRICHE

	RASSEGNA DEL GIURÌ DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA a cura di <i>Vincenzo Guggino</i>	580
	IL PARERE DEL PROFESSIONISTA a cura di <i>Massimo Tavella - Tavella, Studio di Avvocati, Milano</i>	585

INDICI

	INDICE AUTORI	
	INDICE CRONOLOGICO	
	INDICE ANALITICO	589

	INDICE ANNUALE 2020	591
--	----------------------------	------------

PROCEDURA DI REVISIONE

I contributi inviati per la pubblicazione alla Rivista *Il Diritto industriale*, su iniziativa dell'autore o su richiesta della Direzione scientifica, sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. "a doppio cieco".

La procedura garantisce il rispetto dell'anonimato dell'autore e del revisore.

La valutazione è affidata a un membro del Comitato per la valutazione scelto a rotazione in base alla competenza per materia.

I componenti del Comitato per la valutazione sono indicati in ordine alfabetico in ciascun fascicolo della Rivista.

Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.

Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

Se la valutazione è positiva il contributo è pubblicabile.

In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle osservazioni del revisore.

In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.

La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di revisione.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Emanuela Arezzo, Giovanni Cavani, Vincenzo Di Cataldo, Valeria Falce, Alberto Maria Gambino, Gustavo Ghidini, Giovanni Guglielmetti, Marco Lamandini, Mario Libertini, Luigi Mansani, Carlo Mayr, Maria Lilla Montagnani, Francesca Morri, Roberto Pennisi, Marco Ricolfi, Rosaria Romano, Davide Sarti, Giulio Sironi, Marco Spolidoro, Emilio Tosi

Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio
B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/industriale

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Michela
Ambrosini

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali errori
o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3 20142 Milano, Italia
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 473 del 23
ottobre 1993

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o
telefonare a:

telefono 02 82476.828 e-mail:
redazione.dirittoindustriale.ipsoa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:

WOLTERS KLUWER ITALIA Servizio Clienti
telefax 02 82476.799
telefono 02 824761
e mail servizio.clienti@wolterskluwer.com

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata
12 mesi con formula rolling dalla data di
sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da
inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei
Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano. Servizio
Clienti: tel. 02.824761 Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it email: servizio.clienti@wolterskluwer.com

ITALIA/ESTERO

Abbonamento alla rivista digitale 12 mesi E 185
Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con
abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi alla raccolta delle annate:
E 435 oppure E 218 per gli abbonati alla rivista.
(I prezzi indicati sono da considerarsi iva esclusa che
sarà applicata secondo il regime in vigore)

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet
e smartphone. I fascicoli possono essere scaricati da
[- edicolaprofessionale.com/industriale](http://www.edicolaprofessionale.com/industriale) - da App Edicola
Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore,
Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for
Android.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con un
Versamento intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via
dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano,
utilizzando le seguenti modalità:
- Conto Corrente Postale 583203 - Conto Corrente
Bancario IBAN IT61M030693368410000002208

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla
rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters

Kluwer (wolterskluwer.it/rete-di-vendita) o inviando
l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei
Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano o via fax
al n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Clienti
tel. 02.824761. Nell'ordine di acquisto i magistrati
dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino
identificativo attestante l'appartenenza alla
magistratura.

Egregio Abbonato,
**ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016**, "relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i
Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elec-
tronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia
S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La
riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti
postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere
anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la
rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione
o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali.
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di
proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/
2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate
al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142
Milano (MI).

Risarcimento del danno da illecito *antitrust*

Cassazione Civile, Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7677 - Pres. Genovese - Rel. Iofrida - Uno Communications S.p.a. c. Telecom Italia S.p.a.

I. In tema di azione risarcitoria derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, proposta anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 22, Dir. 2014/104/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, ed all'art. 19, d. lgs. n. 3/2017 di attuazione nell'ordinamento italiano della Dir. 2014/104/UE, non si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste né quelle nazionali che le recepiscono che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva .

II. Il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto.

III. Nell'ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito *antitrust* - che segua un provvedimento dell'AGCM di accettazione degli impegni dell'impresa dominante, ex art. 14 *ter*, l. n. 287/1990 nel periodo anteriore al recepimento ed attuazione a livello nazionale della Dir. 2014/114/UE - sia un'impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione, il *dies a quo* della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria *antitrust* e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità. Tale valutazione va condotta caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.

IV. In tema di prova presuntiva e di applicazione dell'art. 2729 c.c. il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravità e concludenza, cosicché nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l'esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

V. È incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

VI. In materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE il diritto al risarcimento del danno da illecito *antitrust* risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall'art. 102 Trattato UE, dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione dettato dalla normativa nazionale che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, rispetto ad un'impresa concorrente.

VII. Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'AGCM nonché le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.

VIII. Il concetto di prova privilegiata in tema di illecito *antitrust* ove l'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato abbia accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione, al professionista è bensì consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede.

IX. In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCM si sia concluso con una decisione con impegni a norma dell'art. 14 *ter*, l. n. 287/1990 in ordine alla posizione rivestita sul mercato dall'impresa ed alla sussistenza del comportamento di questa implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non integrino prova privilegiata e possano essere quindi contrastati da emergenze di diverso tenore.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	CGUE 28 marzo 2019, C-637/17; CGUE 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e C-298/04; Cass. civ. 5 luglio 2019, sent., n. 18176; Cass. civ. 4 giugno 2013, sent., n. 14027; Cass. civ. 6 dicembre 2011, n. 26188; Cass. civ. 13 febbraio 2009, sent., n. 3640; Trib. Milano 15 marzo 2018; Trib. Milano 16 febbraio 2018; Trib. Milano 3 e 15 aprile 2014.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

(omissis)

Ragioni della decisione

(omissis)

2. Giova, preliminarmente, rammentare (come si evince dalla sentenza impugnata e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2011, emessa a conclusione del giudizio di impugnazione del provvedimento dell'AGCM) che, nel febbraio 2005, l'AGCM ha avviato un procedimento contro Wind, Telecom e Vodafone (operatori di rete mobile c.d. integrati, in quanto forniscono servizi di comunicazione mobile attraverso infrastrutture di rete che utilizzano sulla base di risorse radio ad essi assegnate in via esclusiva e che sono anche titolari di licenze per operare servizi di telefonia su rete fissa), per pratica discriminatoria nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisso-mobile sulle rispettive reti, nel periodo 1999/2005, finalizzata ad escludere i potenziali concorrenti nel mercato finale dei servizi di fonia fisso-mobile per la clientela aziendale, contestando ai suddetti tre operatori l'offerta, alle proprie divisioni commerciali, di condizioni tecniche-economiche (offerta di maggiori dimensioni di servizi di fonia fisso-mobile, con soluzioni tecniche alternative, per trasformare il traffico fisso-mobile nel meno costoso mobile-mobile; offerta di contratti di *carrer-selection*, destinati alla clientela aziendale o alla grande clientela di affari, con forti sconti sulla direttrice fisso-mobile; tariffe, praticate alla clientela *business*, inferiori ai costi di terminazione che un operatore concorrente doveva supportare per offrire lo stesso servizio), per le chiamate fisso-mobile, più favorevoli rispetto a quelle applicate agli operatori concorrenti, rendendo, quindi, loto impossibile l'offerta di tariffe competitive.

Nel caso di specie, il fattore di produzione era rappresentato, per l'appunto, dal servizio di terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori di fonia mobile, che gli operatori di fonia fissa hanno la necessità di acquistare per permettere ai propri clienti di chiamare le utenze di fonia mobile.

TIM, all'epoca divisione commerciale di Telecom, nel periodo 1999/2005, aveva, in particolare, effettuato offerte, che comprendevano traffico fisso-mobile con terminazione TIM, con un corrispettivo di terminazione, dovuto al gestore Telecom, inferiore a quello fatto pagare dalla Telecom, in ottemperanza alle tariffe fissate dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, AGCOM, agli altri operatori di telefonia fissa le cui chiamate terminavano su line TIM. In data 28 luglio 2006, veniva adottata la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (c.d. CRI), con la quale venivano contestati, per quanto qui ancora interessa, tre abusi di posizione dominante individuale da parte delle suddette società nei mercati delle terminazioni sulle rispettive reti mobili.

Nei confronti di Vodafone, il procedimento non si concluse con l'accertamento dell'infrazione, ma con il provvedimento del 24 maggio 2007, con cui l'AGCM, senza accertare le infrazioni, accettò gli impegni offerti dalla stessa, ai sensi dell'art. 14 *ter* l. 10 ottobre 1990, n. 287, impegni ritenuti idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali, con conseguente loro obbligatorietà e stralcio della relativa posizione di Vodafone dal procedimento.

Nei confronti di TELECOM e Wind, l'AGCM, all'esito dell'istruttoria conclusa nel 2006, accettò, invece, l'abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 82 del Trattato CE (ora 102 Trattato UE), nei rispettivi mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, consistente nell'applicazione alle proprie divisioni

commerciali di condizioni tecniche/economiche per la terminazione delle chiamate fisso/mobili sulle proprie rispettive reti, più favorevoli rispetto a quelle praticate ai concorrenti, ed inflisse loro una sanzione amministrativa.

Nel provvedimento decisivo, l'AGCM osservò che i comportamenti abusivi di Telecom e Wind erano stati rafforzati dalla risoluzione di diritto, da parte dei due operatori, dei contratti "business", formalmente motivata dall'impiego di GSM - Box in violazione di clausole contrattuali, senza alcuna offerta, nonostante reiterate richieste dei concorrenti, di servizi di terminazione all'ingrosso a condizioni economiche e tecniche, tali da consentire a questi ultimi di formulare offerte di fonia fisso-mobile competitive.

Successivamente alla pubblicazione del provvedimento dell'AGCM, nel luglio 2012, la UNO Communications spa (al pari di altri operatori concorrenti) ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Telecom spa, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte escludenti poste in essere dalla convenuta nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi di terminazione delle chiamate sulla sua rete di telefonia, nonché svolgendo altre domande.

Tale domanda non ha trovato accoglimento, in quanto il Tribunale, qualificata l'azione risarcitoria come avente natura extracontrattuale, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, facendo decorrere il relativo termine di cinque anni dall'avvio del procedimento A357 dell'AGCM e quindi dal provvedimento di questa n. 14045 del 23 febbraio 2005. Tale data coinciderebbe, secondo il giudice di primo grado, con il momento percettivo dell'illecito ovvero con il momento in cui la UNO avrebbe potuto aver coscienza di aver subito un danno, in quanto impresa attiva nel medesimo mercato del danneggiante.

La Corte d'appello di Milano ha confermato tale statuizione.

3. Le prime due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate, in gran parte, ed inammissibili, in altra parte.

3.1. Occorre precisare, preliminarmente, che nel presente giudizio si pone anzitutto la questione dell'operatività o meno della Direttiva n. 2014/114/UE (cui hanno fatto seguito la l. n. 114 del 2015, di delega al Governo per il suo recepimento, ed il d.lgs. n. 3 del 2017, entrato in vigore il 3 febbraio 2017, di sua attuazione), contenente, al Capo III, disposizioni volte ad armonizzare la disciplina della prescrizione nelle azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa *antitrust*, in un'ottica di garanzia dell'effettività della tutela risarcitoria nella materia (Considerando art. 4, comma 1), disposizioni che hanno risolto molte questioni in tema, oggetto di differenti soluzioni da parte dei giudici nazionali degli Stati membri.

Invero, nell'illecito *antitrust*, i danni causati dai comportamenti anticoncorrenziali presentano, con riguardo all'individuazione del momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere, un possibile intervallo

temporale tra quello in cui la condotta illecita viene posta in essere e quello in cui il danneggiato percepisce di avere subito, per effetto di essa, un danno ingiusto, o a causa del carattere segreto delle intese restrittive della concorrenza o a causa dell'oggettiva complessità della percezione dell'abuso di posizione dominante, soprattutto in materia di prezzi.

Si parla infatti, a tal proposito, di "lungolatenza" del danno da illecito *antitrust*.

In particolare, il Considerando art. 36 della Direttiva 2014 stabilisce che: "Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell'Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell'identità dell'autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purché la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento".

L'art. 10 della Direttiva, a sua volta, così recita: "Termini di prescrizione. 1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo".

In termini di recepimento della Direttiva, l'art. 21 prevede, per gli Stati membri, un termine entro il 27 dicembre 2016, mentre l'art. 22, in ordine all'applicazione temporale delle disposizioni della Direttiva, ha disposto che gli Stati membri debbano assicurare "che le misure nazionali adottate ai sensi dell'art. 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente" e "che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell'art. 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014".

L'art. 8, d.lgs. n. 3 del 2017, entrato in vigore nel febbraio 2017, di attuazione della Direttiva 2014, stabilisce che: "1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. 2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo". Il d.lgs. n. 3 del 2017, ha trovato applicazione nella sua interezza nei confronti dei giudizi di risarcimento avviati dopo la sua entrata in vigore (3 febbraio 2017), ma alcune disposizioni processuali si applicano già nei confronti dei giudizi di risarcimento promossi successivamente al 26 dicembre 2014 ed attualmente in corso (artt. 3, 4, 5 e 15).

Per effetto della suddetta disciplina, quindi, è stato espressamente previsto che: a) il termine di prescrizione è di cinque anni per il diritto risarcimento del danno; b) il *dies a quo* di decorrenza del termine va individuato nel momento in cui intervenga la conoscenza o la ragionevole presunzione di conoscenza della violazione *antitrust* fonte di un danno e dell'identità dell'autore della violazione; c) il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata; d) la prescrizione rimane sospesa durante l'indagine o istruttoria *antitrust* avviata dall'Autorità Garante in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo.

Mentre le disposizioni a) e b) recepiscono un consolidato orientamento anche di questo giudice di legittimità (Cass. civ. 2007/2305), quelle *sub* c) e d) hanno carattere innovativo.

Ora, di regola, norme di natura sostanziale, quali quelle sulla prescrizione, non sono retroattive, *ex art.* 11 preleggi, salvo che non sia disposto il contrario.

La Direttiva 104 non ha previsto deroghe a tale principio (vedasi l'art. 22 citato) ed il d.lgs. n. 3 del 2017, di attuazione della Direttiva a livello nazionale, ha previsto che solo alcune disposizioni processuali si applichino già ai giudizi promossi alla data del 26 dicembre 2014, senza ricomprendervi l'art. 8.

La Corte d'appello di Milano, con la decisione qui impugnata nel 2016, ha escluso che potesse farsi applicazione nel giudizio delle disposizioni contenute nella Direttiva suddetta, dando rilievo all'esplicito regime transitorio che ne esclude la retroattività.

Ora, tale ragionamento della Corte territoriale risulta corretto e non in contrasto con i principi di diritto che si sono appena richiamati e la doglianza sul punto del presente ricorso, contenuta nel primo motivo, è infondata. Invero, l'art. 22 della direttiva stabilisce, altresì, che gli Stati membri assicurano che le misure nazionali di recepimento non si applichino retroattivamente, limitatamente alle disposizioni di carattere sostanziale e, quanto ai giudizi instaurati prima del 26 dicembre 2014, anche a quelle processuali e il d.lgs. n. 3 del 2017, ha provveduto in conformità.

Pertanto, nel presente giudizio non risulta direttamente applicabile l'art. 10 della Direttiva n. 2014/114/UE. Il principio è stato di recente espresso anche dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 28/3/2019, nella causa C-637/17, ove si è chiarito che "L'art. 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale" (si trattava di un'azione risarcitoria da illecito *Antitrust* promossa, nel 2015, dinanzi a Tribunale di Lisbona, prima del recepimento nell'ordinamento giuridico portoghese della Direttiva 2014/104/UE, da una società concorrente nel mercato delle emittenti televisive, che si riteneva lesa, nei confronti di un'impresa cui, con provvedimento irrogato dall'Autorità Garante nel 2013, era stata irrogata una sanzione per abuso di posizione dominante; nell'ordinamento portoghese è previsto un termine di prescrizione ordinaria, per le azioni risarcitorie da responsabilità extracontrattuale, di tre anni).

In conclusione, il motivo deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di azione risarcitoria derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, proposta anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 22 della Direttiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, ed al d.lgs. n. 3 del 2017, art. 19, di attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva, non si applicano le norme di natura

sostanziale in essa previste né quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva”.

3.2. Resta ora da valutare la doglianza in punto di illegittimità del criterio di decorrenza del termine nazionale di prescrizione, quinquennale, individuato, nella fattispecie, dalla Corte d'appello, in quello coincidente con l'avvio del procedimento *antitrust* da parte dell'AGCM, nel febbraio 2005, quale momento in cui un'impresa economicamente operante nel settore della telefonia avrebbe dovuto avere, ragionevolmente, la percezione dell'illecito anticoncorrenziale, per abuso escludente, perpetrato dall'operatore dominante Telecom, ai suoi danni.

Il problema dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento *antitrust* è stato già affrontato più volte da questa Corte, ribadendosi in generale il principio per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo, per chi ha interesse a farlo valere, oggettivamente percepibile e riconoscibile, usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 5913 e 9927 del 2000; Cass. civ. 2645 e 12666 del 2003; Cass. civ. 10493/2006; Cass. civ. S.U. 576 e 27337/2008; Cass. civ. 11119 e 21255 del 2013).

Con la sentenza n. 2305/2007, si è ribadito che la decorrenza del termine di prescrizione, fissato dall'art. 2947 c.c., inizia, secondo il criterio generale fissato dall'art. 2935 c.c., solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo e tale momento è stato individuato in quello di percezione del danno, quando, cioè, la produzione del danno si manifesta all'esterno, “divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” come danno ingiusto conseguente all'illecito concorrenziale. Nella fattispecie, in cui si verteva in tema di intesa *antitrust* tra le compagnie assicurative ai danni degli assicurati, consumatori, questa Corte ha ritenuto che l'accordo non potesse presumersi conosciuto dagli assicurati prima che l'AGCM avesse depositato il provvedimento sanzionatorio, rivelando pubblicamente l'intesa vietata, essendo evidente che il consumatore fosse, anteriormente, del tutto ignaro delle dinamiche del mercato e dell'eventualità che vi fosse a monte un accordo vietato tra le imprese che vi operano.

Il principio è stato confermato, sempre nella materia dell'illecito *antitrust*, da Cass. civ. 26188/2011 (nella quale, in ipotesi di provvedimenti sanzionatori adottati da parte dell'AGCM nei confronti di alcune compagnie assicuratrici che avevano violato norme a tutela della concorrenza, la Corte ha statuito come la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso a titolo di premi assicurativi dovesse decorrere dal momento del deposito di detti provvedimenti).

Nella motivazione della sentenza n. 14027/2013 (sempre relativa ad un'azione risarcitoria proposta nei confronti da

assicurato di compagnia di assicurazioni, all'esito di provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, conseguente ad intesa orizzontale tra imprese assicuratrici concorrenti) questa Corte ha chiarito che “costituisce violazione della lettera e dello spirito dell'art. 2935 c.c., il considerare ‘giuridicamente possibile’ l'esercizio di un diritto che il relativo titolare non sapeva e non poteva sapere di avere, per mancanza di informazioni sui fatti che ne costituiscono il fondamento, trattandosi di informazioni che egli non aveva il potere di acquisire legittimamente, prima che venissero pubblicamente divulgate”.

Si è poi precisato che resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza, ed il relativo accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se sufficientemente e coerentemente motivato, costituendo la valutazione della relativa prova una *quaestio facti* (Cass. civ. 2305/2007; Cass. civ. 14662/2016).

Da ultimo, questo giudice di legittimità (Cass. civ. 18176/2019), ancora in materia di illecito *antitrust*, ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolattente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità” (in tale occasione la Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva dato rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento, ben anteriore rispetto a quello di deposito del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, in cui la condotta, qualificata come abuso di posizione dominante, aveva assunto rilevanza pubblica, per effetto di una doglianza collettiva da parte di alcune imprese asseritamente lese dall'altrui condotta abusiva, segnalazioni queste che avevano originato il procedimento amministrativo dinanzi all'AGCM e che avevano reso possibile la conoscenza del potenziale abuso).

A sua volta, la CGUE, nella sentenza *Manfredi* del 13/7/2006 (Cause riunite C-295/04 e C-298/04), ha statuito che “in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività”, essendo “compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale, in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE, decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso - renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito”. Ai paragrafi 78 e 79 si era evidenziato infatti che, qualora la norma nazionale preveda “un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso”, nel caso di infrazioni

continue o ripetute, non è escluso che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l'infrazione e in tal caso chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del termine di prescrizione si trova nell'impossibilità di presentare un ricorso; compito del giudice nazionale è quindi quello di verificare se la norma nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.

3.3. In conclusione, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto.

Ora, nell'ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito *antitrust*, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell'illecito e di applicazione delle sanzioni dell'AGCM, nel periodo anteriore al recepimento ed attuazione a livello nazionale della Direttiva 2014/114/UE, sia un'impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il *dies a quo* della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria *antitrust* e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità.

Il tutto anche in un'ottica pro-concorrenziale, cui in definitiva mira la materia, in quanto non vanno premiati i comportamenti delle imprese che, nel mercato in cui operano, non si adoperino per impedire il protrarsi degli effetti restrittivi della concorrenza, coltivando la domanda risarcitoria immediatamente dopo la percezione dell'illecito concorrenziale.

In ogni caso, come anche rilevato di recente da questa stessa Sezione (Cass. civ. 18176/2019), "tale valutazione va condotta caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza".

3.4. Nella specie, la pubblicità (anche sul sito internet ufficiale dell'Autorità Garante) dell'avvio, nel febbraio 2005, dell'istruttoria *antitrust*, procedimento A/357, nella quale si contestava agli operatori TELECOM, WIND e VODAFONE di avere applicato alle proprie divisioni commerciali condizioni economiche più favorevoli per la terminazione fisso-mobile, cosicché i prezzi finali

praticati alla clientela aziendale dagli operatori suddetti erano inferiori di quelli degli operatori terzi concorrenti, secondo la Corte d'appello, ha consentito, in relazione alla tipologia di illecito anticoncorrenziale (un abuso escludente e non un'intesa segreta), alla Uno (non un consumatore finale ma un operatore economico del settore, oltretutto, contraente diretta della Telecom in contratto *multibusiness*, risolto di diritto dalla Telecom) di avvedersi, pur non avendo pacificamente preso parte al procedimento dinanzi all'Autorità garante, della lesività della condotta di Telecom (pur senza conoscere ancora la struttura dei costi interni applicati da Telecom) o di potere conoscere, con la dovuta diligenza, essendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi delle imprese concorrenti.

Il ragionamento espresso, in quanto sufficientemente e coerentemente motivato, è insindacabile in questa sede (Cass. civ. 2305/2007).

3.5. In tema poi di prova presuntiva e di applicazione dell'art. 2729 c.c., secondo orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. civ. 2944/1978), il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravità e concluzionalità, cosicché, nella formazione di tale suo convincimento, egli non incontra altro limite che l'esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sempre, in tema di prova per presunzioni, si è affermato che è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quando anche singolarmente sformiti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamento (conf. Cass. civ. 9059/2018; Cass. civ. 10973/2017).

Resta dunque fermo il principio per cui è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. civ. 1216/2006; Cass. civ. 15219/2007; Cass. civ. 656/2014; Cass. civ. 1792/2017, che ha affermato come il risultato dell'accertamento in merito alla valida prova presuntiva, se adeguatamente e coerentemente motivato, "si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante"; Cass. civ.

19987/2018; Cass. civ. 1234/2019, ove si è ribadito che il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.6. Nella memoria depositata, la ricorrente invoca (peraltro, introducendo una censura per violazione dell'art. 102 del Trattato UE, non presente tra i motivi del ricorso per cassazione) quanto affermato di recente dalla Corte di Giustizia nella sentenza, già citata al par. 3.1., del 28/3/2019, nella causa C-637/17, ove si è così statuito: "L'art. 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza".

Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, il giudice portoghese aveva chiesto alla Corte UE "se l'art. 102 TFUE nonché i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, da un lato, prevede che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione e l'entità esatta del danno non sono noti, e, dall'altro, non prevede la possibilità di sospensione o interruzione di detto termine durante il procedimento dinanzi all'autorità nazionale garante della concorrenza".

La Corte di Giustizia, avendo, nella stessa pronuncia, affermato che la Direttiva 2014/104/UE (contenente norme tese ad armonizzare la normativa anche sulla prescrizione nella materia) non era applicabile nella controversia, e quindi in assenza di normativa dell'Unione in materia, applicabile *ratione temporis*, ha ribadito che spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante vietato dall'art. 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività al fine di garantire la piena efficacia della normativa Euro-unitaria sull'abuso di posizione dominante.

La Corte UE ha osservato, in particolare, che: a) "la durata del termine di prescrizione non può essere così breve al punto di rendere, combinata con le altre norme in materia di prescrizione, l'esercizio del diritto a chiedere un risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile"; b) "termini di prescrizione brevi, che iniziano a decorrere prima che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione possa conoscere l'identità dell'autore della violazione, possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile

l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento"; c) "è indispensabile, affinché la persona lesa possa proporre un'azione per il risarcimento del danno, che essa sappia qual è il soggetto responsabile della violazione del diritto della concorrenza"; d) "lo stesso dicasi per un termine breve di prescrizione, che non può essere sospeso o interrotto per la durata dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza o da un'istanza di ricorso".

In relazione quindi alla questione dell'adeguatezza di un termine di prescrizione, alla luce del principio di effettività, in particolare, per le azioni di risarcimento introdotte in seguito ad una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza, la Corte di Giustizia ha precisato che "se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza o da un'istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che il termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi", cosicché sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione.

Emerge quindi che, in tema di esame della compatibilità della normativa nazionale con il principio di effettività, occorra procedere ad una valutazione caso per caso e non si possano prendere in esame singoli elementi della disciplina nazionale in materia di prescrizione, occorrendo operare una valutazione di tale disciplina nel suo complesso (vedasi in tal senso il par. 81 delle conclusioni dell'Avvocato Generale, nella causa in oggetto).

Senza dubbio, anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE ed all'applicazione dell'armonizzazione con essa attuata, occorre garantire, nelle azioni risarcitorie per illecito *antitrust*, il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza posti dall'art. 102 del Trattato UE, ma, nel nostro ordinamento nazionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, e quindi anche da illecito *antitrust* (ed anche prima dell'attuazione della Direttiva 2014/104/UE), è di cinque anni, *ex art.* 2947 c.c., ed inizia a decorrere dal momento in cui, come sopra già ricordato, il titolare del diritto sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto.

Ora, non può ritenersi che il fare decorrere, nella materia *antitrust*, prima dell'operatività della Direttiva 2014/104/UE, il fare decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, pur senza che il decorso di detto

termine possa essere sospeso o interrotto durante il procedimento amministrativo, implichi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio del diritto al risarcimento al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall'art. 102 Trattato UE, considerati i tempi ragionevoli dell'istruttoria e della fase decisoria dell'AGCM (nella specie esauritosi in due anni e mezzo) e l'ulteriore periodo, sufficientemente lungo, che è intercorso dalla decisione dell'AGCM sanzionatoria (nell'agosto 2007, a seguito di deposito delle risultanze istruttorie nel luglio 2006) alla scadenza del termine quinquennale così determinato (nel febbraio 2010), mentre la presente azione risarcitoria è stata promossa solo nel luglio 2012.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE, il diritto al risarcimento del danno da illecito *antitrust* risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio, al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall'art. 102 Trattato UE, dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, rispetto ad un'impresa concorrente".

3.7. Quanto poi alla doglianza oggetto del secondo motivo e quindi alla questione dell'illecito permanente, in relazione al quale il diritto ad ottenere il risarcimento non si prescrive fintanto che permanga l'illecito, sorgendo in modo continuo via via che il danno si produce, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni consequenziali decorre, di volta in volta, dal loro verificarsi (cfr. Cass. civ. 6512/2004: "gli ulteriori effetti dannosi che si producono nel patrimonio di un soggetto in conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta contraria di quest'ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce"; Cass. civ. 17985/2007; Cass. civ. 19359/2007; Cass. civ. 12701/2015).

Distinta è la figura dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, per il quale la condotta si esaurisce in un tempo definito ma gli effetti permangono nel tempo, con conseguente diverso regime della prescrizione (cfr. Cass. civ. S.U. 23763/2011: "in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in

ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica").

La Corte territoriale ha ritenuto che la Uno si fosse limitata a reiterare, nell'atto di appello, le argomentazioni già respinte in primo grado e non avesse, con le sue affermazioni del tutto generiche, neppure dimostrato tutti gli elementi idonei a comprovare (al fine di spostare in avanti il termine di decorrenza della prescrizione) la persistenza degli illeciti *antitrust*, da parte di Telecom, sino al 2011, asserita data di cessazione dell'illecito (al fine di spostare in avanti il termine di decorrenza della prescrizione).

Non ricorre pertanto il vizio dedotto di motivazione apparente (cfr. Cass. civ. S.U. 22232/2016: "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *'error in procedendo'*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture") e neppure il vizio di violazione di legge.

Lamenta la ricorrente, con ulteriore doglianza *ex art.* 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2697 c.c., perché dalla documentazione da essa prodotta si evincerebbe la prova della permanenza dell'illecito, degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., essendo la Telecom tenuta a dare la prova contraria della natura non permanente dell'illecito, accertata dall'AGCM nel provvedimento sanzionatorio, nonché degli artt. 2935 e 2947 c.c., in ordine all'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione, nel 2011, data di cessazione asserita dell'illecito, o nell'agosto de 2007, data di pubblicazione del provvedimento decisorio dell'AGCM. Oltre ad evidenti profili di inammissibilità della censura, rivolta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che avrebbe dovuto, invece, ritenere provata la natura permanente dell'illecito, deve osservarsi che dalla, ritenuta provata, a dire della ricorrente, natura permanente dell'illecito *antitrust* non deriverebbe il voluto differimento del *dies a quo* della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sino al momento della cessazione dell'illecito, in quanto, come chiarito sopra, il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che si produce e si prescrive ove non esercitato nel termine quinquennale dal momento in cui si verifica.

La censura risulta pertanto priva di decisività. (*omissis*).

Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5381 - Pres. Genovese - Rel. Iofrida - Uno
Communications S.p.a. c. Vodafone Italia S.p.a.

I. In tema di azioni risarcitorie derivanti dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, proposte anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 22, Dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, ed all'art. 19, d.lgs. n. 3 del 2017 di attuazione nell'ordinamento italiano della medesima direttiva, non si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste né quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva.

II. In materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della Dir. 2014/104/UE, il diritto al risarcimento del danno da illecito *antitrust* risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall'art. 102 T.F.U.E., dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante rispetto ad un'impresa concorrente.

III. In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14 *ter*, l. cit., in ordine alla sua posizione rivestita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non costituiscano prova privilegiata potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	CGUE 28 marzo 2019, C-637/17; CGUE 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e C-298/04; Cass. civ. 5 luglio 2019, sent., n. 18176; Cass. civ. 4 giugno 2013, sent., n. 14027; Cass. civ. 6 dicembre 2011, n. 26188; Cass. civ. 13 febbraio 2009, sent., n. 3640; Trib. Milano 15 marzo 2018; Trib. Milano 16 febbraio 2018; Trib. Milano 3 e 15 aprile 2014.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

(*omissis*)

Ragioni della decisione

(*omissis*)

4. I due motivi del ricorso incidentale di Vodafone, da trattare insieme in quanto connessi, sono infondato, il primo, ed inammissibile, il secondo.

Lamenta Vodafone la non corretta statuizione della Corte territoriale sull'appello incidentale da essa proposto, in relazione al rigetto, da parte del Tribunale, della propria domanda riconvenzionale di risoluzione di diritto del contratto, rivolto ad aziende, di abbonamento ai servizi di telefonia mobile, denominato RAM (Rete Aziendale Mobile), sottoscritto con la UNO nel 2003, contenente un'espressa clausola di divieto di rivendite a terzi del traffico. Era accaduto che la contraente UNO (al pari di altre imprese) avesse utilizzato particolari apparecchi (denominati SIM-Box o GSM-box) per inserirvi simultaneamente le carte SIM associate al contratto di telefonia (che avrebbero dovuto invece essere impiegate in apparecchio telefono mobile), così, secondo l'assunto di

Vodafone, da trasformare le chiamate fisso-mobile in chiamate (fittizie) mobile-mobile, godendo di vantaggi tariffari. La Vodafone aveva quindi provveduto a sospendere il servizio di telefonia ed a comunicare ad UNO, con lettera dell'ottobre 2006, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Da rilevare che, in sede di avvio del procedimento amministrativo *antitrust*, era stato contestato anche a Vodafone, quale pratica discriminatoria escludente, il fatto di avere rifiutato ai propri clienti *business* di utilizzare accorgimenti tecnici capaci di incidere sul costo di terminazione attraverso la trasformazione del traffico fisso-mobile nel più economico mobile-mobile tramite GSM-box.

4.1. L'art. 14-*ter* l. 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall'art. 14, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, prevede che "Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli artt. 2 o 3 della presente legge o degli artt. 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei

limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione”.

Occorre chiarire che le decisioni concernenti gli impegni accertano che l'intervento dell'Autorità Garante non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistenza dell'infrazione.

Nella specie, l'assunzione degli impegni da parte di Vodafone, ex art. 14 *ter* l. n. 287 del 1990, nel procedimento A/357, è avvenuta (nel gennaio 2007, con successiva decisione favorevole dell'AGCM del maggio 2007) ad istruttoria conclusa, dopo la pubblicazione (nel luglio 2006) degli esiti delle risultanze istruttorie dell'AGCM. 4.2. In base alla giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990,, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. civ. luglio 2019, n. 18176; Cass. civ. 13 febbraio 2009, n. 3640, la quale precisa, in motivazione, che tali prove possono essere offerte sia dal soggetto che assuma la sussistenza della violazione, ove per ipotesi vi sia stato un provvedimento di diniego o di archiviazione da parte dell'AGCM, come pure dall'impresa accusata, che potrebbe portare elementi di prova contrari agli accertamenti ivi eseguiti ed alle conclusioni che ne fossero state tratte).

Il concetto di “prova privilegiata” in tema di illecito *antitrust* è stato già chiarito da Cass. civ. 20 giugno 2011, n. 13486, secondo cui, ove l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato abbia accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione, al professionista è bensì consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede.

La conclusione soddisfa un'esigenza di interna coerenza dell'ordinamento, altrimenti esposto al rischio, paventato dalla più autorevole dottrina industrialistica, di decisioni contraddittorie con riferimento alle medesime condotte illecite (suscettibili di accertamento sia da parte dell'AGCM - e dal giudice amministrativo, in sede di impugnazione - che dal giudice ordinario, il quale, come è noto, può essere investito, in materia *antitrust*, di azioni di nullità e di risarcimento del danno, oltre che di azioni cautelari per l'ottenimento di provvedimenti d'urgenza) ed è altresì in linea con le linee evolutive della legislazione di settore, unionale e nazionale - l'art. 9.1 della dir. UE n. 104/2014, che in sostanziale conformità di quanto già previsto, con

riferimento alle decisioni della Commissione, dall'art. 16 reg. CE n. 1/2003 dispone: “(g)li Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza - o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'art. 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza”; e dal d.lgs. n. 3 del 2017, art. 7, comma 1, che nel recepire la direttiva, ha poi stabilito: “(a) i fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”.

4.3. La decisione sugli impegni, resi obbligatori l. n. 287 del 1990, ex art. 14 *ter* certamente non ha efficacia di “prova privilegiata”, al pari del provvedimento decisorio sanzionatorio, per il giudice adito in sede di risarcimento danni con riguardo all'esistenza dell'illecito *antitrust*.

Tuttavia essa, in quanto presuppone comunque la prefigurazione di un'ipotesi di violazione della normativa di concorrenza, scaturita nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (la c.d. CRI), e comporta la valutazione da parte dell'Autorità Garante della capacità degli impegni stessi di risolvere il problema anticoncorrenziale delineato nell'avvio del procedimento, acquista una valenza più significativa rispetto ad una decisione di non luogo a procedere o di archiviazione della denuncia per illecito *antitrust*, comportando che gli elementi probatori raccolti fino al momento dell'accettazione degli impegni possano venire utilizzati anche nel giudizio civile di risarcimento danni. La Corte di Giustizia nella sentenza *Gasorb c/Repsol* del 23 novembre 2017, causa C-547/16, ha chiarito, con riguardo all'art. 16 Regol. 1/2003, letto in combinato disposto con i Considerando 13 e 22, che “l'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, - disposizione che obbliga i giudici nazionali a non prendere decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione nell'ambito di un procedimento avviato ai sensi del regolamento n. 1/2003 - deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione Europea con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi ai sensi dell'art. 101, par. 2 TFUE”.

In motivazione, sia pure con riguardo all'accettazione di impegni da parte della Commissione, la Corte UE ha osservato che “25. Orbene, dal testo dell'art. 9, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che una decisione adottata sul fondamento di tale articolo ha, in particolare, l'effetto di

rendere obbligatori gli impegni, proposti dalle imprese, tali da rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nel corso della sua valutazione preliminare. Occorre rilevare che una decisione del genere non certifica la conformità all'art. 101 TFUE della prassi oggetto delle preoccupazioni.

26. Infatti, dato che, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 13 di quest'ultimo, la Commissione può procedere a una mera 'valutazione preliminare' della situazione concorrenziale, senza che, successivamente, la decisione concernente gli impegni adottata sul fondamento di tale articolo giunga alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrangimento, non si può escludere che un giudice nazionale concluda che la prassi oggetto della decisione concernente gli impegni infranga l'art. 101 TFUE e che, in tal modo, esso intenda dichiarare, a differenza della Commissione, che detto articolo è stato infranto. 27. Peraltro, i considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003, letti congiuntamente, precisano espressamente che le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di prendere una decisione né intaccano il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli artt. 101 e 102 TFUE. 28. Ne consegue che una decisione adottata sul fondamento dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non è idonea a far sorgere un legittimo affidamento in capo alle imprese interessate quanto alla conformità all'art. 101 TFUE del loro comportamento. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la decisione concernente gli impegni non può 'legalizzare' il comportamento sul mercato dell'impresa interessata, tantomeno con effetti retroattivi.

29. Tuttavia, i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni. Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisorio. Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all'art. 4, paragrafo 3, TUE, sia l'obiettivo di un'efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell'accordo di cui trattasi alla luce dell'art. 101, par. 1 TFUE".

Quindi, le prove desumibili dagli atti di indagine dell'AGCM, e in particolare le risultanze emergenti dall'atto che la stessa Autorità è tenuta a trasmettere al termine dell'espletamento dell'attività istruttoria (cd. CRI), possono essere apprezzati dal giudice civile.

E infatti, non solo, in termini generali, gli atti della pubblica amministrazione possono essere posti a fondamento della decisione del giudice (Cass. civ. 24 febbraio 2004, n. 3654; Cass. civ. 2 marzo 2012, n. 3253), ma occorre altresì considerare, nello specifico, che, per un verso, le risultanze istruttorie oggetto della comunicazione di cui all'art. 15 d.P.R. n. 217 del 1998, sono acquisite da un soggetto particolarmente qualificato nella materia che

interessa, in quanto deputato all'accertamento dell'illecito *antitrust*, e che, per altro verso, quando, come nel caso in esame, la proposta di impegno dell'impresa segua la comunicazione delle risultanze istruttorie, il procedimento è pervenuto in uno stadio avanzato, marcato da una deliberazione di non manifesta infondatezza, da parte del Collegio dell'AGCM, delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti (art. 15 cit., comma 1).

Nel nostro sistema alla accettazione degli impegni di cui all'art. 14 l. n. 287 del 1990, *ter* si può attribuire valenza di presunzioni semplici, *ex* art. 2729 c.c., in ordine alla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale adottata dall'impresa prima dello stralcio della sua posizione, superabile con prova contraria: la valutazione espressa dall'Autorità Garante è infatti rivolta alla verifica della loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria come prospettati dall'Autorità stessa in sede di avvio del procedimento, ma l'assenza di un compiuto accertamento, da parte dell'AGCM, dell'illecito *antitrust* impedisce di ipotizzare che si sia formata una qualche preclusione quanto alla contestazione della medesima da parte dell'interessato (ciò che invece è dato di affermare, nei limitati termini di cui si è detto, allorché si sia in presenza della pronuncia del provvedimento con cui è accertata la violazione).

Deve pertanto concludersi con il seguente principio di diritto:

"In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCM si sia concluso con una decisione con impegni, a norma dell'art. 14 *ter* l. cit., in ordine alla posizione rivestita sul mercato dall'impresa ed alla sussistenza del comportamento di questa implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non integrino prova privilegiata e possano essere quindi contrastati da emergenze di diverso tenore".

4.4. Nella specie, da un lato, è pacifico che nel procedimento A/357 dinanzi all'Autorità Garante era stato contestato a Vodafone, per quanto qui interessa, un possibile abuso di posizione dominante, nel periodo 1999/2005, finalizzato ad escludere i propri concorrenti dal mercato dei servizi di fonia fisso-mobile per la clientela aziendale, contestandosi ai tre operatori l'offerta, alle proprie divisioni commerciali, di condizioni tecniche-economiche (offerta di maggiori dimensioni di servizi di fonia fisso-mobile, con soluzioni tecniche alternative, per trasformare il traffico fisso-mobile nel meno costoso mobile-mobile; offerta di contratti di *carrer-selection*, destinati alla clientela aziendale o alla grande clientela di affari, con forti sconti sulla direttrice fisso-mobile; tariffe, praticate alla clientela *business*, inferiori ai costi di terminazione che un operatore concorrente doveva supportare per offrire lo stesso servizio) più favorevoli rispetto a quelle

applicare agli operatori di telefonia fissa concorrenti, per terminare le chiamate degli utenti di quest'ultimi sulle numerazioni di fonia mobile, rendendo, quindi, impossibile loro l'offerta di tariffe competitive se non al prezzo di schiacciare oltre ogni misura i propri margini di profitto. Dall'altro lato, è pure pacifico che il contratto in essere tra UNO e Vodafone era un contratto *retail* o al dettaglio, concepito per i clienti finali (RAM aziendale, implicante la somministrazione di servizi di telefonia mobile a clienti aziendali, attraverso l'attivazione di alcune carte SIM, corrispondenti ad altrettante utenze mobili destinate ad essere utilizzate da personale della UNO), che espressamente vietava la rivendita del servizio di terminazione ad altri operatori.

La risoluzione di diritto, invocata in virtù di clausole ad hoc, di analoghi contratti predisposti da parte di Telecom e Wind, per contrastare il lamentato fraudolento utilizzo dei contratti sottoscritti da piccole società contraenti (operatori di rete fissa per lo più) al solo scopo di trasformare il traffico da fisso-mobile a mobile-mobile, è stata ritenuta dall'AGCM, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, discriminatoria in danno di tali società, in quanto frutto di prerogative impiegate da T. e W. a fini anticoncorrenziali, avendo l'AGCM comunque accertato, nell'ambito del procedimento A/357, che gli operatori di rete mobile, tra cui la Vodafone, erano consapevoli dell'utilizzo (con trasformazione del traffico) fatto da quegli operatori concorrenti dei contratti da loro stipulati (denominati "business" o "RAM aziendale") e che tale utilizzo era stato tollerato, per anni, dagli stessi operatori mobili.

Tenuto conto di tali aspetti e del fatto che le condotte ipotizzate, anche in sede di CRI, a carico di Vodafone, relativamente al mercato della terminazione, erano, dal punto di vista oggettivo, del tutto assimilabili a quelle successivamente accertate nei confronti di Telecom e Wind, il ragionamento della Corte d'appello, in relazione alla conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto *multibusiness*, *inter partes*, sulla base della ritenuta scarsa importanza dell'inadempimento della UNO (l'aver impiegato le Carte SIM oggetto dell'abbonamento per terminare, attraverso l'utilizzo di particolari soluzioni tecniche, il traffico della propria clientela di rete fissa direttamente sulla rete mobile Vodafone) o del suo ritenuto carattere necessitato dalla condotta anticoncorrenziale di Vodafone, è congruamente motivato.

Invero, la Corte d'appello ha, in particolare, rilevato che, come accertato dal Tribunale, la condotta discriminatoria contestata, pure a Vodafone, era consistita anche "nel diniego di utilizzare accorgimenti tecnici capaci di incidere sul costo di terminazione attraverso la trasformazione del traffico fisso-mobile nel più economico mobile-mobile tramite GSM-Box (divieto espressamente previsto nel contratto da Vodafone con Uno Communications)", cosicché il comportamento di tale piccolo operatore di telefonia doveva ritenersi "necessitato al fine di sopravvivere alla concorrenza e conservare competitività sul mercato", in via presuntiva, a prescindere della necessità di

dimostrazione di un'eventuale previa richiesta degli operatori minori alternativi, a Vodafone, di un servizio di terminazione fisso-mobile, rifiutato da Vodafone o concesso a condizioni meno favorevoli di quelle applicate alle proprie divisioni commerciali, non essendo stato in ogni caso dimostrato il contrario da Vodafone.

Questa Corte (Cass. civ. 20791/2004; Cass. civ. 14974/2006; Cass. civ. 6401/2015) ha già da tempo chiarito che "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici". Obietta la ricorrente incidentale che, poiché si discuteva, anche nell'appello incidentale, di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che attribuiva a Vodafone, a fronte dell'inadempimento di determinate obbligazioni da parte della contraente UNO (nella specie, il divieto di rivendita a terzi del servizio), il diritto di avvalersi della clausola, con conseguente risoluzione di diritto, e dell'obbligo risarcitorio della UNO, non si poneva neppure una questione di accertamento della gravità o meno dell'inadempimento, già vagliata dalle parti in sede contrattuale.

Tuttavia, deve osservarsi che presupposto della clausola risolutiva espressa è un inadempimento imputabile al debitore e, se è vero che l'operatività della clausola prescinde dalla valutazione della gravità dell'inadempimento, implicita nella stessa scelta operata dalle parti in sede di stipulazione, non altrettanto può dirsi per l'inadempimento colpevole, la cui sussistenza deve pur sempre essere accertata nel giudizio avente ad oggetto un'azione di risoluzione del contratto, *ex art. 1456 c.c.*

Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo (Cass. civ. 2553/2007; Cass. civ. 11717/2002; Cass. civ. 9365/2000). Da ultimo, (Cass. civ. 23868/2015), il rispetto del principio di buona fede è stato ribadito, evidenziandosi che "l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente"; in motivazione, si è evidenziato che, anche in

presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro, e che il principio di buona fede si pone, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento).

La Corte territoriale non ha soltanto valutato l'inadempimento in questione come di scarsa rilevanza, ma ha escluso, motivatamente, la stessa ricorrenza di un

inadempimento imputabile alla contraente UNO, in quanto il comportamento contestato alla stessa (la violazione del divieto di rivendita a terzi del traffico telefonico) era stato indotto dalla condotta anticoncorrenziale ascritta a Vodafone e dalla necessità di sopravvivere sul mercato.

La Corte di merito ha altresì accertato la sicura capacità di Vodafone di individuare nella UNO un'impresa concorrente, non un semplice contraente "retail", così facendo applicazione dei principi in tema di prova per presunzioni. Tale statuizione non è stata efficacemente censurata dalla ricorrente incidentale Vodafone.

La sentenza va pertanto confermata anche sul punto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale di UNO e quello incidentale di Vodafone.

Alcuni chiarimenti sulla decorrenza della prescrizione delle azioni *follow-on* di *private enforcement* e sulla determinazione del momento percettivo del danno

di Gaia Anna Maria Bellomo (*)

Le azioni risarcitorie intentate da concorrenti e consumatori per i danni causati da illeciti *antitrust* sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni previsto generalmente dall'art. 2947 c.c. per l'illecito civile; tuttavia, l'istituto della prescrizione del danno *antitrust* è stato profondamente inciso dall'attuazione nell'ordinamento interno della Direttiva Danni (Dir. 2014/104/UE), che ha previsto alcuni meccanismi di salvaguardia, volti ad impedire il maturare della prescrizione nei casi in cui all'azione civile si affianchi l'azione amministrativa delle autorità di concorrenza. In questo scenario, ancor prima dell'entrata in vigore della norma di recepimento nazionale, la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri interpretativi che, distinguendo tra i soggetti operanti sul mercato sul quale ha avuto impatto la condotta anticoncorrenziale, fanno chiarezza sia sulla fenomenologia del danno *antitrust*, che sulla decorrenza del termine di prescrizione.

Premessa

I casi in rassegna sono l'occasione per fare il punto sulla peculiarità del danno *antitrust* rispetto alla tipologia "classica" dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e su come queste differenze siano state valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche nell'applicazione delle norme in materia di prescrizione, sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2017, che ha riformato la materia del *private enforcement*.

La linea interpretativa invalsa nelle corti di legittimità e di merito italiane, attenta a cogliere la peculiarità del risarcimento del danno *antitrust*, si inserisce nell'alveo di un più ampio dibattito che - recependo i principi di efficacia degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. e di effettività della tutela come illustrati dalle sentenze della Corte di giustizia *Courage* e *Manfredi* (1) - si è recentemente concluso con l'adozione della Dir. 2014/104/UE (2), che armonizza il quadro operativo dell'azione *antitrust* negli Stati Membri (recepita

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Cfr. il celebre caso *Manfredi* (CGUE 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi*, EU:C:2006:461), nel quale la Corte di giustizia ha evidenziato, *i.a.*, come far iniziare il computo della prescrizione dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere - nel caso di infrazioni continue e ripetute, quali sono di norma i casi di cartello - possa

determinare il rischio che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l'infrazione.

(2) Dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (in *G.U.U.E.*, L 349, 5 dicembre 2014, 1-19).

all'interno del nostro ordinamento con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (3)).

In questo scenario, le sentenze della Cassazione in rassegna confermano il *trend* evolutivo delle corti di merito in materia *antitrust* e chiariscono - per i casi *follow-on* (4) - quali siano gli elementi utili a fondare il giudizio circa il momento percettivo del danno da cui decorre il termine prescrizione.

Inoltre, la sentenza resa nei confronti di Vodafone, fornisce poi una prima chiara indicazione da parte della giurisprudenza di legittimità circa il controverso rapporto tra assunzione di impegni ai sensi dell'art. 14-ter, l. n. 287/1990 e risarcimento del danno *antitrust*.

Lo sviluppo del *private antitrust enforcement* nella giurisprudenza delle corti italiane: dalla competenza delle Corti d'Appello alle Sezioni Impresa di Milano, Roma e Napoli

Le decisioni di legittimità qui in rassegna fanno parte di quell'insieme di numerosissimi casi *antitrust* che, all'indomani della sottoposizione al vaglio del Consiglio Europeo della Proposta di Direttiva per l'armonizzazione della disciplina del risarcimento del danno *antitrust* a livello nazionale ed europeo (5) - che prevedeva l'introduzione di una "corsia preferenziale" per la prova del danno *antitrust* nell'ambito dei giudizi *follow-on* di *private enforcement* - sono stati presentati innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. In questo ambito la Sezione Impresa si è distinta per essere diventata l'autorità giudiziaria che, a livello europeo, già a partire dal 2013 poteva vantare il maggior numero di cause in materia di *private antitrust enforcement*. Nel settore in esame può, infatti, affermarsi

che l'esperienza dei giudici italiani sia senz'altro ricca e variegata, con approfondimenti e soluzioni innovative che spesso hanno anticipato le soluzioni individuate a livello normativo in sede europea e le decisioni adottate in altri Paesi, le quali invece hanno ricevuto forse una maggior diffusione e valorizzazione da parte della stampa specialistica.

Come settore di riferimento, il *private enforcement* può definirsi come una tipologia di contenzioso civile avente natura risarcitoria di carattere specialistico, che, storicamente è stato disciplinato in Italia a partire dalla legge nazionale *antitrust* (6), che, a partire dalla sua entrata in vigore, il 14 ottobre 1990, rese le Corti d'Appello competenti in primo ed unico grado - fatto salvo il grado di legittimità - per l'applicazione delle norme nazionali, riservando alla distribuzione di competenza ordinaria - fra primo e secondo grado, sempre fatto salvo il grado di legittimità - i procedimenti in cui si invocava l'applicazione della normativa *antitrust* europea.

Successivamente, la materia del risarcimento del danno *antitrust* fu poi concentrata, almeno in parte, sulle dodici Sezioni Specializzate allora esistenti, poi trasformate in Sezioni Specializzate dell'Impresa ed aumentate in numero a ventidue. In tale ultima occasione si è opportunamente deciso di eliminare la previsione, originariamente contenuta nella legge *antitrust* nazionale, che recava la distinzione di competenza fra azioni promosse nell'ambito della normativa nazionale e azioni promosse in applicazione della normativa comunitaria, così riconducendo la distribuzione di competenze fra giudici di primo grado e di appello alle regole ordinarie (7).

Infine, nel 2017, tutte le azioni di merito di *private enforcement* sono state ricondotte a tre sole sedi

(3) D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, attuazione della Dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (in *GU Serie Generale*, n. 15 del 19 gennaio 2017).

(4) Si definisce *follow-on*, l'azione civile fondata su di una illecita violazione delle regole *antitrust* già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Le azioni civili *follow-on* seguono, quindi, cronologicamente il provvedimento dell'Autorità e ne richiamano in tutto in parte il contenuto il quale costituisce il presupposto logico-giuridico dell'azione civile. L'azione *stand-alone*, al contrario, è incardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole *antitrust* da parte dell'Autorità amministrativa.

(5) Proposta di Dir. 11.6.2013 COM (2013) 404 final, ancora disponibile online all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:IT:PDF>. Per una disamina critica del trend evolutivo delle decisioni dei giudici italiani in materia si veda, per tutti, M. Tavassi, *La realtà del private*

enforcement in Italia, in *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato*, Atti del VIII Convegno *Antitrust* di Trento, 11-13 aprile 2019.

(6) L. 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (in *G.U.*, 13 ottobre 1990, n. 240), ove, all'art. 33 si legge che "...I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio".

(7) L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, Competenza giurisdizionale (come modificato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, attuazione dell'art. 44, l. 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (all. 4, art. 3) e dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 1/2012 convertito, con modifiche, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività").

giudiziarie (Milano, Roma e Napoli) per tutto il territorio italiano, previsione realizzata con l'art. 18, d.lgs. n. 3 del 2017, in sede di attuazione della Dir. *Enforcement* 2014/104/UE (8).

A fronte delle significative novità legislative introdotte in sede europea e nazionale, il contenzioso di questa materia in Italia ha subito un sostanziale incremento e le cause ad oggi pendenti in Italia sono centinaia. Di esse, la maggior parte riguarda contenzioso di natura *follow-on* (circa il 74% del totale), mentre i restanti casi sono azioni c.d. *stand alone*.

Per quanto riguarda i settori economici interessati, le pronunce più numerose, tra cui le sentenze qui in rassegna, riguardano il mercato della telefonia, il settore bancario e quello dei servizi aeroportuali.

Si tratta in ogni caso di controversie di elevata complessità, nell'ambito delle quali le richieste risarcitorie ammontano a cifre milionarie (9).

L'evoluzione della disciplina del *private enforcement* dalle prime pronunce della Corte di giustizia al recepimento della Direttiva danni in Italia

Osservando l'evoluzione della materia *antitrust* a livello giurisprudenziale è possibile notare come, già a partire dagli anni '70, la Corte di giustizia aveva riconosciuto ai privati la possibilità di agire in giudizio, dinnanzi al giudice nazionale, per il risarcimento dei danni subiti per la violazione delle norme sulla concorrenza, a quel tempo disciplinate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, oggi dagli artt. 101 e 102 T.F.U.E., chiarendo come tale possibilità fosse

garantita dalla stessa efficacia diretta delle norme del Trattato (10).

Nonostante la sentenza *BRT/Sabam* avesse affermato con chiarezza l'esistenza di un diritto del singolo danneggiato da una condotta anticoncorrenziale ad ottenere il risarcimento del danno (*private antitrust enforcement*), negli anni seguenti questo strumento non venne sfruttato appieno o, comunque, in misura di gran lunga minore rispetto al *public enforcement*, ovvero alle azioni promosse dalle Autorità *antitrust* nazionali (11).

Un vero e proprio cambio di paradigma è avvenuto solo a seguito di una nuova pronuncia storica della Corte di giustizia: la sentenza *Courage* che, oltre a ribadire l'efficacia diretta degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. ed il diritto di agire in giudizio a chiunque si ritenga danneggiato dalla violazione di tali norme, ha esplicitamente incluso il *private enforcement* tra gli strumenti necessari ad una corretta gestione della concorrenza a livello europeo (12).

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, le tutele esplicitate in via giurisprudenziale dal lavoro d'interpretazione delle norme del Trattato da parte della Corte di giustizia hanno incontrato un apparato di norme operative positivizzate e idonee alla loro applicazione concreta negli ordinamenti degli Stati membri: una delle novità principali introdotte dal Regolamento consisteva, infatti, nella promozione del *private enforcement* attuato riconoscendo alle giurisdizioni nazionali il ruolo di applicare le norme europee del diritto *antitrust* e di tutelare così diritti soggettivi danneggiati da condotte lesive della concorrenza (13).

(8) D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (in vigore dal 3 febbraio 2017), "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".

(9) L'elaborazione di queste statistiche è stata effettuata da M. Tavassi in collaborazione con l'Autrice sulla base dell'analisi della raccolta di giurisprudenza disponibile *online* sul *database* specializzato GAM, che raccoglie le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, sull'applicazione *private enforcement*. Il *database* è disponibile *online* all'indirizzo <http://gam.eurojus.it/en/>.

(10) Corte di Giustizia 27 marzo 1974, *Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c. SV SABAM e NV Fonior*, C-127/73, EU:C:1974:25. L'effetto diretto del diritto dell'UE inteso non solo come fonte di obblighi per gli Stati membri, ma come fonte di diritti per i singoli è stato affermato, come noto, dalla Corte di giustizia con la sentenza *Van Gend en Loos* del 5 febbraio 1963.

(11) Le ragioni sottese al ruolo di primo piano del *public enforcement* rispetto al *private enforcement* nella repressione delle condotte *antitrust* possono essere identificate, *i.a.*, sia alla complessità della disamina economica solitamente necessaria all'identificazione delle violazioni, che alla necessità che le attività

investigative siano rimesse ad un organismo all'uopo dedicato che, infine all'impossibilità per i giudici nazionali degli Stati membri di disporre degli stessi poteri esecutivi a disposizione delle Autorità garanti. Sul punto si veda W.P.J. Wils, *Private Enforcement of EU Antitrust Law and Its Relationship with Public Enforcement: Past, Present and Future*, in *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 1, marzo 2017, 3-46.

(12) Corte di giustizia 20 settembre 2001, *Courage Ltd c. Bernard Crehan e Bernard Crehan c. C. Ltd et al.*, C-453/99, EU:C:2001:465., ove al pt. 26 si legge che: "La piena efficacia dell'art. 85 del Trattato (diventato art. 81 CE) e, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza."

(13) Reg. CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato, OJ L 1, 4 gennaio 2003, 1-25. Nel Libro verde del 2005, la Commissione ha evidenziato il lavoro sinergico di *private* e *public enforcement*, mettendo in luce l'effetto

Successivamente, nel 2013, la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva in materia *antitrust* allo scopo sia di assicurare l'effettività dell'azione risarcitoria di *private enforcement* che di regolare alcuni aspetti di interazione con il *public enforcement*, quale, ad esempio l'accesso alle prove detenute dalle autorità di concorrenza.

Il 26 dicembre 2014 è stata approvata la Dir. 2014/104/UE, che si è posta il dichiarato fine di incentivare l'efficacia delle azioni decentrate di *private enforcement* uniformando le discipline degli Stati membri in materia ed armonizzandone l'interazione con il sistema di *public enforcement*.

In Italia il recepimento della Direttiva Danni è avvenuto il 19 gennaio 2017 con d.lgs. n. 3/2017.

Il Decreto di recepimento ha fornito una cornice normativa di riferimento per le azioni di *private enforcement*, allo scopo di agevolare e rendere più efficiente il risarcimento del danno *antitrust* in Italia e ha riformato diversi aspetti sostanziali e processuali dell'azione civile in questa materia, non ultima la prescrizione (14).

L'esclusione dell'applicabilità della Direttiva Danni

A fronte dello scenario normativo e giurisprudenziale sopra delineato, le sentenze in esame attengono al contenzioso *follow-on* per il risarcimento del danno instaurato in seguito al Provvedimento di condanna dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nr. 17131 dell'8 agosto 2007 (A357) (15), relativo all'abuso di posizione dominante nel mercato della telefonia fisso-mobile all'ingrosso da parte di

Telecom Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. nei confronti dei c.d. "OLO" (*Other Licensed Operators*). Il medesimo provvedimento si è concluso per Vodafone Omnitel N.V. con l'accettazione degli impegni presentati dall'impresa ex art. 14-ter della legge *antitrust* nazionale.

Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Autorità ha individuato gli elementi costitutivi di un abuso discriminatorio posto in essere dalle imprese sopra indicate e consistente nell'applicazione di prezzi più bassi alle proprie divisioni commerciali di quelli praticati agli altri concorrenti che acquistavano all'ingrosso la terminazione telefonica sulle utenze mobili TIM, Vodafone e Wind, prezzi che comunque risultavano essere inferiori o in linea con il prezzo regolamentare imposto dall'AGCM.

All'esito del procedimento conclusosi innanzi all'AGCM e confermato nei due gradi di giudizio in sede amministrativa, Uno Communications conveniva innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, sia Vodafone che Telecom con due azioni separate, lamentando che le condotte sanzionate dal provvedimento dell'AGCM, da un lato, le avrebbero cagionato un ingente danno in termini di mancato guadagno, quantificabile nel minor costo che la stessa Uno Communications avrebbe pagato per acquistare la terminazione su rete mobile dei due operatori, se questi non avessero abusivamente discriminato gli OLO rispetto alle proprie divisioni commerciali interne, e, dall'altro, avrebbero privato di legittimazione l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di terminazione che Uno aveva subito da entrambi gli operatori nel 2006 (16).

deterrente delle azioni private per il risarcimento del danno che, unitamente all'attività delle Autorità garanti, possono contribuire a disincentivare la violazione delle norme poste a tutela della concorrenza (Libro Verde sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme *antitrust* comunitarie, COM 2005 672, 19 dicembre 2005). Si veda, sul punto, S. Bastianon, *Il risarcimento del danno antitrust tra esigenze di giustizia e problemi di efficienza. Prime riflessioni sul Libro verde della Commissione*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2006. Successivamente, il Libro bianco (Libro bianco del 2 aprile 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme *antitrust* comunitarie), ha illustrato le proposte della Commissione tese a migliorare la tutela dei diritti delle vittime al risarcimento del danno a seguito di un'infrazione delle norme *antitrust* dell'Unione europea (UE) e a rimuovere gli ostacoli giuridici e procedurali che attualmente impediscono alle parti lese di ricevere il risarcimento cui hanno diritto.

(14) Cfr. Assonime, *Azioni risarcitorie per violazioni antitrust: analisi del decreto legislativo n. 3/2017*, Circolare n. 2. Il decreto legislativo è suddiviso in sette capi, che corrispondono ai sette capi della Direttiva, rispettivamente dedicati a: disposizioni generali (artt. 1 e 2); esibizione delle prove (artt. 3-6); effetto delle decisioni dell'autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido (artt. 7-9); trasferimento del sovrapprezzo (artt.

10-13); quantificazione del danno (art. 14); composizione consensuale delle controversie (artt. 15 e 16); disposizioni ulteriori, transitorie e finali (artt. 17-20).

(15) In Boll. AGCM n. 29/2007.

(16) Il caso A357 ha come oggetto di indagine il mercato delle telecomunicazioni, che è stato oggetto di regolamentazione a partire dagli anni '90 (Dir. CEE n. 90/388 del 28 giugno 1990, 1990, in *G.U.U.E.*, L 192/10, 1990, e Dir. della Commissione EC n. 96/19 del 13 marzo 1996, in *G.U.U.E.*, L 74/13, 1996 e, più recentemente, Dir. 2002/19/EC del 7 marzo 2002 "Access Directive", in *G.U.U.E.*, L 108/7 2002), conformemente alle previsioni di cui all'art. 86(3) del Trattato. I principi che hanno orientato l'azione della Commissione sono stati quelli di favorire la concorrenza e l'accesso di tutti gli operatori in modo trasparente, non discriminatorio e con aperture all'*unbundling*, realizzati attraverso il controllo delle condizioni di mercato ad opera di autorità nazionali di regolazione (NRA) che hanno eliminato la possibilità di ricorrere alla sussidiazione incrociata in favore del principio dell'orientamento ai costi. La presenza di un regolatore nel mercato delle telecomunicazioni pone due tipi di interrogativi riguardo al ruolo delle autorità di concorrenza ed in merito all'utilizzo degli stessi criteri adottati dall'autorità di regolazione (*ex ante*) per accertare la violazione degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (*ex post*). Nel caso *Deutsche Telekom* del 10 aprile 2008, la GC dell'UE aveva confermato

L'attrice qualificava la propria domanda risarcitoria rappresentando di essere stata partner contrattuale di Telecom e Vodafone e operatore del settore di comunicazione su rete fissa e di aver acquistato dai due operatori assegnatari delle radiofrequenze il diritto a terminare le chiamate generate dalle proprie linee fisse su rete mobile Vodafone e Telecom e a rivendere il traffico di terminazione così acquistato.

All'esito del giudizio di primo grado, confermato anche in sede di appello (17), l'azione proposta da Uno Communications è stata dichiarata inammissibile sia nei confronti di Telecom Italia che nei confronti di Vodafone per l'intervenuto decorso del termine prescrizione fissato in cinque anni dall'art. 2947 c.c. per gli illeciti di natura extracontrattuale (18).

Le pronunce di merito sono state confermate in Cassazione con le sentenze oggetto di questa rassegna.

In sede di legittimità, la prima doglianza di Uno Communications riguardava l'errata applicazione da parte del giudice del merito della disciplina della prescrizione, a sé più favorevole, contenuta nella Dir. 2014/104/UE. In particolare, l'attrice sosteneva che, conformemente alla previsione dell'art. 10, Dir. 2014/104/UE, il decorso della prescrizione avrebbe

dovuto essere calcolato solo a partire dall'adozione da parte di AGCM del provvedimento di condanna, che le avrebbe consentito di acquisire le informazioni necessarie per esercitare il proprio diritto al risarcimento, e non dalla data di avvio dell'istruttoria dinnanzi all'Autorità.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito in linea generale che le norme sulla prescrizione, introdotte con la Dir. 2014/104/UE e che prevedono meccanismi prescizionali più favorevoli per l'attore, non sono retroattive e non si applicano ai giudizi instaurati prima del 26 dicembre 2014 (19), come quelli in esame. Si tratta, infatti, di norme di natura sostanziale, che, salvo una previsione di legge, non possono applicarsi retroattivamente (20).

Nell'escludere l'applicabilità retroattiva della Direttiva, la Cassazione ha fatto poi riferimento al tenore letterale degli artt. 21 e 22 (21), Dir. 2014/104/UE, che stabiliscono espressamente che le disposizioni in essa contenute non hanno valore retroattivo e che tali disposizioni non trovino applicazione laddove il giudice nazionale sia stato adito per il risarcimento del danno *antitrust* anteriormente al 26 dicembre 2014 (22).

la decisione della Commissione, affermando in particolare che la presenza di un'approvazione da parte della NRA (*National Regulatory Authority*) non poteva mandare esente l'impresa da censure *antitrust* laddove rimanesse margini per una condotta autonoma (e abusiva) dell'impresa. Nella specie, la NRA aveva autorizzato una forma di *price cap*, lasciando tuttavia libera DT nella composizione degli elementi del prezzo. Le autorità nazionali hanno approfondito l'impostazione seguita dalla Commissione e non si sono limitate a rilevare situazioni di *margin squeeze*, ma ne hanno anche valutato gli effetti anticompetitivi (per maggiori dettagli si veda *Annual Proceedings of the Competition Law Institute*, 2009, 49 ss.).

(17) Sentenze del 31 maggio e del 21 luglio 2016, disponibili online sul motore di ricerca <http://gam.eurojus.it/>.

(18) La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 ss. c.c. ed è stata introdotta nel codice civile per rispondere all'esigenza di "circoscrivere ad un più breve periodo l'esercizio di un diritto affidato a prove, per lo più testimoniali, labili in quanto più soggette all'usura del tempo" (P. Roselli - F. Vitucci, *La prescrizione e la decadenza*, in *Tratt. Rescigno*, 20, Torino, 1998, 559) e dunque per "contemperare le istanze di giustizia del danneggiato con un più sicuro accertamento circa la responsabilità dell'evento dannoso" (A. Iannaccone, *La prescrizione*, in *Comm. Schlesinger*, sub artt. 2941-2963, Milano, 1999, 138).

(19) La Direttiva ha introdotto uno specifico termine di prescrizione, determinato in almeno cinque anni dal momento in cui, chi intende esercitare l'azione, abbia avuto effettiva conoscenza o sia stato nella concreta possibilità di avere conoscenza dell'illecito. Inoltre, secondo il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della Direttiva stessa il *dies a quo* non decorre e rimane sospeso durante tutta l'istruttoria condotta dall'Autorità Garante e fino ad almeno un anno dopo che la decisione sull'infrazione sia divenuta definitiva. Parallelamente, l'art. 8, d.lgs. n. 3/2017, *i.a.*, stabilisce che la prescrizione rimanga sospesa sino a quando l'autorità garante della concorrenza avvii un procedimento di indagine in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce

l'azione per il diritto al risarcimento del danno e che la sospensione perduri per un anno dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.

(20) Gli artt. 10, 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile disciplinano, rispettivamente, l'entrata in vigore delle leggi, la loro efficacia nel tempo e la loro cessazione ad opera di una legge posteriore che le abroga; queste norme sono integrate a livello costituzionale dalla previsione dell'art. 25, comma 2 per la sola materia penale. Da questo insieme di disposizioni dottrina e giurisprudenza hanno desunto i criteri fondamentali per risolvere le problematiche connesse al susseguirsi delle norme nel tempo, concentrandosi prevalentemente sul principio di irretroattività delle leggi. Sul tema dell'irretroattività delle norme sostanziali si veda, *ex multis*, R. Caponi, *La nozione di retroattività della legge*, in *Giur. cost.*, 1990, 1332 ss.; A. Giuliani, *La retroattività della legge*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da P. Rescigno, 1999 e, più recentemente, A. Valentino, *Il principio d'irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista AIC*, 3, 2012; A. Calmieri, *Leggi retroattive: l'ardua mediazione tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo*, in *Foro it.*, 2013, IV, 9 ss.

(21) In particolare, l'art. 22.1, Dir. 2014/104/UE stabilisce che: "Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente". Nella norma di recepimento, il Legislatore nazionale ha poi previsto che sono alcune disposizioni processuali già si applichino ai giudizi promossi alla data del 26 dicembre 2014, ma non quelle in materia di prescrizione, che rivestono, appunto, natura sostanziale.

(22) La Corte d'Appello di Milano, aveva correttamente messo in rilievo che la pronuncia con la quale il giudice dichiara l'avvenuta prescrizione ha valore meramente dichiarativo e accertativo di uno *status* di per esistente. Pertanto, anche in assenza di una specifica disposizione normativa come quella di cui agli artt. 21 e 22, Dir. 2014/104/UE, la disciplina introdotta dalla Direttiva non avrebbe potuto essere comunque applicata al caso in esame, poiché la

Il giudizio della Cassazione è in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia in un caso simile, peraltro richiamato dalla stessa pronuncia di legittimità, in cui il giudice europeo ha escluso potesse applicarsi la disciplina sulla prescrizione prevista dalla Direttiva, prima che la stessa fosse recepita nell'ordinamento interno allo Stato cui apparteneva il giudice del rinvio (23). Anche in quel caso l'attrice sosteneva che dovesse farsi applicazione delle norme di maggior favore in tema di prescrizione previste dalla Direttiva, ma, similmente alla soluzione adottata dalla Cassazione, la Corte di giustizia ha negato la possibilità di dar luogo ad un'applicazione retroattiva delle norme che disciplinano la prescrizione (24).

Anche la giurisprudenza di merito precedente all'emanazione delle pronunce di legittimità oggetto di questa rassegna era in linea con l'esclusione *ratione temporis* delle norme della Direttiva in tema di prescrizione per i giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore (25).

In conclusione, a fronte dei rilievi sopra riportati, la Cassazione ha escluso possano applicarsi le norme di natura sostanziale previste dalla Dir. 2014/104/UE e quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle azioni risarcitorie derivanti dalla violazione delle disposizioni del diritto europeo della concorrenza, ai giudizi proposti anteriormente al 26 dicembre 2014.

Il problema della percezione del danno *antitrust* e le soluzioni giurisprudenziali

Il problema della corretta individuazione della normativa applicabile in materia di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno *antitrust* è strettamente connesso alla peculiare morfologia di questo tipo di danno rispetto agli illeciti di natura extracontrattuale previsti dalla normativa codicistica, peculiarità che si riflette anche sull'individuazione del momento percettivo del danno stesso.

Esclusa l'applicabilità della Dir. 2014/104/UE, il secondo problema che ha affrontato la Cassazione con i provvedimenti in esame è proprio quello di individuare correttamente il *dies a quo* dal quale decorre il termine dei cinque anni previsti per l'illecito civile dall'art. 2947.1 c.c. a partire dal quale il diritto al risarcimento del danno *antitrust* può essere fatto valere.

A questo proposito occorre rilevare *in primis* come in ambito *antitrust* il decorrere del termine prescrizione si atteggi diversamente rispetto a quanto indicato dall'art. 2935 c.c. per la prescrizione in generale, che stabilisce che il termine utile per proporre l'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (26).

Con le sentenze in esame, la Cassazione ha ribadito in termini generali che il momento in cui il diritto al

sentenza di primo grado ha accertato che si era verificata la prescrizione dell'azione risarcitoria. Nel nostro ordinamento l'art. 19, d.lgs. n. 3/2017 ha previsto che solo alcune delle disposizioni procedurali si applicano alle azioni risarcitorie promosse dopo il 26 dicembre 2014 che risultavano in corso al 3 febbraio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2017). Si tratta degli artt. 3, 4, 5 e 15, comma 2, che riguardano l'ordine di esibizione, l'esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, i limiti all'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e la sospensione del processo in caso di avvio di una procedura di composizione processuale della controversia.

(23) Così, Corte di giustizia, sent., 23 marzo 2019, C-637/17, *Cogeco Communications*, EU:C:2019:263. La sentenza riguarda un'azione *follow-on* promossa nel febbraio 2015 quando nell'ordinamento giuridico portoghese non era stata ancora recepita la Dir. 2014/104/UE e non era ancora scaduto il termine per il recepimento.

(24) Il caso *Cogeco* è stato oggetto di analisi da parte di Assonime, *Tutela della concorrenza: chiarimenti della Corte di giustizia sul private enforcement e sull'applicazione del "ne bis in idem"*, in *Note e studi*, 9, 2019.

(25) Cfr., in particolare, Trib. Milano 15 marzo 2018; Trib. Milano 16 febbraio 2018, provvedimenti relativi al contenzioso *follow-on* in materia di servizi di *handling* aeroportuale di cui al procedimento dell'AGCM A377.

(26) Il danno *antitrust* è solitamente inquadrato, quanto alla sua articolazione temporale, come illecito permanente (e, quindi, distinto dal c.d. "illecito istantaneo"), facendo riferimento non già al danno in sé, ma al rapporto fra questo ed il comportamento dell'agente, laddove nell'illecito permanente il comportamento,

oltre a produrre l'evento dannoso, lo continua ad alimentare per tutto il tempo in cui questo perdura (Cass. civ. 20 dicembre 2000, n. 16009, ove si legge che: "l'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non già al danno bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento *contra ius* dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa; mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo con effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento *contra ius*, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro").

Rispetto a questa categoria di illeciti, la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, sino alla cessazione della predetta condotta dannosa, di modo che si ammette che il diritto al risarcimento sorga in modo continuo via via che il danno si produce e sino alla sua cessazione (in tema di responsabilità civile, si veda Cass. civ. 24 agosto 2007, n. 17985, dalla quale si trae il principio generale in tema prescrizione di illeciti permanenti seguente: "nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica").

risarcimento del danno *antitrust* può essere fatto valere non corrisponde a quello in cui l'agente compie l'illecito, bensì a quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, per chi ha interesse a farlo valere, usando l'ordinaria diligenza (27).

Enunciato il principio della rilevanza del momento percettivo del danno per gli illeciti di matrice *antitrust*, le due sentenze hanno ripercorso poi quell'*iter* giurisprudenziale che, muovendo dai primi approdi in tema di danno da cartello RC auto, con l'affermarsi ed il diffondersi del *private enforcement* nelle corti italiane, si è articolato in una visione più globale e sfaccettata del rapporto tra danneggiante e danneggiato e che ora tiene conto, tanto del ruolo rivestito da entrambi i soggetti, quanto delle dinamiche di mercato nel quale operano.

I passaggi fondamentali di questo percorso possono essere riassunti nell'aver fatto coincidere, il momento percettivo del danno *antitrust* con momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia. Nell'ambito delle azioni *follow-on* questo momento è stato identificato, per il consumatore vittima di un cartello segreto, con il deposito e la contestuale diffusione presso il pubblico del provvedimento sanzionatorio che rende pubblica l'intesa vietata da parte dell'AGCM - perché, anteriormente a tale momento, il consumatore

“non sapeva e non poteva sapere di avere” diritto ad agire per il risarcimento del danno (28) - e, per l'impresa concorrente, in quello in cui la condotta illecita assume rilevanza pubblica e venga portata a conoscenza degli operatori del settore, ad esempio, per effetto di molteplici segnalazioni effettuate da imprese concorrenti (29).

E così, dopo aver distinto il momento percettivo del danno a seconda del ruolo di consumatore o di concorrente rivestito dal danneggiato, la Cassazione ha fatto coincidere per entrambi il *dies a quo* della prescrizione con il momento in cui si possa stabilire o presumere che essi siano stati informati tanto dell'altrui condotta illecita, quanto dell'esistenza di un possibile danno ingiusto che si sia riverberato nella rispettiva sfera patrimoniale, specificando che si tratta di un accertamento da compiersi caso per caso e che si sottrae al sindacato di legittimità (30).

In termini generali, le sentenze in esame assumono ulteriore importanza laddove, a prescindere sia dalla qualifica dell'azione come *stand-alone* o *follow-on*, che dalla qualifica soggettiva del danneggiato (impresa o consumatore), individuano l'elemento dell'avvenuta informazione circa l'illecito come il nucleo fondamentale in cui si estrinseca il momento percettivo del danno per l'intera categoria delle vittime dell'illecito *antitrust*.

(27) Le pronunce in esame richiamano i precedenti della stessa Corte di legittimità sul punto (cfr., in particolare, Cass. civ. 10 maggio 2013, n. 1119 e Cass. civ. 17 settembre 2013, n. 21255 (in *Corr. giur.*, 2014, 4, 489 con note di M. Bona, C. Scognamiglio, S. Boccagna); secondo quest'ultima “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla ‘data del fatto’, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.”). Si veda anche, più recentemente e sempre in tema di decorrenza della prescrizione in tema di illecito extracontrattuale, Cass. civ. 21 febbraio 2020, n. 4683 (in *Mass. Giust. civ.*, 2020), che ribadisce come: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito”.

(28) Cfr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2305 (in *Corr. giur.*, 2007, 5, 641 con nota di Bastianon); Cass. civ. 6 dicembre 2011, n. 26188; Cass. civ. 4 giugno 2013, n. 14027. I provvedimenti citati fanno capo al contenzioso relativo al c.d. “cartello RC auto”, accertato da AGCM con Prov. 26 luglio 2000, n. 8546, che aveva accertato lo scambio di informazioni strategiche e segrete tra le imprese del settore assicurativo e che ne aveva determinato l'uniformazione delle condotte di mercato. Dal provvedimento di accertamento e condanna reso da AGCM e sostanzialmente confermato nei due gradi di giudizio amministrativo, è scaturito un esteso contenzioso civile per il risarcimento del danno *antitrust* che ha portato, in sede di legittimità con la sentenza *Unipol* (Cass.

civ., SS. UU., sent., 4 febbraio 2005, n. 2207), all'affermazione della legittimazione ad agire del consumatore, acquirente delle polizze RC auto - la determinazione degli elementi delle quali era stata oggetto dell'intesa sanzionata a monte - per il risarcimento causato da quella stessa intesa sul mercato a valle. È celebre il passaggio della sentenza sopra richiamata in cui la Cassazione afferma che: “la legge *antitrust* non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, [...], alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere”.

(29) Nell'ambito di imprese operanti nel medesimo settore, la percezione obiettiva del danno deve quindi essere ricondotta al momento in cui, operando le imprese sul medesimo mercato, non avrebbero potuto ignorare il delinearsi di un illecito ed il danno che avrebbe potuto derivare da tale comportamento.

(30) Cfr. Cass. civ., ord., 5 luglio 2019, n. 18176, in *CED*, 2019, ove si legge che: “deve conferirsi rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel momento in cui si deve ritenere che egli sia stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l'illiceità del fatto che ha cagionato il danno.”. Questo orientamento attento a valorizzare il caso concreto si fonda sulla considerazione che, anche con riferimento a danni c.d. lungo-latenti come quelli conseguenza di illeciti *antitrust*, fissare aprioristicamente un termine per il decorso della prescrizione nell'adozione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM potrebbe tradursi in una indebita discriminazione dei casi *stand-alone*, che per loro natura non possono giovare degli accertamenti contenuti nei provvedimenti sanzionatori delle autorità pubbliche.

Ove si tratti, poi, di imprese concorrenti, operanti nel medesimo settore del danneggiante, la Cassazione fa un ulteriore passo in avanti e stabilisce che può ragionevolmente presumersi che l'impresa danneggiata sia stata informata dell'illecito *antitrust* già alla data di avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM, momento in cui la condotta anticoncorrenziale sarebbe stata percepibile e riconoscibile all'esterno con l'ordinaria diligenza per un operatore del mercato mediamente avveduto (31).

Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la Cassazione ha poi posto in luce che elementi indicativi quali la pubblicità sul sito AGCM dell'avvio dell'istruttoria, la tipologia dell'illecito (abuso escludente e non intesa segreta), il ruolo di contraente diretto per l'acquisto della terminazione su rete Telecom e Vodafone rivestito da Uno Communications, erano tutti indizi che consentivano di presumere che la ricorrente, nella sua qualità di operatore professionale del settore, avrebbe potuto riconoscere la lesività della condotta delle resistenti (32).

In applicazione di questi principi, la Cassazione ha confermato l'esito dei giudizi di merito che avevano giudicato l'azione proposta da Uno Communications inammissibile perché prescritta, in quanto era decorso il termine di cinque anni per l'avvio

dell'azione proposta dalla data di apertura dell'istruttoria dinnanzi all'AGCM.

L'efficacia probatoria della decisione con impegni nel giudizio civile

Da ultimo, la sentenza della Cassazione n. 778/2020 contiene un'ulteriore utile indicazione sul valore probatorio da attribuire nelle cause *follow-on* ad una decisione di chiusura con impegni del procedimento amministrativo in sede AGCM.

Confermando le decisioni di merito anche su questo aspetto, la Cassazione ha respinto il ricorso incidentale di Vodafone - teso ad ottenere la revisione dei precedenti gradi di giudizio che avevano rigettato la domanda riconvenzionale in merito alla legittimità della risoluzione contrattuale intimata ad Uno Communications nel 2006 - proprio alla luce dell'abuso di posizione dominante lamentato nei suoi confronti dall'allora attrice in primo grado, abuso oggetto di indagine da parte di AGCM nell'ambito del procedimento A357 e non definitivamente accertato, in quanto il procedimento si era concluso nei confronti di Vodafone con l'accettazione degli impegni da essa proposti.

La Cassazione ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione di accettazione degli impegni (33) non potesse valere a garantire una sorta di immunità

(31) La Cassazione prosegue nel suo ragionamento evidenziando come si tratti di un'interpretazione pro-concorrenziale della norma sulla prescrizione, volta a far sì che le imprese coltivino la domanda risarcitoria immediatamente dopo la percezione dell'illecito concorrenziale, e non a consentire l'inerzia delle imprese, che, nel mercato in cui operano, non si adoperino per impedire il protrarsi degli effetti restrittivi per la concorrenza. Similmente il Tribunale di Milano, con la sent. 15 ottobre 2014 (confermata da App. Milano 1° marzo 2017, entrambe disponibili *online* sul motore di ricerca: <http://gam.eurojus.it/>) aveva distinto la posizione dell'assicurato danneggiato da un cartello, evidenziando come essa sia "Diversa [...] per l'ipotesi in cui il soggetto danneggiato sia un'impresa che operi nel medesimo mercato del preteso danneggiante, cui viene imputato un abuso di dominanza sul mercato. Un simile soggetto non può essere ritenuto estraneo alle dinamiche del mercato e ignaro dell'esistenza del comportamento che mira ad escluderlo o a ridurre i suoi margini di guadagno."

(32) La chiusura del procedimento istruttorio in sede AGCM con l'accoglimento degli impegni proposti da Vodafone non muta lo scenario sopra descritto; infatti, con la proposizione degli impegni da parte di Vodafone e la successiva pubblicazione degli stessi, Uno Communications poteva avere piena cognizione della fattispecie e della responsabilità imputata a Vodafone, indipendentemente dal successivo provvedimento di accettazione dell'AGCM, con il quale Vodafone era stata estromessa dal procedimento sanzionatorio. Nel caso di specie dette valutazioni erano rafforzate dall'adozione da parte di AGCM di due delibere, n. 465/04 e n. 03/06 CONS, che imponevano il divieto di discriminazione tra interno/esterno in relazione ai servizi di terminazione.

(33) A livello interno, l'art. 9, Reg. CE 1/2003 è stato trasposto nell'art. 14-ter, l. n. 287 del 1990, con L. n. 248/2006. Rispetto al procedimento ordinario, le decisioni con impegni presentano l'indubbio beneficio per l'Autorità Garante di avviare in modo rapido a situazioni di restrizione della concorrenza e ottenendo un'allocatione più efficiente delle risorse a sua disposizione; per quanto riguarda l'impresa che presenta impegni il vantaggio è evidente dal mero confronto con la procedura di infrazione, in termini di completa *disclosure* in merito alle modalità attuative della violazione, di danno reputazionale e di ammontare della sanzione. Sul piano dei rapporti *inter privatos* già la sentenza *Alrosa* (Corte di giustizia, sent., 29 settembre 2010, n. C-441/07 P, EU:C:2010:377 par. 49) aveva chiarito come l'accettazione degli impegni non comporti che le altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri diritti.

A livello operativo, seguendo la decisione ora in esame, si deve rilevare come l'accettazione degli impegni comporti, necessariamente, una sorta di "restringimento delle maglie probatorie" per l'impresa che agisce per il risarcimento del danno, dal momento che non potrà avvalersi di una decisione di condanna che cristallizzi la fattispecie anticoncorrenziale lamentata. In quest'ottica appare certamente interessante l'intervento del Giudice nel procedimento *Fastweb c. Vodafone*, che, valorizzando le ulteriori evidenze probatorie dell'attrice, ha dato ingresso alla consulenza tecnica, qualificando la CRI come possibile elemento di prova, non potendo riconoscere alla medesima il rango di "prova privilegiata", nel senso attribuito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda *infra*, nt. 27).

rispetto alle azioni risarcitorie per i danni subiti precedentemente all'adozione delle condotte oggetto di impegni (34).

Ha poi rilevato che la chiusura dell'istruttoria con impegni incidesse sull'utilizzabilità nei confronti di Vodafone degli accertamenti compiuti in sede amministrativa, quantomeno ai fini della definizione del comportamento attuato come illecito *antitrust*.

Infatti, il provvedimento di accoglimento degli impegni adottato dall'AGCM, pur nella specifica ottica della violazione *antitrust*, non presuppone l'accertamento formale dell'infrazione, ma mira alla risoluzione di criticità concorrenziali riscontrate nel provvedimento di avvio, rendendo obbligatoria l'attuazione delle misure volontariamente proposte dalla

parte, senza che l'Autorità compia alcun accertamento in merito all'effettiva o probabile sussistenza dell'illecito (35).

Proprio in quest'ottica la sentenza, richiamando la giurisprudenza consolidata che, a partire dalla decisione *Inaz Paghe* del 2009 (36), ha riconosciuto alle decisioni di accertamento e condanna dell'AGCM il rango di prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, della posizione rivestita dalle parti sul mercato e dell'abuso lamentato, ha stabilito che le decisioni prese sulla base di impegni, a differenza del provvedimento sanzionatorio, non hanno efficacia di prova privilegiata perché mancano di quella definitività invece tipica delle decisioni di accertamento delle autorità garanti della concorrenza (37).

(34) Cfr. Cons. Stato 20 aprile 2011, n. 2438, che ha chiarito come al giudice civile non deriva un vincolo dal mancato accertamento della violazione da parte dell'autorità di concorrenza, persino ai sensi dell'art. 9, Dir. 2014/104/UE e dell'art. 7, d.lgs. n. 3/2017; "né d'altra parte è prevista alcuna norma che paralizzi le azioni di risarcimento del danno ovvero attribuisca un'immunità in sede civile".

(35) Così T.A.R. Lazio, Roma, sent., 7 aprile 2008, n. 2902; cfr. Trib. Milano, sent., 30 maggio 2019, disponibile *online* sul motore di ricerca <http://gam.eurojus.it/>.

(36) Quanto al valore probatorio da attribuire alla decisione dell'AGCM nel giudizio civile, la sentenza *Inaz Paghe* (Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3640, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, 2, 237), al fine di superare l'asimmetria informativa gravante sull'attore del procedimento civilistico per il risarcimento del danno *antitrust*, ha chiarito come, a fronte del ruolo significativo in termini di valenza istruttoria che il provvedimento dell'AGCM riveste nell'accertamento dell'intesa, della pratica concordata o dell'abuso di posizione dominante, essa costituisce prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, cioè di prova che indica, almeno *prima facie*, la sussistenza di una violazione delle norme a tutela della concorrenza. Si tratta, quindi, di una prova di particolare rilievo in relazione alla sussistenza dell'illecito, che non riguarda il nesso di causalità e nemmeno l'esistenza del danno stesso e il preciso ammontare e che è comunque superabile perché non esclude la possibilità per la parte convenuta di offrire prova contraria ma, al contrario deve essere contestualizzata nel corso del giudizio civile sia da ulteriori prove a sostegno, che riguardino più direttamente la posizione del singolo danneggiato, sia da prove contrarie. In questo contesto, le successive pronunce della Cassazione, in adesione a questo indirizzo hanno chiarito che: "gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" (cfr. *ex multis*, Cass. civ. 20 giugno 2011, n. 13486, in *Foro it.*, 2011, 10, I, 2674. Si vedano anche i provvedimenti che ribadiscono la valenza di prova privilegiata della decisione dell'AGCM: Cass. civ., Sez. III, n. 5941/2011; Cass. civ., Sez. III, n. 5942/2011; Cass. civ., Sez. III, n. 13486/2011; Cass. civ., Sez. III, n. 11610/2011 e Cass. civ., Sez. VI, n. 9116/2014. Anticipando le conclusioni cui giunge la Dir. 2014/104/UE, la Corte di cassazione con le pronunce del 2011 ha ulteriormente ampliato la valenza probatoria della decisione dell'AGCM resa nei confronti

dell'impresa successivamente convenuta per il risarcimento del danno dinnanzi al giudice civile specificando che: "il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dalla stessa Autorità Garante e poi in sede di giustizia amministrativa [...] pur non precludendo la facoltà, [per l'assicuratrice,] di fornire la prova contraria [...] impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" e chiarendo come la particolare valenza probatoria attribuibile alla decisione dell'AGCM miri a ad agevolare la posizione del danneggiato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, esonerandolo dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. 23 aprile 2014, n. 9166. In dottrina, si veda in proposito F. Pasquarelli, *Da prova privilegiata a prova vincolante: il valore probatorio del provvedimento dell'AGCM a seguito della direttiva 2014/104/UE*, in questa *Rivista*, 2016, 3, 252 ss.).

(37) Nell'evidenziare le differenze tra procedimento conclusivo con decisione di accertamento e condanna e accettazione degli impegni proposti *ex parte*, la Cassazione si riferisce alla previsione dell'art. 7.1, d.lgs. n. 3/2017 (di recepimento della Dir. 2014/104/UE), che, seppur non ancora applicabile *ratione temporis* al giudizio in esame, costituisce in ogni caso un utile riferimento per l'evoluzione interpretativa del diritto *antitrust*. Quanto al valore probatorio della decisione dell'Autorità garante, la norma prevede, infatti, che: "ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato". Come chiarito da Trib. Milano, sent., 28 luglio 2015, gli impegni non possono essere equiparati neppure ad una confessione stragiudiziale (cfr. Cons. Stato 20 novembre 2011, n. 4393, *MasterCard*), anche considerando il fatto che questo tipo di orientamento potrebbe disincentivare di riflesso l'impresa ad adottare in sede amministrativa talune iniziative suscettibili di pregiudicarla in sede civile; pertanto, il Tribunale di Milano ha affermato che "la presentazione degli impegni non costituisce ammissione di colpevolezza". Per una posizione critica riguardo alla portata innovativa di questa previsione si veda G. Greco, *L'accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza e il sindacato del giudice amministrativo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2016, 999 ss.; si veda anche da ultimo. F. Pasquarelli, *Da prova privilegiata a prova vincolante: il valore probatorio del provvedimento dell'AGCM a seguito della Direttiva 2014/104/UE*, in questa *Rivista*, 2016, 3, 252 ss.

La negazione della particolare efficacia di prova privilegiata alle decisioni con impegni non vale, tuttavia, ad escluderne totalmente la rilevanza probatoria e ad equipararle alle decisioni di non luogo a procedere o di archiviazione.

La Cassazione ha, infatti, evidenziato come le risultanze emergenti dalle indagini istruttorie compiute dall'AGCM e contenute, in particolare, nella comunicazione delle risultanze istruttorie (C.R.I.), possano essere prese comunque in considerazione dal giudice civile ed essere poste, unitamente agli ulteriori elementi rilevanti allegati dalle parti del giudizio, a fondamento della sua decisione, tenendo conto del soggetto particolarmente qualificato dal quale tale atto promana (l'AGCM) e dello stadio particolarmente avanzato del procedimento (la chiusura dell'istruttoria) in cui si inserisce.

Questa interpretazione risulta conforme non soltanto all'orientamento emerso in sede europea con la sentenza *Gasorba* (38), alla quale la Cassazione ha fatto esplicito riferimento, ma anche con il precedente

indirizzo del Tribunale di Milano nel caso *Fastweb c. Vodafone* (39): in entrambe le decisioni - relative la prima a una decisione di accettazione di impegni da parte della Commissione e l'altra dell'AGCM - era stato evidenziato come il contenuto decisivo di tali decisioni non possa essere ignorato nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno e che possa essere considerato un principio di prova, da valutarsi all'interno del quadro probatorio fornito dalle parti (40).

Chiarito che le decisioni di accettazione degli impegni non possano essere considerate alla stregua di prove privilegiate, la Cassazione ha specificato che esse valgono nel giudizio civile comunque come presunzioni semplici, superabili dalla prova contraria, circa la sussistenza della condotta anticoncorrenziale adottata dall'impresa e che possano essere apprezzate, unitamente a tutti gli ulteriori elementi allegati dalle parti, dal giudice civile ai fini della decisione (41).

La soluzione inizialmente individuata dal Tribunale di Milano, circa la diversa valenza probatoria delle

(38) CGUE 23 novembre 2017, *Gasorba SL and Others v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA*, C-547/16, EU: C:2017:891, ove si legge che: "i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni. Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisivo. Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia l'obiettivo di un'efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell'accordo di cui trattasi alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE."

(39) Sentenze *Fastweb c. Vodafone*, citate; si tratta di un giudizio civile per il risarcimento del danno che trae origine dal medesimo procedimento AGCM A357 alla base delle decisioni qui in rassegna. Con la sentenza sopra citata, il Tribunale di Milano ha stabilito il valore di "prova privilegiata" da attribuire ai provvedimenti dell'AGCM, nei giudizi risarcitori *follow-on*, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisivo, con i quali, definita l'istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, viene irrogata la sanzione o disposta l'archiviazione. Tuttavia, seppur considerato che la CRI rappresenta un atto endoprocedimentale individuale, valido per ciascuna parte, "non può ignorarsi quanto dalla stessa CRI risulta a carico di Vodafone, secondo le indagini condotte dall'AGCM, e quanto emerge dal provvedimento finale sanzionatorio adottato nei confronti di Telecom e Wind (divenuto definitivo come detto a seguito delle sent. 2900/08 e 2902/08 del TAR Lazio e della sentenza del Consiglio di Stato depositata il 20 aprile 2011) per comportamenti analoghi a quelli originariamente imputati a Vodafone secondo le risultanze istruttorie contenute nella CRI. Questo giudice ritiene pertanto che i due già citati provvedimenti dell'AGCM (CRI e provvedimento n. 17131) forniscono quantomeno elementi indiziari a favore della tesi di parte attrice e sono perciò idonei a fornire il necessario substrato probatorio, tanto da aver indotto a dare avvio alla CTU".

(40) La valenza probatoria della decisione di accettazione degli impegni è stata, da ultimo, chiarita dal Tribunale di Milano nel caso *Industria Chimica Emiliana* (Trib. Milano, sent., 23 dicembre 2019). Il Tribunale ha specificato come: "nell'alveo del *private enforcement*, trattandosi di un documento proveniente da una pubblica autorità, resa all'esito di un procedimento

particolarmente complesso anche tecnicamente, la sua valenza probatoria non possa essere neutra, giacché non inferiore quantomeno a quella di qualunque altro documento veicolato nel processo. Il suo contenuto - assai variegato - va sindacato dal giudice ordinario secondo i canoni del codice civile, alla luce delle indagini di cui ivi si dà conto e degli accertamenti ivi espressi. Rispetto a tale quadro, la parte danneggiata dal presunto illecito - onerata della relativa prova, trattandosi di azione c.d. *stand alone* - deve indicare stringenti elementi probatori a supporto delle proprie posizioni".

(41) A differenza delle "prove privilegiate", alle quali va attribuita un'attendibilità elevata in quanto sono assistite dalla definitività della decisione e dalla particolare autorevolezza in materia dell'organo dal quale promanano, la decisione con impegni vale come una presunzione semplice *ex art. 2729 c.c.*, della condotta anticoncorrenziale lamentata dalla parte attrice. Si veda, a tal fine la *landmark decision* del Tribunale di Milano nel caso *BT c. Vodafone* (Trib. Milano, sent., 28 luglio 2015), nel quale si legge che: "Se è vero che la presentazione degli impegni non costituisce ammissione di colpevolezza, non può tuttavia ignorarsi che l'art. 14 *ter* recita: 'le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione'. Nella specie, infatti, l'Agcm ha preso in esame le misure correttive oggetto degli impegni presentati da Vodafone in relazione alla loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, cosicché detto esame non può prescindere dalla ricognizione degli aspetti anticompetitivi considerati in fase di avvio del procedimento e dalla verifica dell'idoneità delle strategie promesse con gli impegni a far venire meno per il futuro i predetti profili anticoncorrenziali. Si ritiene quindi che la valutazione di idoneità degli impegni da parte dell'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, non possa che presupporre una condotta anticoncorrenziale (quantomeno ritenuta probabile alla luce dell'istruttoria condotta e delle contestazioni articolate, non trattandosi di un semplice sospetto) in considerazione della strumentalità dei primi per elidere conseguenze distorsive della seconda (e non per fornire regole orientative del mercato a prescindere dall'esigenza di eliminare condotte anticoncorrenziali)".

decisioni di chiusura dell'istruttoria AGCM con impegni rispetto alle decisioni di accertamento e condanna, ed avallata dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, è in linea con l'orientamento da ultimo recentemente espresso in sede europea dall'AG nel caso *Canal+*, che contribuisce a mettere in luce le differenze sostanziali tra decisioni con impegni e decisioni di accertamento e i loro riflessi a livello di prova nel giudizio civile per il risarcimento del danno *antitrust* (42).

Nella propria *Opinion* - volta a sollecitare la Corte di Giustizia ad interpretare l'art. 9, Reg. CE 1/2003 in un senso che onerasse la Commissione di una motivazione quanto più plausibile e strutturata possibile nelle proprie decisioni di accettazione degli impegni - l'AGCM ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, Reg. CE 1/2003, la Commissione "è dispensata dall'obbligo di qualificare e di constatare l'infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo e all'eventuale accettazione degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e in considerazione degli scopi che essa persegue" (43).

La previsione normativa sopra riportata, si traduce poi, nei fatti, nell'assenza di un *assessment* conclusivo da parte della Commissione circa la natura della violazione contestata: la decisione di accoglimento di impegni non richiede, infatti, l'accertamento di

un'infrazione, esonerando la Commissione dal livello di approfondimento istruttorio e motivazionale che incombe sulla stessa nel caso ordinario di un procedimento di accertamento di un illecito anticoncorrenziale e può essere presa senza sviluppare una robusta teoria del danno anticoncorrenziale, che è invece normalmente necessaria.

Il ragionamento dell'AGCM si conclude considerando che la decisione di accoglimento degli impegni - sebbene assunta senza una formale valutazione dell'infrazione contestata - sia comunque idonea a condizionare il giudice adito in sede nazionale, perché pone un consistente limite giuridico alla sua discrezionalità, limite connaturato alla natura decisoria del provvedimento di accettazione degli impegni e che impone di tenerne conto come principio di prova (44).

In questo scenario l'AGCM ha messo in luce come spetti alla Corte di Giustizia fornire alcuni chiarimenti interpretativi circa i limiti dell'esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione nella definizione del procedimento con impegni per evitare che, nell'attuale sistema di applicazione decentrata delle regole di concorrenza, vengano meno la prevedibilità delle decisioni delle autorità di concorrenza, con esiti pregiudizievoli per l'effettività della stessa azione *antitrust* (45).

(42) Corte di giustizia, conclusioni AG Pitruzzella del 7 maggio 2020, *Groupe Canal +/ Commissione*, EU:C:2020:355; il caso *Canal+* fa parte del filone di indagine della Commissione sui servizi di *pay-tv* offerti da Sky UK e dalle major americane al di fuori del territorio oggetto di licenza per la trasmissione di contenuti audiovisivi. Il procedimento dinanzi alla Commissione si è concluso con l'accettazione degli impegni presentati dalle parti e *Canal+* ha impugnato la decisione di accettazione degli impegni sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto sottoporre gli impegni presentati ad una valutazione circa la proporzionalità degli stessi rispetto agli effetti sui terzi derivanti dalla loro adozione, in particolare quando essi consistono in una dichiarazione unilaterale di non rispettare più alcune clausole di un accordo tra tale impresa e un'altra che, non essendo stata oggetto di indagine, non ha proposto né condiviso l'offerta di tali impegni (così par. 4 dell'*Opinion* citata).

(43) Corte di giustizia, sent., 29 giugno 2010, *Commissione/Alrosa*, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punto 40.

(44) "...i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni. Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisorio. Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all'articolo 4, paragrafo, 3 TUE, sia l'obiettivo di un'efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare

della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell'accordo di cui trattasi alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE" cfr. sent. *Gasorba*, cit., 29. Se così non fosse, si aprirebbe un pericoloso spazio a forti divergenze nell'applicazione in ogni Stato membro del diritto europeo della concorrenza che metterebbe a repentaglio il sistema di *enforcement* decentrato introdotto dal Reg. CE n. 1/2003.

(45) L'invito dell'AG è quello fondare la decisione di accogliere gli impegni su una "potenzialità di infrazione", cioè su un'analisi del comportamento tenuto dalle imprese e del contesto in cui si colloca che permetta di configurare come possibile e effettivamente probabile, anche se non ancora accertato, un danno alla concorrenza imputabile alle imprese in questione. Così facendo, se la preoccupazione riguarda un illecito per oggetto, la Commissione sarà tenuta a considerare il contesto giuridico ed economico in cui il comportamento in esame si inserisce; se l'impresa che ha adottato il comportamento oggetto dell'istruttoria oppure altri soggetti che, a diverso titolo, partecipano al procedimento hanno addotto elementi di giustificazione del comportamento che *prima facie* potrebbe apparire anticoncorrenziale, la Commissione, sia pure in modo sommario, dovrà prendere in esame tali elementi nella sua decisione (cfr. Conclusioni *Canal+*, cit., par. 129 ss.).

Disegno o modello registrato: requisiti

Tribunale UE, Sez. VI, 24 settembre 2019, n. T-219/18 - Pres. Berardis - Rel. Spineanu-Matei - Piaggio & C. S.p.a. c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato può essere fondata unicamente sull'esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Il settore di riferimento per identificare l'utilizzatore informato è quello degli "scooter", quale sottocategoria della categoria "Ciclomotori; motocicli".

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Sentenza del 22 giugno 1999, <i>Lloyd Schuhfabrik Meyer</i> , C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26; sentenza del 6 giugno 2013, <i>Kastenholz/UAMI - Qwatchme (Quadrante di orologio)</i> , T-68/11, EU:T:2013:298, punto 39; sentenza del 19 giugno 2014, <i>Karen Millen Fashions</i> , C-345/13, EU:C:2014:2013, punti 25 e 35; sentenza del 4 luglio 2017, <i>Murphy/EUIPO - Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico)</i> , T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43.
-----------------	--

Fatti

1 Il 19 novembre 2010, l'interveniente, la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario presso l'Ufficio dell'Unione europea per

la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione è raffigurato nelle sei vedute seguenti:



3 Conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di registrazione l'interveniente ha fatto valere un diritto di priorità per il disegno o modello contestato, fondato su una domanda di registrazione anteriore dello stesso disegno o modello depositata presso l'autorità cinese competente il 13 luglio 2010.

4 I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrano nella classe 12-11 ai sensi dell'accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell'8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: "Ciclomotori; motocicli".

5 La domanda di disegno o modello è stata pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2010/265, del 23 novembre 2010. Il disegno o modello è stato registrato con il numero 1783655-0002, con data di registrazione 19 novembre 2010 e priorità al 13 luglio 2010.

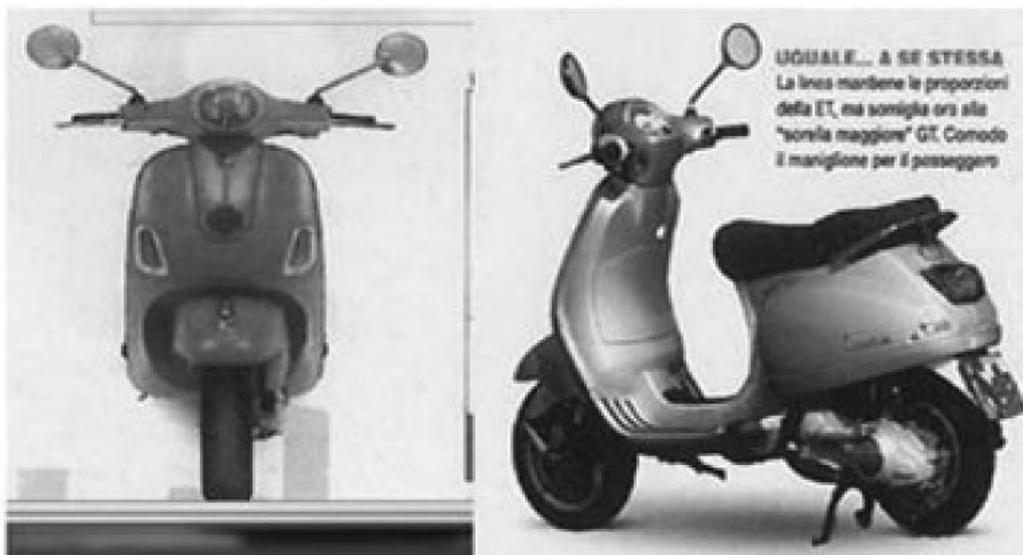
6 Il 6 novembre 2014 la ricorrente, la Piaggio & C. SpA, ha proposto dinanzi all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in forza

dell'art. 52 del regolamento n. 6/2002, relativamente ai prodotti indicati al precedente punto 4.

7 Le cause dedotte a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle previste all'art. 25, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento n. 6/2002.

8 In primo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente sosteneva che il disegno o modello contestato non soddisfaceva i requisiti della novità e del carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 di tale regolamento.

A sostegno delle sue dichiarazioni, la ricorrente sceglieva il disegno o modello anteriore commercializzato con la denominazione Vespa LX (in prosieguo: il "disegno o modello anteriore"), di cui dimostrava la divulgazione mediante immagini apparse nelle riviste specializzate Motociclismo del maggio 2005, In Sella dell'aprile 2005, e CityX del giugno 2009. Tali immagini e le didascalie che le accompagnavano sono riprodotte di seguito:



Brevetti, disegni e modelli Giurisprudenza

9 Secondo la ricorrente, il disegno o modello contestato era sostanzialmente identico al disegno o modello anteriore e suscitava la stessa impressione generale di quest'ultimo, il che consentiva di escluderne la novità e il carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.

10 In secondo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente sosteneva che la forma di *scooter* alla quale il disegno o modello anteriore era destinato ad essere incorporato era parimenti protetta, dalla legge italiana, come "marchio di fatto" tridimensionale non registrato, utilizzato in Italia dal 2005 (in prosieguo: il "marchio anteriore"). Secondo la ricorrente, tale marchio avrebbe acquisito, attraverso l'uso, un elevato carattere distintivo, in quanto le caratteristiche distintive della forma tridimensionale di *scooter* che esso tutela sono rimaste sostanzialmente invariate fin dalla creazione e la prima commercializzazione dello *scooter* Vespa da parte della ricorrente, che risalgono agli anni 1945-1946. Secondo la ricorrente, le caratteristiche distintive in parola erano le seguenti:

- la forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, di seguito raffigurata:



- la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, di seguito raffigurata:



- la forma a freccia dello scudo frontale, di seguito raffigurata:



11 La ricorrente sosteneva di avere fornito la prova dell'uso notorio del marchio anteriore e del rischio di confusione con il marchio anteriore generato nel pubblico di riferimento dal disegno o modello contestato.

12 In terzo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente faceva valere che il disegno o modello anteriore era protetto dal diritto d'autore italiano e da quello francese. Secondo la ricorrente, il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell'ingegno, era stato indebitamente utilizzato nel disegno o modello contestato.

13 Con decisione del 23 giugno 2015 la divisione di annullamento ha riconosciuto che il disegno o modello contestato era nuovo ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 5 del medesimo regolamento. Tuttavia, basandosi sul disegno o modello anteriore, essa ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in base al rilievo che esso era privo di carattere individuale ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo regolamento. Avendo concluso che il disegno o modello contestato era nullo a motivo del mancato rispetto di tale condizione richiesta dal regolamento n. 6/2002 ai fini della sua tutela, la divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse necessario esaminare le altre cause di nullità invocate dalla ricorrente, vale a dire quelle di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettere e) ed f), di detto regolamento.

14 Il 27 luglio 2015 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

15 Con decisione del 19 gennaio 2018 (in prosieguo: la "decisione impugnata"), la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso dell'interveniente, annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, essa ha ritenuto, innanzitutto, che le differenze tra i disegni o modelli in questione fossero sufficienti per escludere che il disegno o modello contestato fosse privo di novità rispetto al disegno o modello anteriore, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 5 del medesimo regolamento. Inoltre, contrariamente alla divisione di annullamento, essa ha concluso che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo regolamento. A tale proposito, la commissione di ricorso ha indicato, da un lato, che le differenze tra i disegni o modelli in questione erano numerose e sufficientemente marcate e, dall'altro, che il disegno o modello contestato produceva sull'utilizzatore informato dello stesso un'impressione generale diversa da quella suscitata dall'osservazione del disegno o modello anteriore. Infine, esercitando

le competenze della divisione di annullamento in forza dell'art. 60 del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso si è pronunciata sulle due ulteriori cause di nullità fatte valere dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento, vale a dire quelle di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettere e) ed f), di detto regolamento. Quindi, da un lato, essa ha concluso che il marchio anteriore non era utilizzato nel disegno o modello contestato, a motivo, in particolare, delle evidenti differenze di stile tra questi ultimi e dell'elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento del marchio anteriore, e che, pertanto, non era applicabile la causa di nullità prevista all'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. Dall'altro, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha ritenuto che la nullità del disegno o modello contestato per violazione del diritto d'autore italiano e di quello francese non fosse dimostrata, poiché il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell'ingegno, non era utilizzato nel disegno o modello contestato, essendo diverse la loro estetica e le impressioni da essi suscitate. (omissis).

In diritto

19 In via preliminare, posto che “confermare la validità del disegno o modello contestato” equivale a respingere il ricorso, occorre considerare il secondo capo delle conclusioni dell'interveniente come diretto, in sostanza, ad ottenere il rigetto del ricorso [v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, *Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX)*, T-58/16, non pubblicata, EU:T:2016:724, punto 15].

20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, attinenti, il primo, alla violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo regolamento, il secondo, alla violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento e, il terzo, alla violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo regolamento

21 Nell'ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la ricorrente aveva riconosciuto la mancanza di identità completa tra i disegni o modelli in questione e che le differenze tra loro esistenti non potevano essere qualificate come “dettagli irrilevanti”.

22 La ricorrente afferma, inoltre, che la commissione di ricorso ha errato nell'interpretazione ed applicazione dei principi di cui all'art. 6 del regolamento n. 6/2002, mentre, tenuto conto del disegno o modello anteriore, il disegno o modello contestato sarebbe privo di carattere individuale ai sensi di tale disposizione.

23 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente nel loro insieme.

24 Si deve ricordare che l'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

25 In forza dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

26 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

27 Preliminarmente, occorre rilevare che le considerazioni contenute ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata sono state formulate dalla commissione di ricorso nell'ambito del suo esame circa l'asserita mancanza di novità del disegno o modello contestato, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 5 di tale regolamento. Come da essa stessa confermato nel corso dell'udienza, la ricorrente non fa valere, a sostegno del proprio ricorso, né la violazione di tali disposizioni né un errore nel quale la commissione di ricorso sarebbe incorsa nell'ambito della sua valutazione della novità del disegno o modello contestato e riconosce la mancanza di identità tra i disegni o modelli in questione. Di conseguenza, la ricorrente non può contestare con esito positivo, nell'ambito del presente motivo di ricorso, vertente in particolare su una violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo regolamento, le valutazioni della commissione di ricorso di cui ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata, relative all'asserita mancanza di novità del disegno o modello contestato ai sensi dell'art. 5 di tale regolamento.

28 Per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, in primo luogo, va ricordato che, secondo l'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

29 La versione in italiano dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 aggiunge che l'impressione generale che un disegno o modello deve suscitare per poter ritenere che esso presenti un carattere individuale deve differire “in modo significativo” da quella suscitata in un utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

30 Occorre notare che, per giurisprudenza consolidata, la necessità di un'interpretazione uniforme di una disposizione del diritto dell'Unione europea richiede, in caso di

divergenza tra le diverse versioni linguistiche di quest'ultima, che la disposizione in questione sia interpretata in relazione al contesto e alla finalità della legislazione di cui essa fa parte. L'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione comporta, fra l'altro, un raffronto delle sue versioni linguistiche (v. sentenza del 23 dicembre 2015, *Firma Theodor Pfister*, C-58/15, non pubblicata, EU:C:2015:849, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31 Orbene, tra gli atti predisposti nell'ambito dell'iter che ha condotto all'adozione del regolamento n. 6/2002, la prima proposta, presentata dalla Commissione europea, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 29, pag. 20) includeva, in tutte le sue versioni linguistiche, la precisazione "in modo significativo" nel suo art. 6, paragrafo 1. In seguito al parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari" (GU 1994, C 388, pag. 9), secondo il quale l'espressione "in modo significativo" avrebbe comportato l'esclusione di numerosi disegni e modelli, specialmente di disegni tessili, dalla protezione prevista e che pertanto suggeriva di ometterla, tale precisazione è stata ritirata dall'art. 6, paragrafo 1, della proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2000, C 248 E, pag. 3), presentata dalla Commissione, in tutte le sue versioni linguistiche, tranne che nella versione italiana. Tale divergenza nella formulazione di detta disposizione si è mantenuta, nella sua versione italiana, nella proposta modificata di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2001, C 62 E, pag. 173), come infine presentata dalla Commissione.

32 Inoltre, dall'esame comparativo delle varie versioni linguistiche esistenti del regolamento n. 6/2002, ed in particolare del suo art. 6, paragrafo 1, emerge che tutte le versioni linguistiche di detto articolo, tranne la versione italiana, prevedono che si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

33 In tali circostanze, il Tribunale considera che la precisazione "in modo significativo" contenuta all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in una sola delle versioni linguistiche di questo ultimo costituisce, evidentemente, un infelice residuo dell'iter legislativo che ha preceduto l'adozione di detto regolamento.

34 Pertanto, l'art. 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere letto e applicato conformemente, da un lato, al suo tenore letterale, quale richiamato al precedente punto 32, risultante dalle varie versioni linguistiche attualmente vigenti del regolamento n. 6/2002, ad eccezione di quella italiana, e dall'altro, all'interpretazione uniforme e indipendente dalla versione linguistica considerata che la giurisprudenza ha dato di tale disposizione.

35 A tal fine, occorre ricordare che la condizione stabilita dall'art. 6 del regolamento n. 6/2002 va al di là di quella

imposta dall'art. 5 del medesimo regolamento, nella misura in cui un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato ai sensi del citato art. 6 può essere fondata unicamente sull'esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto [sentenza del 6 giugno 2013, *Kastenholz/UAMI - Qwatchme (Quadrante di orologio)*, T-68/11, EU:T:2013:298, punto 39]. Quindi, si devono individuare differenze sufficientemente marcate da creare impressioni generali dissimili [v. sentenza del 4 luglio 2017, *Murphy/EUIPO - Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico)*, T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

36 In secondo luogo, si deve osservare che il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 indica, segnatamente, che per valutare se un disegno o modello presenti un carattere individuale si dovrebbe stabilire se l'impressione generale da esso suscitata nell'utilizzatore informato che lo esamina differisca o meno nettamente da quella suscitata su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti. 37 A tal riguardo, l'art. 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 6/2002] (GU 2002, L 341, pag. 28), specifica che, qualora la causa di nullità si riferisca al fatto che il disegno o modello comunitario registrato non soddisfa le condizioni di cui, tra l'altro, all'art. 6 del regolamento n. 6/2002, la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l'indicazione e la riproduzione dei disegni o modelli anteriori idonei a precludere il carattere individuale del disegno o modello comunitario registrato nonché i documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori.

38 Orbene, come confermato in udienza, a sostegno del presente motivo di ricorso, la ricorrente ha scelto, rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti cui fa riferimento il considerando 14 del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello anteriore, nella misura in cui esso riproduce le caratteristiche illustrate al precedente punto 10, del quale ha presentato talune riproduzioni che ne attestano l'esistenza e la divulgazione.

39 In terzo luogo, si deve ricordare che l'art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell'accertare il carattere individuale di un disegno o modello, si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare lo stesso.

40 È alla luce di tali considerazioni che occorre accertare se il disegno o modello contestato sia privo di carattere individuale ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 6/2002 rispetto al disegno o modello anteriore.

Sull'utilizzatore informato del disegno o modello contestato e sul margine di libertà dell'autore

41 Nella fattispecie, innanzitutto, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 30 a 32 della decisione impugnata, che il settore di riferimento in considerazione del quale si doveva identificare l'utilizzatore informato del disegno o modello contestato era quello degli "scooter", quale sottocategoria della categoria "Ciclomotori; motocicli".

42 Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, secondo cui il settore di riferimento sarebbe quello della sottocategoria degli "scooter classici", si deve confermare che il settore di riferimento è quello, fatto proprio dalla commissione di ricorso e non contestato dalla ricorrente, degli "scooter". Infatti, quest'ultimo tiene conto dell'indicazione, contenuta nella domanda di registrazione, dei prodotti "Ciclomotori; motocicli" ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato, ma altresì del disegno o modello contestato stesso, nella misura in cui consente di identificare gli "scooter" all'interno della categoria di prodotti più ampia indicata in sede di registrazione e, di conseguenza, di determinare effettivamente l'utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, *Grupo Promer Mon Graphic/UAMI - PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare)*, T-9/07, EU:T:2010:96, punto 56].

43 Inoltre, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 33 a 35 della decisione impugnata, che l'utilizzatore informato del disegno o modello contestato era la persona che impiegava uno scooter per i propri spostamenti, conosceva i vari disegni o modelli di scooter esistenti in commercio e disponeva di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che tali prodotti contengono di norma. Essa ha aggiunto che, dato il suo interesse per i veicoli in questione, detta persona poteva essere intesa come un utilizzatore al tempo stesso dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al design e all'estetica dei prodotti in questione.

44 Con riferimento al margine di libertà dell'autore del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 36 a 41 della decisione impugnata, che i fattori che condizionavano, in certa misura, la libertà progettuale in materia di scooter non erano le tendenze in materia di design, né l'eventuale affollamento del settore, ma erano principalmente legati alla tipologia e alla funzione del veicolo, poiché lo scooter doveva consentire al guidatore di mantenere il busto eretto, le gambe piegate a circa 90° e i piedi comodamente appoggiati su una pedana centrale. Lo scooter doveva, inoltre, possedere ruote di diametro limitato, uno scudo anteriore di protezione e una carenatura che coprisse il motore. Di conseguenza, la libertà creativa poteva manifestarsi nel disegno dello scudo, della pedana, della carenatura, dei parafranghi, della sella, delle ruote nonché nel disegno e posizionamento della fanaleria anteriore e posteriore. La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che il margine di libertà dell'autore poteva essere definito almeno medio.

45 Occorre procedere al confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in questione sulla base delle predette constatazioni della commissione di ricorso, peraltro non contestate dalle parti.

Sul confronto tra le impressioni generali suscitate nell'utilizzatore informato dai disegni o modelli in questione

46 Secondo la giurisprudenza, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi,

individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Pertanto, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, *Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013*, punti 25 e 35).

47 Il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un'impressione generale, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, di differenza o di assenza di "déjà vu" rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 7 novembre 2013, *Budziewska/UAMI - Puma (Felino balzante)*, T-666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

48 Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, in particolare, il comparto industriale cui appartiene (v. considerando 14 del regolamento n. 6/2002), il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (v. art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002), un eventuale affollamento dello stato dell'arte, che, sebbene non possa essere considerato un limite alla libertà dell'autore, può essere tale da rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o i modelli comparati, nonché la maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione, in particolare in funzione delle manipolazioni che normalmente subisce in tale occasione (v. sentenza del 7 novembre 2013, *Felino balzante*, T-666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

49 Dato che la ricorrente ha scelto, rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, il disegno o modello anteriore, occorre confrontare, da un lato, l'impressione generale prodotta da quest'ultimo, e, dall'altro, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, *Shenzhen Taiden/UAMI - Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione)*, T-153/08, EU:T:2010:248, punti 23 e 24].

50 In primo luogo, si deve constatare che la ricorrente non ha fondati motivi per sostenere che la circostanza per cui i disegni o modelli in questione presentino diversi elementi in comune e abbiano una forma generale molto simile consente di concludere che il disegno o modello contestato suscita un'impressione generale di *déjà vu* rispetto al disegno o modello anteriore.

51 Infatti, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, mentre il disegno o modello contestato è dominato da linee tendenzialmente angolose, nel disegno o modello anteriore prevalgono linee arrotondate. Di conseguenza, i disegni o modelli in questione trasmettono all'utilizzatore informato - al quale devono essere ascritte una diligenza e una sensibilità particolari, specialmente riguardo al *design* e all'estetica dei prodotti interessati - impressioni contrapposte.

52 Occorre inoltre ricordare che non può escludersi che, in sede di confronto tra i disegni o modelli, nell'impressione suscitata da ciascuno di essi siano predominanti talune caratteristiche dei prodotti o delle parti dei prodotti interessati. Tuttavia, per stabilire se una data caratteristica sia predominante in un prodotto, oppure in una parte dello stesso, è necessario valutare l'influenza più o meno marcata esercitata dalle varie caratteristiche del prodotto o della parte di cui trattasi sull'aspetto di detto prodotto o di detta parte [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, *Merlin e a./UAMI - Dusyma (Giochi)*, T-231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 36].

53 La ricorrente fa valere determinate caratteristiche di forma quali caratteristiche distintive del disegno o modello anteriore sulle quali si fonderebbero le somiglianze tra i disegni o modelli in questione. Si tratta della forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, della forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale e della forma a freccia dello scudo frontale, alle quali il Tribunale di Torino (Italia), nell'ambito di una controversia tra l'interveniente e la ricorrente, avrebbe aggiunto la sagoma a goccia della scocca, con sentenza n. 1900/2017 del 6 aprile 2017 (in prosieguo: la "sentenza del Tribunale di Torino"), confermata dalla Corte d'appello di Torino (Italia) con sentenza n. 677/2019 del 12 dicembre 2018 (in prosieguo: la "sentenza della Corte d'appello di Torino"). Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non ha dimostrato né che l'utilizzatore informato effettivamente riconoscerebbe che tali caratteristiche erano predominanti nell'aspetto del disegno o modello anteriore, né che simili caratteristiche si ritrovavano anche nel disegno o modello contestato, esercitando sull'aspetto di quest'ultimo un'influenza analoga a quella da esse esercitata sul disegno o modello anteriore.

54 Infine, occorre rilevare che sono inconferenti gli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, gli elementi comuni ai disegni o modelli in questione si ritrovano anche nelle altre versioni dello *scooter* Vespa sin dal momento della sua creazione e prima commercializzazione da parte della ricorrente, che risalgono agli anni 1945-1946, e, dall'altro, il modello di *scooter* Vespa S incorpora, in particolare, un faro quadrangolare e taluni elementi rettilinei.

Infatti, per i motivi esposti ai precedenti punti 38 e 49, siffatti argomenti sono ininfluenti ai fini dell'esame del carattere individuale del disegno o modello contestato, il quale deve essere valutato unicamente alla luce del disegno o modello anteriore scelto dalla ricorrente, rispetto a

qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

55 In secondo luogo, per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo cui le differenze messe in evidenza dalla commissione di ricorso riguardano essenzialmente dettagli irrilevanti, si deve osservare che tali differenze hanno scarsa importanza nell'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto quando non sono sufficientemente marcate per distinguere i prodotti in questione nella percezione dell'utilizzatore informato oppure per controbilanciare le somiglianze accertate tra detti disegni o modelli [v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI - Wenf International Advisers (Cavatappi)*, T-337/12, EU:T:2013:601, punti da 49 a 54].

56 Orbene, la ricorrente non può invocare con esito positivo il fatto che le differenze rilevate dalla commissione di ricorso siano poco rilevanti nell'ambito di un esame teorico ed ancor meno decisive nel contesto di un "esame nella vita reale" dei disegni o modelli in questione, sulla base del rilievo che, quando lo usa, l'utilizzatore informato vedrebbe lo *scooter* da una prospettiva compresa fra i 45° e i 60°.

57 In effetti, anzitutto, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non si deve riconoscere alla prospettiva che si adotta quando si usano prodotti ai quali i disegni o modelli in questione sono destinati ad essere incorporati un'importanza preponderante ai fini della valutazione della percezione dell'aspetto, da parte dell'utilizzatore informato, dei disegni o modelli in questione, dato che quest'ultimo fonda la sua scelta di acquistare e la decisione di impiegare i prodotti interessati anche sul loro *design* [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, *Senz Technologies/UAMI - Impliva (Ombrelli)*, T-22/13 e T-23/13, EU:T:2015:310, punto 97 (non pubblicata)].

58 Inoltre, dopo un dettagliato confronto delle vedute frontali, laterali e posteriori dei disegni e modelli in questione, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che le differenze che li contraddistinguevano erano numerose e significative e non sarebbero sfuggite all'attenzione di un utilizzatore informato, il quale, come osservato al precedente punto 43, conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che questi disegni o modelli contengono di norma e, dato il suo interesse per i prodotti di cui trattasi, può essere inteso come un utilizzatore al tempo stesso dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al *design* e all'estetica dei prodotti stessi.

59 Ancora, conformemente alla giurisprudenza, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ristretta, tanto più le piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto sono sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Per converso, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno le piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto sono sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato

un'impressione generale diversa [v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, *Chanel/EUIPO - Jing Zhou e Golden Rose 999 (Ornamento)*, T-57/16, EU:T:2017:517, punto 30]. Nel caso di specie, tuttavia, le differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione - quali constatate dalla commissione di ricorso ai punti da 44 a 47 della decisione impugnata e riguardanti anche gli elementi per i quali può manifestarsi la libertà dell'autore - sono numerose e significative, di modo che il margine di libertà dell'autore, che è stato definito come almeno medio, non può condizionare la conclusione riguardo all'impressione generale suscitata da ciascuno di tali disegni o modelli.

60 Infatti, le differenze concernenti il fanale, lo scudo frontale, l'elemento centrale visibile sullo scudo, la presa d'aria o la griglia di protezione dell'avvisatore acustico, le frecce ed il profilo della parte inferiore del parafrangente rafforzano l'aspetto angoloso del disegno o modello contestato rispetto al disegno o modello anteriore, caratterizzato da un aspetto più sinuoso. Analogamente, la forma della carenatura posteriore - un semicerchio nettamente affusolato nel disegno o modello anteriore e rigorosamente geometrico nel disegno o modello contestato - conferma una simile percezione. Inoltre, la carenatura, che lascia totalmente scoperta la ruota nel disegno o modello contestato, a differenza di quanto accade nel disegno o modello anteriore, il disegno e la posizione dei fanali, che, nel disegno o modello contestato, hanno grosso modo la stessa dimensione, formano un tutt'uno e sono posizionati sul bordo inferiore della scocca, mentre nel disegno o modello anteriore hanno dimensioni nettamente diversificate, sono separati e collocati in posizioni diverse, il disegno del maniglione, verticale nel disegno o modello contestato ed essenzialmente orizzontale del disegno o modello anteriore, costituiscono anch'esse differenze significative che influiscono sull'impressione generale suscitata da ciascuno dei disegni o modelli in questione.

61 Ne consegue che le differenze che la commissione di ricorso ha giustamente constatato tra i disegni o modelli in questione, che vertono anche sugli elementi che la ricorrente invoca quali caratteristiche distintive del disegno o modello anteriore, sono percepibili dall'utilizzatore informato e influenzano l'impressione generale che i disegni o modelli in questione suscitano in quest'ultimo, e ciò a prescindere dalla prospettiva dalla quale l'utilizzatore informato osserverà i suddetti disegni o modelli.

62 In terzo luogo, senza sollevare un motivo di ricorso autonomo vertente su un presunto vizio di motivazione della decisione impugnata, la ricorrente deduce che la commissione di ricorso non ha motivato in modo adeguato le ragioni per le quali si è discostata dalle valutazioni di fatto già compiute dalla divisione di annullamento. Siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso, che non è vincolata dalle valutazioni di fatto compiute dalla divisione di annullamento, ha spiegato in modo giuridicamente adeguato i motivi, esposti ai precedenti punti da 58 a 61, in base ai quali essa era pervenuta, a seguito dell'esame nel merito del ricorso e all'esito di una valutazione tecnica oggettiva delle

differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione, a conclusioni diverse da quelle della divisione di annullamento.

63 Da tutto ciò che precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione quando ha affermato, ai punti 49 e 51 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore suscitavano nell'utilizzatore informato impressioni generali diverse e ne ha tratto la conclusione che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 6/2002 rispetto al disegno o modello anteriore.

64 Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul secondo motivo di ricorso, riguardante una violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002

65 A sostegno del secondo motivo di ricorso, la ricorrente invoca la nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, poiché quest'ultimo utilizzerebbe un segno distintivo anteriore di cui essa sarebbe titolare.

66 Si deve ricordare che l'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell'Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto tale segno conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso.

67 In forza della giurisprudenza, una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sulla causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, può essere accolta solo qualora si concluda che il pubblico di riferimento riterrà che, nel disegno o modello comunitario oggetto di tale domanda, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno della domanda di nullità [sentenza del 12 maggio 2010, *Beifa Group/UAMI - Schwan-Stabilo Schwanhäußler (Strumento di scrittura)*, T-148/08, EU:T:2010:190, punto 105].

L'esame di tale causa di nullità deve fondarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento ha del segno distintivo invocato a sostegno di detta causa, nonché sull'impressione complessiva che tale segno produce sul pubblico (sentenza del 12 maggio 2010, *Strumento di scrittura*, T-148/08, EU:T:2010:190, punto 120).

68 Come confermato in udienza dalla ricorrente, il segno da essa invocato a sostegno del motivo di ricorso qui in esame è il marchio anteriore, costituito dalla forma tridimensionale di *scooter* protetta altresì dal disegno o modello anteriore, che sarebbe riconosciuto e utilizzato sin dal 2005 in Italia, pur non risultando, alla data della decisione impugnata, registrato.

69 Ai sensi dell'art. 2 del Codice italiano della proprietà industriale, i diritti di proprietà industriale si acquistano secondo le modalità previste dalla legge e sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. In base alla legislazione e alla giurisprudenza italiane pertinenti, un marchio nazionale anteriore non registrato è protetto qualora esso presenti le stesse caratteristiche di novità e di originalità

proprie di un marchio registrato. Se è stato in precedenza oggetto di un uso notorio, che deve essere inteso come conoscenza effettiva da parte del pubblico di riferimento, il marchio anteriore in questione esclude la registrazione di un segno successivo che sia identico o simile ad esso oppure, se del caso, comporta la nullità della registrazione di quest'ultimo.

70 Per quanto riguarda la censura della ricorrente avente ad oggetto il fatto che la commissione di ricorso ha basato la propria decisione su un'interpretazione personale delle disposizioni applicabili e su una valutazione soggettiva delle prove da essa fornite, si deve rilevare che siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso ha esaminato se, alla data del deposito del disegno o modello contestato, il marchio anteriore era utilizzato in modo tale da aver acquisito una notorietà tra il pubblico italiano di riferimento per essere legittimamente rivendicato, in base alla legislazione e alla giurisprudenza italiane, ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

71 Nel compiere il suo esame, la commissione di ricorso ha tenuto conto delle prove depositate dalla ricorrente. Da un lato, correttamente, ha escluso la rilevanza, in primo luogo, dei dati relativi alle vendite e alle quote di mercato nonché delle informazioni riguardanti l'attività pubblicitaria della ricorrente, poiché essi non riguardavano esclusivamente il marchio anteriore, e, in secondo luogo, delle certificazioni di vendita, le quali non indicavano in modo sufficientemente preciso se riguardavano solo ed esclusivamente l'Italia, che è il territorio nel quale il marchio anteriore si assumeva essere protetto.

72 Dall'altro lato, la commissione di ricorso ha esaminato l'indagine demoscopica prodotta dalla ricorrente quale prova della circostanza che il marchio anteriore godeva di un'effettiva riconoscibilità da parte del pubblico italiano di riferimento e che, in particolare, la forma tridimensionale di *scooter* da esso protetta era associata alla ricorrente e aveva acquisito un carattere distintivo attraverso il suo uso.

73 Per quanto riguarda la censura dell'interveniente secondo cui il marchio anteriore non potrebbe essere legittimamente invocato dalla ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, si deve osservare che la sentenza del Tribunale di Torino, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Torino, ha riconosciuto l'esistenza e la validità del marchio anteriore. Tuttavia, una siffatta constatazione non è ancora definitiva, come osserva l'interveniente nelle sue risposte del 16 maggio 2019 al quesito posto dal Tribunale.

74 Pertanto, a prescindere dalla questione se il marchio anteriore possa essere legittimamente invocato, in base al diritto italiano, ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, occorre esaminare se a ragione la commissione di ricorso abbia respinto la domanda di nullità del disegno o modello contestato basandosi su tale disposizione, dopo aver rilevato che il marchio anteriore non era utilizzato nel disegno o modello contestato e che nel pubblico di riferimento non

si ravvisava alcun rischio di confusione del marchio anteriore con il disegno o modello contestato.

Sul pubblico di riferimento

75 Nell'ambito dell'analisi del conflitto tra il disegno o modello contestato e il marchio anteriore, occorre prendere in considerazione il consumatore medio, ovvero sia il consumatore che si reputa essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, appartenente al pubblico di riferimento dei prodotti interessati dal marchio anteriore, vale a dire gli "scooter" quali sottocategoria della categoria "Ciclomotori; motocicli", come risulta dalla decisione impugnata e dalle conferme fornite dalle parti in udienza.

76 Occorre altresì prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi (sentenza del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26).

77 Nella fattispecie, dato che gli *scooter* sono beni durevoli relativamente costosi, il consumatore medio presterà un livello di attenzione elevato, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 75 della decisione impugnata. 78 Ne consegue che è in considerazione del consumatore medio, quale definito ai precedenti punti 75 e 77, il quale farà la sua scelta d'acquisto anche sulla base di considerazioni estetiche, che occorre esaminare se nel disegno o modello contestato venga utilizzato il marchio anteriore e se sussista un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Sull'utilizzo, nel disegno o modello contestato, del marchio anteriore e sull'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento

79 In primo luogo, posto che, come evidenziato al precedente punto 68, la ricorrente ha circoscritto al marchio anteriore il diritto sulla base del quale ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, l'eventuale presenza, negli *scooter* Vespa precedenti l'anno 2005, di elementi comuni al marchio anteriore non è rilevante ai fini della valutazione dell'utilizzo di quest'ultimo nel disegno o modello contestato, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso.

80 In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente come costituenti le caratteristiche distintive della forma tridimensionale di *scooter* protetta dal marchio anteriore che sarebbero stati indebitamente riprodotti nel disegno o modello contestato, segnatamente la forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale e la forma a freccia dello scudo frontale, a cui la sentenza del Tribunale di Torino ha aggiunto la forma a goccia della scocca, si deve rilevare che la valutazione dell'eventuale utilizzo di tali caratteristiche nel disegno o modello contestato presuppone un confronto tra la forma protetta da quest'ultimo e quella del marchio anteriore.

81 Orbene, come rilevato dalla commissione di ricorso ai punti da 84 a 86 della decisione impugnata, il consumatore medio, che non è un esperto dotato di competenze tecniche approfondite, nell'osservare la forma tridimensionale di *scooter* protetta dal marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato non giungerà ad identificare spontaneamente la forma ad X tra la carenatura posteriore ed il sottosella oppure la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, né noterà in modo automatico la forma a freccia dello scudo frontale, quand'anche dovesse prestare un livello di attenzione elevato. Riguardo alla scocca, egli noterà piuttosto la differenza tra la forma affusolata della scocca del marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato, più simile invece a quella di un semicerchio.

82 Più in generale, a prescindere dalla questione se il pubblico di riferimento distinguerà gli elementi invocati dalla ricorrente, menzionati al precedente punto 81, come costituenti le caratteristiche distintive del marchio anteriore, il consumatore medio, che presta un livello di attenzione elevato, percepirà lo stile, le linee e l'aspetto che caratterizzano la forma tridimensionale di *scooter* protetta dal marchio anteriore come diversi, sul piano visivo, da quelli del disegno o modello contestato.

83 Di conseguenza, si deve approvare la constatazione della commissione di ricorso secondo cui sussistono differenze tra l'aspetto delle forme del marchio anteriore e l'aspetto di quelle del disegno o modello contestato. Tali differenze hanno ad oggetto anche gli elementi indicati dalla ricorrente come costituenti le caratteristiche distintive del marchio anteriore.

84 Per compensare tali differenze visive, la ricorrente non può invocare con esito positivo né l'identità dei prodotti interessati dal marchio anteriore e dal disegno o modello contestato, né l'uso notorio sul mercato italiano della forma tridimensionale di *scooter* protetta dal marchio anteriore per i suddetti prodotti, così come attestato dall'indagine demoscopica da essa prodotta.

85 Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 87 della decisione impugnata, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le informazioni contenute nella suddetta indagine demoscopica non consentono di stabilire se il pubblico di riferimento associ in concreto la forma tridimensionale di *scooter* protetta dal marchio anteriore al disegno o modello contestato e, quindi, di accertare l'utilizzo del marchio anteriore nel disegno o modello contestato.

86 In terzo luogo, si deve rilevare che l'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 è applicabile nel caso in cui sia utilizzato non soltanto un segno identico a quello invocato a sostegno della domanda di nullità, ma anche un segno simile [sentenze del 12 maggio 2010, *Strumento di scrittura*, T-148/08, EU:T:2010:190, punto 52, e del 9 settembre 2015, *Dairek Attoumi/UAMI - Diesel (DIESEL)*, T-278/14, non pubblicata, EU:T:2015:606, punto 85], qualora possa essere accertata l'esistenza di un rischio di confusione tra i suddetti segni nella percezione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 maggio 2010, *Strumento di scrittura*, T-148/08, EU:T:2010:190, punto 54).

87 Secondo una consolidata giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, e in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contraddistinti [v. sentenza del 25 aprile 2013, *Chen/UAMI - AM Denmark (Dispositivo di pulizia)*, T-55/12, non pubblicata, EU:T:2013:219, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

88 Tuttavia, nell'ipotesi in cui si giunga alla conclusione che il pubblico di riferimento non percepirà che, nel disegno o modello comunitario oggetto della domanda di nullità, viene utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno di tale domanda, si può evidentemente escludere qualsiasi rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2010, *Strumento di scrittura*, T-148/08, EU:T:2010:190, punto 106).

89 Nella sentenza del Tribunale di Torino, il giudice nazionale ha concluso che il disegno o modello contestato presentava notevoli differenze estetiche rispetto al marchio anteriore, che riguardavano anche le caratteristiche distintive di quest'ultimo e che erano tali da escludere qualsiasi rischio di confusione nella percezione del pubblico di riferimento, con la conseguenza che occorreva respingere la censura con cui si allegava la contraffazione del marchio anteriore da parte del disegno o modello contestato. Tali conclusioni, contenute nella sentenza del Tribunale di Torino, non sono state contestate dalla ricorrente e dall'interveniente e sono pertanto passate in giudicato, come constatato dalla sentenza della Corte d'appello di Torino e come confermato dalle parti nelle loro risposte del 16 e 17 maggio 2019 al quesito posto dal Tribunale.

90 Da tutto quanto precede risulta che il consumatore medio, il quale presta un livello di attenzione elevato, escluderà - a motivo, da un lato, dell'impressione visiva d'insieme suscitata dal marchio anteriore, che è diversa da quella suscitata dal disegno o modello contestato, e, dall'altro, dell'importanza rivestita dall'estetica nella scelta da lui compiuta - che nel disegno o modello contestato sia fatto uso del marchio anteriore, malgrado l'identità dei prodotti interessati.

91 Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione quando, ai punti 73 e 88 della decisione impugnata, ha affermato che non sussisteva alcun rischio di confusione, che comprendeva il rischio di associazione, per il pubblico di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

92 Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002

93 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la nullità del disegno o modello contestato dovrebbe essere pronunciata anche sulla base dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, in applicazione della legislazione e dei principi del diritto d'autore italiano e di quello francese.

94 Per quanto riguarda l'asserita utilizzazione di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore italiano, segnatamente dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166, del 16 luglio 1941), come modificata, nel ricorso la ricorrente ha fatto riferimento alla "forma della Vespa" oppure alla "Vespa". La ricorrente sostiene che il nucleo artistico e creativo de "la Vespa", costituito dalle caratteristiche di forma ricordate ai precedenti punti 10 e 53, risale agli anni 1945 e 1946 e che tale cuore creativo è protetto dal diritto d'autore italiano, senza che sia possibile distinguere tra i vari modelli di ciclomotori Vespa, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Torino. Infatti, grazie a tali caratteristiche, rimaste sostanzialmente immutate dalla creazione e dalla prima commercializzazione del primo modello da parte della ricorrente, la Vespa sarebbe divenuta un'icona, simbolo del costume e del *design* artistico italiano. In udienza, la ricorrente ha precisato che il disegno o modello anteriore ingloba il nucleo artistico e creativo della Vespa originale, segnatamente le caratteristiche di forma sopra menzionate.

95 Per quanto riguarda l'asserita utilizzazione di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore francese, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del 7 febbraio 2013 del *tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), che avrebbe a sua volta riconosciuto che la "Vespa", e in particolare quella corrispondente al disegno o modello anteriore, soddisferebbe le condizioni per essere tutelata dal diritto d'autore francese, in applicazione dell'art. L 111-1 del *code de la propriété intellectuelle* (codice della proprietà intellettuale) francese, a motivo del suo aspetto complessivo caratterizzante e della sua forma peculiare, dotata di un "carattere arrotondato, femminile e 'vintage'", che recano l'impronta delle scelte estetiche e della personalità dell'autore.

96 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente nel loro insieme.

97 Innanzitutto, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro. Pertanto, tale tutela può essere invocata dal titolare del diritto d'autore quando, conformemente al diritto dello Stato membro che gli conferisce la protezione, egli può vietare detta utilizzazione del disegno o modello in questione (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2013, *Quadrante di orologio*, T-68/11, EU:T:2013:298, punto 79).

98 Inoltre, secondo la giurisprudenza, il ricorrente che si avvalga della causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 deve fornire gli elementi atti a dimostrare che il disegno o modello

contestato costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore dello Stato membro interessato (ordinanza del 17 luglio 2014, *Kastenholz/UAMI*, C-435/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2124, punto 55).

99 Infine, dal combinato disposto dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3 del regolamento n. 6/2002 e dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, deriva, in primo luogo, che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro, in secondo luogo, che tale nullità può essere richiesta unicamente dal titolare del diritto d'autore e, in terzo luogo, che tale domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari sull'opera protetta su cui si fonda nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente la nullità è titolare del diritto d'autore [sentenza del 23 ottobre 2013, *Viejo Valle/UAMI Établissement Coquet (Tazza e piattino con striature)*, T-566/11 e T-567/11, EU:T:2013:549, punto 47].

100 In primo luogo, occorre identificare l'opera invocata dalla ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la quale, benché protetta dal diritto d'autore italiano e da quello francese, sarebbe indebitamente utilizzata nel disegno o modello contestato.

101 Al riguardo, da un lato, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 99 della decisione impugnata, che l'unica opera identificata dalla ricorrente con la precisione necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 era quella corrispondente al disegno o modello anteriore, dato che l'opera per la quale era possibile far valere la causa di nullità di cui all'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 non poteva essere un agglomerato di versioni stilistiche di un prodotto nell'arco di vari decenni. Dall'altro lato, la commissione di ricorso ha attribuito all'opera, corrispondente al disegno o modello anteriore, una creatività ed un valore artistico, sulla base delle conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino, che a sua volta rinviava alla sentenza del 7 febbraio 2013 del *tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi). Dette sentenze avrebbero riconosciuto il carattere di opera protetta, ai sensi del diritto d'autore italiano e di quello francese, del modello di *scooter* corrispondente al disegno o modello anteriore.

102 Tali constatazioni devono essere avallate, in quanto riprendono il principio secondo cui il diritto d'autore tutela l'espressione delle idee e non le idee stesse. Infatti, il disegno o modello anteriore ingloba il nucleo della "Vespa" originale, vale a dire le caratteristiche di forma richiamate ai precedenti punti 10 e 53, ed è in quanto espressione concreta di siffatto nucleo artistico e creativo che essa può essere oggetto di tutela sulla base del diritto d'autore italiano. Analogamente, il disegno o modello anteriore presenta un aspetto complessivo caratterizzante e una forma peculiare, dotata di un "carattere arrotondato,

femminile e 'vintage'", che possono essere oggetto di tutela sulla base del diritto d'autore francese.

103 In secondo luogo, occorre verificare se, nel disegno o modello contestato, esista un'"utilizzo non autorizzato" del disegno o modello anteriore, quale opera protetta dal diritto d'autore italiano e da quello francese, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002.

104 Orbene, ai sensi del diritto italiano, non è ravvisabile, nel disegno o modello contestato, un'utilizzazione del nucleo artistico e creativo costituito dalle caratteristiche di forma richiamate ai precedenti punti 10 e 53. Infatti, tra la carenatura posteriore ed il sottosella nonché tra il sottosella e lo scudo frontale, il disegno o modello contestato presenta piuttosto linee dall'aspetto angoloso. Il suo scudo frontale appunto rappresenta più una "cravatta", fino al parafrangente, che una freccia. Per quanto riguarda la scocca, la forma di quella del disegno o modello contestato non è affusolata, contrariamente alla

forma a goccia della scocca del disegno o modello anteriore.

105 L'aspetto complessivo caratterizzante e la forma peculiare, dotata di un "carattere arrotondato, femminile e 'vintage'", del disegno o modello anteriore non possono neanche rinvenirsi nel disegno o modello contestato, caratterizzato da linee rette e da angoli, con la conseguenza che le impressioni che scaturiscono dall'opera corrispondente al disegno o modello anteriore e dal disegno o modello contestato sono diverse, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 114 della decisione impugnata.

106 Risulta da tutto quanto precede che la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione allorché, al punto 115 della decisione impugnata, ha considerato, sulla base degli elementi a sua disposizione, che il modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore, protetto dal diritto d'autore italiano e da quello francese, non era oggetto di un'utilizzazione non autorizzata nel disegno o modello contestato.

(*omissis*).

Modello di scooter e carattere individuale: il caso Vespa

di Debora Brambilla (*)

Il Tribunale UE si pronuncia ancora in materia di nullità di un modello comunitario di scooter registrato da una società cinese per mancanza dei requisiti della novità e del carattere individuale rispetto al disegno o modello anteriore che ha trovato attuazione nella Vespa LX, realizzata dalla Piaggio per celebrare i sessant'anni dalla nascita della prima Vespa.

Pur condivisibili e pacifiche l'interpretazione delle norme sul modello comunitario e le considerazioni sul requisito del carattere individuale e sulla figura dell'utilizzatore informato in generale, non altrettanto le conclusioni della decisione secondo cui il modello della società cinese è valido in quanto dotato di carattere individuale. L'individuazione di elementi obiettivi su cui ancorare la sussistenza del requisito in concreto ridurrebbe l'incertezza delle decisioni in materia

Premesse: design e tutela

La decisione che qui si commenta ha ad oggetto uno dei più celebri prodotti del design italiano, vero e proprio oggetto di culto oltre che emblema dello stile italiano sulle due ruote per diverse generazioni di giovani, e meno giovani, di tutto il mondo: la Vespa.

La vicenda suscita un certo *appeal* non solo perché la "Vespa", dalla sua prima progettazione e presentazione al pubblico negli anni 1945-1946, è stata sino ad oggi rinnovata nel tempo, pur mantenendo sempre la sua *distintività*, ma anche per le numerose pronunce giuri-

sprudenziali italiane e straniere di cui è stata protagonista, rappresentando, suo malgrado, un chiaro esempio di quanto sia alla notorietà di un prodotto direttamente proporzionale la sua copiatura.

Può dirsi, senza timor di smentita, che la Vespa non è semplicemente un simbolo del design, ma è, essa stessa, il design.

È, come il design, espressione di un'intera tradizione culturale, che si è storicamente manifestata nel prodotto e la cui estetica ha saputo ingentilire la concretezza dell'oggetto meccanico; oggetto in cui si avverte la presenza di un elemento inafferrabile, ma

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

percepibile, che un tempo fu opportunamente definito quel “non so che” (1) che lo distingue dal resto (2).

Il *design*, proprio come la Vespa, è per citare un’espressione felice, un vero e proprio “progetto della bellezza”, ovvero lo spazio progettuale nel quale molteplici elementi si compongono in una forma che fa del semplice corpo tecnico un oggetto saturo di senso. Del resto, la storia del *design* ha registrato costantemente episodi nei quali la forma del prodotto industriale ha dato vita a una nuova bellezza sociale che, per quanto fiorita nell’ambito dell’esperienza quotidiana collettiva, ha pure impresso i suoi tratti distintivi sulla fisionomia dell’epoca. Lo stile della “cosa” ha dato forma a uno stile di vita nel quale i consumatori hanno trovato una propria dignità e identità estetica (3).

Non sorprende pertanto il legame, che nel corso del tempo si è sempre più consolidato, tra l’estetica del prodotto e l’economia: il fattore economico è stato infatti necessario alla scienza estetica per la produzione in serie così come, parallelamente, per l’economia l’interesse all’estetica ha rappresentato, e continua a rappresentare, uno strumento operativo strategico di notevole rilievo (4).

Del resto, in un mercato in cui l’offerta dei beni è consistente, alla concorrenza sul prezzo si affiancano o si preferiscono tecniche concorrenziali fondate sull’innovazione e la differenziazione.

Questi mezzi, da un lato, procurano un vantaggio che i concorrenti non potranno recuperare se non con una certa preparazione, e dunque in tempi più o meno lunghi; dall’altro, limitano la minimizzazione del profitto derivante dal sistema concorrenziale.

L’innovazione estetica, dunque, rappresenta un valido strumento per realizzare una concorrenza efficace che non può vedersi privata di idonea tutela.

A ciò si aggiunga che, nel continuo rapporto con le cose, l’atteggiamento di chi può fruirne oscilla di

continuo fra il desiderio di acquistarle e utilizzarle e la loro percezione fisica (ottica, tattile e auditiva) (5), e di ciò non solo è giusto che ne tengano conto i *designer* (6), gli esperti di *marketing*, i pubblicitari e gli imprenditori, ma anche il legislatore e la giurisprudenza.

Di queste premesse dovrebbe tener conto ogni valutazione giuridica in materia di *design* e in effetti negli ultimi vent’anni (ovvero dopo gli interventi del legislatore comunitario con la Dir. n. 98/71/CE sull’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di disegni e modelli - attuata con il D.Lgs. n. 95/2001 poi trasfuso nel codice della proprietà industriale -, e poi con il Reg. n. 2002/6/CE sul modello comunitario) la giurisprudenza, in materia di tutela della forma del prodotto, ha già mostrato rispetto al passato una maggiore sensibilità, che è auspicabile si possa registrare sempre più frequentemente in ogni pronuncia nazionale e comunitaria.

A tal proposito la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (T.U.E.), che qui si commenta, offre lo spunto per alcune riflessioni sul requisito del carattere individuale e, per la corretta interpretazione di esso, sul ruolo che riveste la figura dell’utilizzatore informato.

La decisione

La decisione in esame del Tribunale UE ha infatti ad oggetto la nullità di un modello comunitario di *scooter* registrato dalla società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group, di cui la Piaggio & C. S.p.a. ha contestato la validità sotto più profili.

Più precisamente la vicenda ha inizio nel 2014 quando la Piaggio proponeva dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato dalla società cinese (7) deducendo, a sostegno della sua domanda, la mancanza nel disegno o modello contestato dei requisiti della novità e del

(1) Ludovico Antonio Muratori definì il “non so che” come quel “mirabile nome, utile a battezzare tutto ciò che non si sa spiegare”, cfr. D’Angelo - Velotti, *Il “non so che”. Storia di una idea estetica*, Palermo, 1997, 10.

(2) M. Vitta, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Torino, 2001, 269.

(3) Il *design* viene definito “progetto della bellezza” da M. Vitta nel suo saggio, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., in particolare 11, 28 e 30-31. Si veda anche la versione di esso aggiornata nell’edizione del 2011.

(4) Per le valutazioni di carattere economico ed economico-estetico cfr. Di Cataldo, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, 1993; Id., *L’imitazione servile*, cit., Milano, 1979, 95; Magelli, *L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 1988, 18 ss.

(5) Benjamin notò che dell’architettura si fruisce in due modi: attraverso l’uso e attraverso la percezione. Cfr. Benjamin, *L’opera*

d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1966; ciò può essere detto anche per il *design*.

(6) Del resto la funzione primaria del *designer* contemporaneo continua ad essere quella estetica nonostante il suo sempre maggiore intervento nella fase tecnica della progettazione. La forma dell’oggetto d’uso è campo di sua esclusiva pertinenza: nella progettazione globale del prodotto egli può affiancare il tecnico o addirittura sostituirgli, ma non può accadere il contrario. Cfr. Vitta, *Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design*, cit., 83.

(7) Si tratta della registrazione di modello comunitario n. 1783655-0002 depositato in data 19 novembre 2010 e rivendicante una priorità cinese del 13 luglio 2010, attuato con il modello di *scooter* commercializzato con il nome di “REVIVAL”.

carattere individuale rispetto al proprio disegno o modello anteriore, che ha trovato attuazione nello *scooter* denominato Vespa LX (8), realizzato per celebrare i sessant'anni dalla nascita della prima Vespa e commercializzato sin dal 2005.

Secondo la ricorrente Piaggio, il disegno o modello contestato era, non solo e anzitutto, sostanzialmente identico al proprio disegno o modello anteriore, suscitando la stessa impressione generale di quest'ultimo, ma la forma di *scooter* alla quale il disegno o modello anteriore era destinato ad essere incorporato era parimenti protetta, dalla legge italiana, come "marchio di fatto" tridimensionale non registrato e dal diritto d'autore italiano e francese.

Alla decisione della divisione di annullamento del 2015, che ha riconosciuto la nullità del modello contestato dalla Piaggio per mancanza di carattere individuale (9), seguiva la decisione della terza Commissione di Ricorso dell'EUIPO che in accoglimento del ricorso della Zhejiang Zhongneng Industry Group, annullava la decisione della divisione di annullamento e respingeva la domanda di dichiarazione di nullità della Piaggio (10).

In particolare la Commissione riteneva, da un lato, che le differenze tra i disegni o modelli in questione fossero numerose e sufficientemente marcate e, dall'altro, che il disegno o modello contestato producesse sull'utilizzatore informato dello stesso un'impressione generale diversa da quella suscitata dall'osservazione del disegno o modello anteriore.

Si pronunciava altresì sulle due ulteriori cause di nullità fatte valere dalla Piaggio dinanzi alla divisione di annullamento, concludendo che il marchio anteriore non fosse stato utilizzato nel disegno o modello contestato, a motivo, in particolare, delle evidenti differenze

di stile tra questi ultimi e dell'elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento del marchio anteriore, e che non fosse dimostrata la nullità del disegno o modello contestato per violazione del diritto d'autore italiano e francese, poiché il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell'ingegno, non era utilizzato nel disegno o modello contestato, essendo diverse la loro estetica e le impressioni da essi suscitate.

La Piaggio impugnava dunque dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea la predetta decisione chiedendo di annullarla e, conseguentemente, di dichiarare la nullità del disegno o modello contestato.

Il T.U.E. respingeva però il ricorso proposto dalla Piaggio e confermava la decisione della Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Il carattere individuale

Il ragionamento del Tribunale, che ha confermato sostanzialmente quello della Commissione e che ha escluso la nullità del modello contestato dalla Piaggio, prende anzitutto in esame il requisito del carattere individuale e proprio su di esso si concentra questo commento.

Il Tribunale UE ha ritenuto sussistente il carattere individuale nel modello della società cinese (11), dopo essersi preliminarmente soffermata su alcune constatazioni della Commissione di Ricorso, peraltro non contestate dalle parti e relative all'interpretazione dell'art. 6, Reg. CE n. 6/2002 e più precisamente al significato da attribuire all'espressione "in modo significativo" presente nel predetto articolo, all'individuazione della figura dell'*utilizzatore informato* e del *margin* di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (12).

(8) "LX" è da intendersi come il numero romano corrispondente al numero arabo "60".

(9) La decisione del 23 giugno 2015 della Divisione di annullamento dell'UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato dalla Piaggio ai sensi dell'art. 25, par. 1, lett. b), Reg. CE n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6, Reg. CE n. 6/2002.

(10) Il 27 luglio 2015 l'interveniente cinese ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. da 55 a 60, Reg. CE n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento. Con decisione del 19 gennaio 2018, la terza Commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso dell'interveniente, annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, essa ha ritenuto, innanzitutto, che le differenze tra i disegni o modelli in questione fossero sufficienti per escludere che il disegno o modello contestato fosse privo di novità rispetto al disegno o modello anteriore, ai sensi dell'art. 25, par. 1, lett. b), Reg. CE n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 5, Reg. CE n. 6/2002. Inoltre, contrariamente alla divisione di annullamento, essa ha concluso che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell'art. 25, par. 1, lett. b), Reg. CE n. 6/2002, in combinato disposto con l'art. 6, Reg. CE n. 6/2002.

(11) Per quanto riguarda il requisito della novità si veda il punto 27 della decisione in cui il Tribunale UE ha rilevato preliminarmente che poiché la ricorrente Piaggio non ha fatto più valere avanti alla Commissione di ricorso la mancanza di novità dello *scooter* della Zhejiang, non avrebbe potuto contestare con esito positivo la mancanza di detto requisito avanti al Tribunale UE.

(12) Si riporta qui per comodità di lettura il testo dell'art. 6, Reg. CE n. 6/2002: "1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello."

In relazione a queste considerazioni preliminari si osserva che per quanto attiene alla prima, il T.U.E, considerando che la precisazione “in modo significativo” contenuta nel predetto art. 6 e presente solo nella versione italiana del testo sia “evidentemente, un infelice residuo dell’iter legislativo che ha preceduto l’adozione di detto regolamento” (13), ha ritenuto che l’intero art. 6 debba “essere letto e applicato conformemente, da un lato, al suo tenore letterale ... risultante dalle varie versioni linguistiche attualmente vigenti del regolamento n. 6/2002, ad eccezione di quella italiana, e dall’altro, all’interpretazione uniforme e indipendente dalla versione linguistica considerata che la giurisprudenza ha dato di tale disposizione”. Conseguentemente ha concluso correttamente che nel valutare il carattere individuale, anche a fronte della predetta precisazione, si possa ritenere sussistente in presenza di “differenze sufficientemente marcate da creare impressioni generali dissimili” (14).

Utilizzatore informato e margine di libertà del designer

Ancora nell’ambito della valutazione del carattere individuale il Tribunale UE ha precisato, confermando quanto già indicato dalla Commissione Ricorso e non contestato dalla Piaggio, che il settore nel quale avrebbe dovuto identificarsi l’utilizzatore informato, anche al fine di individuare il margine di libertà dell’autore, era quello degli “scooter”, quale sottocategoria della categoria “ciclomotori; motocicli”, contrariamente a quanto sostenuto dalla società cinese, secondo cui il settore di riferimento sarebbe stato quello della sottocategoria degli “scooter classici” (15).

Detto questo la Commissione ravvisava l’utilizzatore informato nella “persona che impiegava uno scooter per i propri spostamenti, conosceva i vari disegni o modelli di scooter esistenti in commercio e disponeva di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che tali prodotti contengono di norma...” e “...dato il suo interesse per i veicoli in questione, detta persona

poteva essere intesa come un utilizzatore al tempo stesso dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al *design* e all’estetica dei prodotti in questione”.

Definiva altresì il margine di libertà dell’autore del disegno o modello contestato come “medio” affermando che “i fattori che condizionavano, in certa misura, la libertà progettuale in materia di scooter non erano le tendenze in materia di *design*, né l’eventuale affollamento del settore, ma erano principalmente legati alla tipologia e alla funzione del veicolo, poiché lo scooter doveva consentire al guidatore di mantenere il busto eretto, le gambe piegate a circa 90° e i piedi comodamente appoggiati su una pedana centrale. Lo scooter doveva, inoltre, possedere ruote di diametro limitato, uno scudo anteriore di protezione e una carenatura che coprisse il motore. Di conseguenza, la libertà creativa poteva manifestarsi nel disegno dello scudo, della pedana, della carenatura, dei parafranghi, della sella, delle ruote nonché nel disegno e posizionamento della fanaleria anteriore e posteriore”.

In relazione alla figura dell’utilizzatore informato, si osserva che il soggetto descritto dalla Commissione è quello stesso soggetto già individuato dai primi e più attenti commentatori della direttiva europea in materia di disegni e modelli e ribadito anche dalle pronunce giurisprudenziali successive.

L’identità di questa persona, si diceva, avrebbe potuto variare in funzione del settore merceologico in questione; dovendo comunque necessariamente trattarsi di un utilizzatore del prodotto che possedeva, almeno in parte, l’informazione e l’esperienza di *design* posseduta dall’esperto (16).

In dottrina si era così ravvisato l’utilizzatore informato ne “il destinatario del prodotto”, che “possiede una conoscenza media del settore merceologico del prodotto in questione” (17); e, anticipando l’orientamento che è andato consolidandosi in giurisprudenza, in colui che fa parte di un pubblico “informato e ragionevolmente avveduto”, ma non certo di specialisti (18).

(13) Si vedano i punti 29-35 della decisione qui in commento in cui il Tribunale ripercorre sinteticamente l’iter legislativo e indica i considerando nel tentativo di fornire una spiegazione circa la presenza nel solo testo italiano dell’espressione “in modo significativo” rispetto a tutte le altre versioni linguistiche degli altri Paesi dell’Unione. Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia al commento dell’art. 6, Reg. CE n. 6/2002 in Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 2088 ss.

(14) In senso conforme la sentenza del 4 luglio 2017, *Murphy/EUIPO - Nike Innovate* relativa a un cinturino per orologio elettronico, T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43 e le pronunce ivi citate, alle quali è la stessa decisione qui in commento

che rinvia. In dottrina sul punto si veda Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 2089.

(15) Si vedano i punti 41-45 della decisione del Tribunale UE.

(16) Si veda Scordamaglia, *La nozione di “disegno e modello” ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 144-145.

(17) Mondini, *La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in *Nuove leggi civ.*, 1999, 974-975.

(18) Galli, *L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ.*, 2001, 889; Dalle Vedove, *Dal modello ornamentale all’industrial design*, in *Dir. aut.*, 2001, 334 ss. e spec. 339-340; e Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 247.

Non dunque un operatore professionale come il *designer* dei prodotti cui inerisce il disegno o modello, né di un consumatore medio, ma piuttosto un consumatore finale, interessato alla forma del prodotto per avere maturato esperienza al suo utilizzo (19), ovvero che abbia continua esperienza nell'utilizzo del prodotto (20), e con ancor maggiore precisione un consumatore che abbia un'attenzione superiore alla media e che "utilizza materialmente il prodotto nel quale è applicato o incorporato il disegno o modello" e "il cui grado di attenzione è notevolmente superiore alla media, in quanto non entra occasionalmente in contatto con i prodotti di un certo settore ma si tiene costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi" (21).

Ancor più recentemente la giurisprudenza italiana, proprio in una pronuncia in materia di *scooter*, lo ha individuato in "una persona molto più attenta ai dettagli che non un consumatore medio ... anche in dipendenza delle sue conoscenze nel settore merceologico specifico" e il cui livello d'informazione "deve essere sempre parametrato alla tipologia di prodotto, nonché al carattere innovativo dello stesso rispetto alle evoluzioni tecniche di settore, ed alle modalità con cui viene offerto e pubblicizzato al pubblico" (22).

Nello stesso senso si era anche già espressa la giurisprudenza comunitaria affermando che "l'aggettivo 'informato' suggerisce ... che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza" (23). Osserva ancora il T.U.E., in modo del tutto conforme alla giurisprudenza precedente, che "il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un'impressione generale, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, di differenza o di assenza di *déjà vu*

rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili" (24).

Profili critici

Le predette considerazioni possono ormai ritenersi pressoché pacifiche e il giusto punto di arrivo dell'interpretazione delle norme del Reg. CE n. 6/2002. Tuttavia, pur partendo da queste premesse la Commissione e conseguentemente il T.U.E. non sono giunti a conclusioni condivisibili quando hanno ritenuto il modello della società cinese valido in quanto dotato di carattere individuale.

Criticabile sono anzitutto le affermazioni del T.U.E. e il ragionamento che ne segue secondo cui "... la ricorrente non ha fondati motivi per sostenere che la circostanza per cui i disegni o modelli in questione presentino diversi elementi in comune e abbiano una forma generale molto simile consente di concludere che il disegno o modello contestato suscita un'impressione generale di *déjà vu* rispetto al disegno o modello anteriore" (25) e subito dopo quella per cui "... mentre il disegno o modello contestato è dominato da linee tendenzialmente angolose, nel disegno o modello anteriore prevalgono linee arrotondate. Di conseguenza, i disegni o modelli in questione trasmettono all'utilizzatore informato - al quale devono essere ascritte una diligenza e una sensibilità particolari, specialmente riguardo al *design* e all'estetica dei prodotti interessati - impressioni contrapposte."

Tutt'al contrario il riconoscimento da parte del Tribunale UE di "elementi in comune" e della "forma generale molto simile" dei modelli considerati

(19) Così per Trib. Milano, ord., 3 marzo 2004; Trib. Venezia, ord., 23 dicembre 2003; Trib. Roma, ord., 27 febbraio 2004; Trib. Roma, ord., 26 marzo 2004.

(20) Cfr. Trib. Milano, ord., 4 maggio 2004; nello stesso senso anche Trib. Bologna 23 aprile 200. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da una successiva pronuncia del Trib. Bologna 21 giugno 2010.

(21) Così per Trib. Venezia 13 luglio 2005, in *Foro it.*, 5, 3503; nello stesso senso anche Trib. Venezia 20 ottobre 2006, (ord.), 2007, 5109, 427 ss.; Trib. Milano 13 luglio 2006, secondo cui l'utilizzatore informato "non è il consumatore medio ... bensì, nell'ambito del settore di mercato in esame, il consumatore capace di cogliere le differenze che normalmente sfuggono all'acquirente fornito di una conoscenza media dei prodotti".

Trib. Bari 1° dicembre 2004 (ord.), che ha chiarito che "utilizzatore informato di un modello è il destinatario del bene, cioè il consumatore finale che sia normalmente interessato alla forma dei prodotti in questione, ovvero il consumatore sensibile all'estetica dei beni di consumo".

(22) Trib. Napoli, Sez. Spec. Impresa, 19 dicembre 2013, in questa *Rivista*, 2014 369, con nota di L. Guidobaldi, *Disegni e modelli: i confini della "divulgazione" rilevante e la nozione fluida di "utilizzatore informato"*.

(23) Si veda in particolare Trib. CE 22 giugno 2010, T-153/08.

(24) Si veda il punto 47 della decisione, la sentenza del 7 novembre 2013, *Budziewska/UAMI - Puma (Felino balzante)*, T-666/11, EU:T:2013:584, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata.

(25) Cfr. il punto 50 della decisione.

rappresentano proprio quei fattori determinanti per suscitare, nell'utilizzatore informato, l'impressione di *déjà vu*.

È infatti pacifico che la predetta impressione non debba essere generata dall'esame analitico delle caratteristiche dei modelli e dalla loro sommatoria, ma da un giudizio d'insieme e sintetico (26).

Nel caso di specie sembrerebbe invece che al giudizio sintetico, che appunto avrebbe dovuto orientare le conclusioni sia della Commissione di Ricorso, sia dello stesso Tribunale UE, si sia sostituito "un dettagliato confronto delle vedute frontali, laterali e posteriori dei disegni e modelli in questione", come indicato al punto 58 della decisione in commento, le cui differenze, ritenute dal Tribunale UE numerose e significative, "non sarebbero sfuggite all'attenzione di un utilizzatore informato".

Rispetto a questo punto della decisione si può osservare che, contrariamente a quanto in essa indicato, è proprio perché l'utilizzatore informato conosce i vari modelli esistenti nel comparto di riferimento, e gli elementi che questi modelli contengono, che non può non avere l'impressione di *déjà vu* della Vespa LX osservando il modello della società cinese.

È infatti proprio dall'esame analitico dei dettagli, che l'utilizzatore informato è in grado di cogliere, che può rintracciare le differenze tra i modelli, ma questo esame di dettaglio non è quello previsto dalla norma e non è quello che provoca, ai sensi di essa, "l'impressione generale".

A ciò si aggiunga che il T.U.E. non ha tenuto conto della funzione attrattiva che il carattere individuale dovrebbe esercitare: non è sufficiente infatti la mera esistenza di differenze che il tecnico di settore potrebbe individuare rispetto ai modelli precedenti, ma secondo un'interpretazione più *market oriented*, il carattere individuale può ritenersi sussistente solo quando la forma del prodotto è anche in grado di attrarre l'attenzione del consumatore mediamente avveduto (27).

In questo senso in dottrina si è osservato che il modello deve "attrarre l'attenzione dei possibili

acquirenti" e istituire un "contatto privilegiato", oltre che uno "stimolo" a valutare la convenienza dell'acquisto (28). E ancora che deve "colpire gli occhi e suscitare l'attenzione... sulla base del colpo d'occhio" (29).

Quanto alla giurisprudenza si veda, tra le altre, la pronuncia recente del Tribunale di Milano che ha precisato, nel caso relativo alla borsa "Falabella" di Stella McCartney, che il requisito del carattere individuale "... presuppone la presenza di una caratteristica peculiare, idonea ad attirare l'attenzione del consumatore su un determinato prodotto al punto da indurlo all'acquisto, preferendolo ad altri modelli presenti sul mercato" (30).

Senonché anche in relazione all'individuazione di quella "caratteristica peculiare" il ragionamento del T.U.E. appare impreciso per più di una ragione.

Manca anzitutto nel caso di specie, secondo l'opinione di chi scrive, l'individuazione di una vera e propria "caratteristica peculiare" del modello della società cinese, idonea ad attirare l'attenzione del consumatore e indurlo all'acquisto.

Sembra che da un lato il T.U.E. si concentri di più nella ricerca di caratteristiche "predominanti" (31), che però sono ininfluenti dal punto di vista dell'attrattiva, piuttosto che in quella di "caratteristica peculiare".

L'unica che sembra aver ravvisato, a tal proposito, è quella relativa alla forma dalle "linee tendenzialmente angolose" del modello della Zhejiang rispetto al modello della Vespa LX in cui "prevalgono linee arrotondate".

Tuttavia la pretesa di differenza di "linee" non può considerarsi di rilevanza tale da poter destare nell'utilizzatore informato addirittura "impressioni contrapposte" tra i due modelli.

E non si comprende del resto come abbia potuto considerare le impressioni "contrapposte" se non sulla base di un giudizio soggettivo, a cui invece avrebbe dovuto sostituire una valutazione oggettiva. Sulla base di specifici elementi oggettivi il T.U.E. avrebbe forse potuto avere più contezza della

(26) Si veda Bogni, *Il giudizio sintetico e combinazione di anteriorità*, in Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 487 ss.

(27) Cfr. Sarti, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1999, 755 ss. secondo cui, il legislatore "consapevolmente evita di ricalcare parametri di originalità elevati come quelli tipici delle protezioni brevettuali, per ricollegare la tutela più che alla manifestazione della creatività dell'autore alla percezione del pubblico ovvero all'apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso la comunità degli utilizzatori".

(28) Si vedano in particolare Bogni, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in questa *Rivista*, 2011

e Sarti, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1411 ss.

(29) Si veda ancora Galli, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., 889 e Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 2089.

(30) Si veda Trib. Milano 9 marzo 2017, n. 2790, in questa *Rivista*, 2018, 229 con nota di P.P. Muià, *La capacità di indurre il consumatore all'acquisto sostanzia il carattere individuale del modello*.

(31) Cfr. il punto 52 della decisione *de qua*.

percezione dell'utilizzatore informato, il quale verosimilmente non avrebbe avuto un'impressione contrapposta, ma semplicemente l'impressione di *déjà vu* della Vespa LX, ma dalle linee meno sinuose.

Neppure le altre valutazioni che occorre prendere in considerazione, per individuare il carattere individuale, quali la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica, il comparto industriale cui appartiene, il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello, un eventuale affollamento dello stato dell'arte (32) avrebbero potuto portare alla conclusioni a cui invece è giunto il T.U.E., sempre sulla base dell'impressione dell'utilizzatore informato, a fronte del fatto che pur essendo un settore piuttosto affollato è un settore che comprende molti modelli di *scooter* che non provocano rispetto al modello di Vespa LX alcuna impressione di *déjà vu*, pur essendo taluni persino della stessa Piaggio, avendo caratteristiche peculiari che realmente lo differenziano.

Conclusioni

Quel che più rileva qui, ad esito delle predette considerazioni che inevitabilmente rappresentano il punto di vista di chi le scrive, non è però di certo l'addentrarsi nel campo delle probabilità, ma semmai la constatazione che per poter giungere in futuro a risultati non equivoci e per evitare così di rimettere

ogni valutazione all'apprezzamento soggettivo del giudice può risultare non solo opportuno, come è stato suggerito sin dall'introduzione della norma (33), ma persino necessario condurre materialmente il giudizio sul carattere individuale del disegno o modello sulla base di indagini demoscopiche volte ad accertare la reale impressione dell'utilizzatore informato.

Ovviamente, in una tale prospettiva, l'indagine, che potrebbe essere persino disposta dal Giudice nell'ambito di una consulenza tecnica, dovrebbe essere svolta secondo tutti i crismi del caso, attraverso la formulazione di domande adeguate allo scopo e dopo aver individuato il campione corrispondente all'utilizzatore informato del disegno o modello in questione.

La sfida che pone l'oggetto di *design* a coloro che lo propongono al mercato è una sfida già di per sé difficile e che può essere vinta grazie all'innovazione e creatività di ciascun competitor, oltre che grazie agli investimenti profusi anche per tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale su di esso.

Si tratta quindi di una sfida, il cui esito non dovrebbe essere alterato dall'incertezza di decisioni in materia, non sufficientemente ancorate ad elementi obiettivi, tanto più quando, come nel caso di specie, una norma (a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore) è giunta ad una interpretazione, da parte della dottrina e della giurisprudenza, sostanzialmente pacifica.

(32) Cfr. il considerando 14, Reg. CE n. 6/2002.

(33) Si veda, tra gli altri, Mondini, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., 974.

Equo premio

Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 gennaio 2020, n. 1111 - Pres. Berrino - Rel. Ciriello - F.F. c. Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a.

In tema di invenzione di azienda, ai fini della liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 23, comma 2, R.D. n. 1127 del 1939, occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo, dell'invenzione, sicché opera correttamente il giudice del merito che, al detto fine, nel considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, ricorre ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 aprile 1990, n. 2646; Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 febbraio 2001, n. 2849.
Difforme	Pret. Milano 10 novembre 1984.

La Corte (*omissis*).

Ragioni della decisione

(*omissis*)

9. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, *ex art.* 360, comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte di appello in relazione all'art. 23 cit. per avere omesso, o comunque valutato solo parzialmente, l'importanza dell'invenzione, individuata riduttivamente con il suo valore secondo la cd. formula tedesca, senza tenere conto di altri "indicatori di importanza", pervenendo, per tal via, ad una violazione dei parametri di equità imposti dalla norma.

10. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto, *ex art.* 360, comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte di appello in relazione all'art. 23 cit., per avere proceduto alla indebita applicazione, nella determinazione dell'equo premio, della cd. formula tedesca (in ragione della quale l'equo premio è determinato dal valore V per il fattore proporzionale P, *cfr.* p. 26 della sent. impugnata); segnatamente avrebbe errato la corte nel determinare il fattore "P" avvalendosi di parametri incompatibili con le invenzioni di azienda;

11. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte, in relazione agli artt. 210 e 421 c.p.c., per omesso accoglimento dell'istanza di esibizione delle cd. "liste di referenza" per il periodo successivo all'ottobre 2007, ossia degli elenchi degli impianti e delle linee acquisiti e realizzati, documenti necessari a ricostruire i vantaggi economici conseguiti dall'azienda in relazione alle invenzioni del ricorrente.

In particolare, osserva il ricorrente, la corte avrebbe respinto l'istanza con una erronea valutazione della rilevanza dei documenti (*cfr.* p. 50, nota 23) in ragione del tempo ultra ventennale ormai trascorso dalla registrazione per la metà dei brevetti, che aveva, secondo la corte, consentito ai consulenti di determinare il valore V di cui alla richiamata formula, considerando sostanzialmente

la totalità delle vendite dei prodotti collegati alle invenzioni per cui è causa.

(*omissis*)

13. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 2, R.D. n. 1127 del 1939 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) per omessa valutazione, nel parametro dell'importanza del brevetto, dell'efficacia spazio-temporale dei brevetti, errore in cui sarebbe incorsa la corte, valutando i benefici conseguiti dalla azienda per effetto del brevetto solo con riguardo al criterio delle *royalties* (p. 38 sentenza impugnata, conformemente all'impostazione del collegio peritale, che a sua volta non avrebbe erroneamente dato conto del fattore spazio temporale), nonostante la difesa della società avesse fornito elementi (tavole sinottiche integrate anche nel ricorso per cassazione) che evidenziavano importanti profili spazio temporali incidenti, nella prospettiva difensiva, sui vantaggi competitivi conferiti dal brevetto all'azienda (come la circostanza che all'estero il brevetto, per i paesi ove non attribuiva esclusiva, non aveva conferito alcun vantaggio, aspetto di cui la sentenza avrebbe dovuto dare conto per la determinazione dell'equo premio v. p. 46 contro ricorso).

14. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la controricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 R.D. n. 1127 del 1939, (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) per omessa valutazione della mancanza di novità e/o "inventività" di talune delle invenzioni per cui è causa, rispetto alla tecnica esistente, anche alla luce del fatto che già dalla CTU di primo grado fosse emerso che talune invenzioni mancavano di tali caratteri.

15. Sia il ricorso principale che quello incidentale sono infondati, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

16. Appare opportuno premettere, in termini generali che, risultando la domanda proposta il 13 maggio 1994 il dato normativo applicabile è l'art. 23, comma 2 del R.D. n. 1127 del 1939, nel suo testo originario.

L'originario testo della legge invenzioni, che disciplinava le invenzioni dei dipendenti, e in particolare le c.d. invenzioni di azienda, si limitava a disporre che "Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione" (art. 23.2 l. inv.).

In tale originaria formulazione la norma lasciava dunque aperti il problema della necessità o meno della brevettazione, ai fini della spettanza dell'equo premio, e la questione relativa ai parametri per la sua determinazione, risolti poi dalla normativa successiva (il cd. Codice della proprietà industriale d.lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30, ed il decreto correttivo n. 131 del 13 agosto 2010), conformemente alla giurisprudenza formatasi sul testo originario dell'art. 23 cit., che aveva ritenuto come la brevettazione e non la mera brevettabilità costituisca *condicio iuris* per l'esigibilità del premio (*ex plurimis*, Cass., 27 giugno 1961, n. 1547; Cass., 5 ottobre 1964, n. 2517; Cass., 10 gennaio 1989, n. 30; Cass., 13 aprile 1991, n. 3991) sostenendo anche che pur nella equivocità della locuzione "diritti derivanti dall'invenzione" debbesi ragionevolmente ritenere tali siano quelli di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva nel territorio dello Stato considerati dall'art. 1, del medesimo R.D. e che vengono a costituirsi solo al compimento del procedimento di brevettazione (art. 4 R.D. cit.; Cfr., anteriormente all'adozione del Codice, Cass., 19 luglio 2003, n. 11305, Cass., 6 dicembre 2002, n. 17389, II, 259; Cass., 5 giugno 2000, n. 7484, Cass., 2 aprile 1990, n. 2646, 2470; Cass., 10 gennaio 1989, n. 30, 2365; Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, 1128).

Del resto, l'imprenditore, nel momento in cui effettua la brevettazione, determina in ragione del meccanismo normativo vigente pro-tempore, la conseguenza rilevante per la quale "i diritti derivanti dall'invenzione" sono sottratti al lavoratore/inventore cui non resta altra possibilità di sfruttamento degli stessi, situazione compensata con un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Pertanto, in tale quadro normativo e interpretativo devono essere valutate le dedotte violazioni di legge, e segnatamente quelle, proposte sia dal ricorrente che dalla controricorrente, che contestano la determinazione della importanza dell'invenzione ai fini della determinazione dell'equo premio.

(*omissis*)

19. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente al primo e al secondo motivo del ricorso incidentale, poiché tutti vertono sul giudizio del parametro dell'importanza, formulato dai giudici di merito, propongono come vizi di violazione di legge doglianze che, in realtà, si pongono in contrasto con la motivazione adeguatamente e logicamente fornita dalla

corte di appello, formulando così censure inammissibili in grado di legittimità.

In particolare:

- con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell'esercizio dell'equità da parte della corte nella valutazione dell'importanza dell'invenzione, che la corte avrebbe valutato in concreto, con riguardo ai risultati economici conseguiti con l'invenzione e non in astratto con riguardo alle massime potenzialità di sfruttamento conseguibili.

- con il quarto motivo, deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la corte di appello per avere proceduto alla indebita applicazione, nella determinazione dell'equo premio, della cd. formula tedesca avvalendosi di parametri incompatibili con le invenzioni "di azienda" (e applicabili invece alle invenzioni "di servizio").

- con il primo motivo del ricorso incidentale, invece, la controricorrente pone in discussione la valutazione operata dai giudici di merito del parametro dell'importanza del brevetto, che sarebbe erronea poiché la corte, valutando i benefici conseguiti dalla azienda per effetto del brevetto solo con riguardo al criterio delle *royalties* (p. 38 sentenza impugnata), nonostante la difesa della società avesse fornito elementi (tavole sinottiche integrate anche nel ricorso per cassazione) che evidenziavano importanti profili spazio temporali incidenti, nella prospettazione difensiva, sui vantaggi competitivi conferiti dal brevetto all'azienda (come la circostanza che all'estero il brevetto, per i paesi ove non attribuiva esclusiva, non aveva conferito alcun vantaggio, aspetto di cui la sentenza avrebbe dovuto dare conto per la determinazione dell'equo premio, quanto meno in "via equitativa", v. p. 46 contro ricorso, p. 17 mem. ex art. 378 c.p.c., anche tenendo conto del fatto che i brevetti di alcune invenzioni, quelle relative alle bramme sottili, non erano stati mai utilizzati poiché giudicati dalla società datoriale inidonei all'applicazione industriale).

- con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte per aver determinato l'importanza dell'invenzione senza considerare la mancanza di novità e/o "inventività" di talune delle invenzioni rispetto alla tecnica esistente (circostanza di fatto che emergeva anche dalla CTU di primo grado).

Orbene è evidente, dalla mera lettura della articolata motivazione sul punto, che la corte ha svolto il giudizio di equità in maniera corretta, avvalendosi, pur nell'applicazione della formula tedesca, che privilegia i fattori economici, di numerosi correttivi volti a determinare adeguatamente, sia pure nella complessità della vicenda, l'importanza delle invenzioni, analiticamente valutate, e considerando il valore delle stesse sotto diversi profili comunque a prescindere dall'utilizzo concreto (cfr. p. 42 della sentenza impugnata ove si evidenzia, conformemente alla valutazione del CTU, come "il fatto che la D. abbia realizzato gli impianti sulla base di altri brevetti non 'azzerà' di per sé l'importanza dell'invenzione").

La corte di appello in particolare, dopo aver chiarito come "nella specie, non si tratta di valutare trovati realizzati

nell'ambito della ricerca pura, ma trovati realizzati nell'ambito del settore industriale" ha richiamato la giurisprudenza di questa corte che ha stabilito come, per determinare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, "occorre ricorrere ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal c.d. 'metodo tedesco', onde evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione (cfr. Cass. 27 febbraio 2001 n. 2849; Cass. 2 aprile 1990 n. 2646)", evidenziando tuttavia come, in primo grado tale valutazione commerciale fosse stata carente e provvedendo conseguentemente a ripetere le operazioni peritali.

La corte ha, in particolare, in maniera precisa, paragonato le invenzioni brevettate con quelle di produzione D., per individuarne il valore, evidenziando altresì la difficoltà di considerare autonomamente il valore dell'equo premio per ciascun brevetto, proprio in ragione della complessità degli impianti realizzati.

Pur applicando il criterio della formula tedesca, dunque, la corte ha dato conto (p. 55 e 56), disattendendo le valutazioni svolte dal CTU in primo grado, di aver determinato l'equo premio a prescindere dal concreto utilizzo, determinando l'importanza sul dato della "brevetazione" anche a prescindere dalla effettività dello sfruttamento economico, attenendosi ragionatamente ai criteri suggeriti dalla giurisprudenza di questa corte relativamente alle modalità per svolgere la valutazione equitativa (cfr. Cass. 2849/2001) basata sulle potenzialità di sfruttamento economico della invenzione (cfr. p. 58 ove si considera l'incremento di valore ipotizzando la vendita di ulteriori impianti; cfr. altresì p. 42 ove si evidenzia, per determinare l'equo premio per brevetti non utilizzati, che il fatto che D.

abbia realizzato gli impianti sulla base di altri brevetti non "azzera" di per sé l'importanza dei trovati di cui è causa, aspetto in relazione al quale la corte si confronta con le critiche, già sollevate in appello e qui reiterate nel secondo motivo di ricorso incidentale).

A fronte di tali corrette e motivate valutazioni, le doglianze formulate nei motivi in esame, lungi dal condurre a ravvisare le dedotte violazioni di legge, finiscono per denunciare critiche alla motivazione e alla formulazione del giudizio equitativo, proponendo una valutazione dei fatti diversa o alternativa a quella fornita nel merito, e risultano pertanto manifestamente infondate.

20. Quanto al quinto motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omesso accoglimento dell'istanza di esibizione di documenti necessari a ricostruire i vantaggi economici conseguiti dall'azienda in relazione alle invenzioni del ricorrente (aspetto in ordine al quale la corte di appello ha ampiamente motivato, v. pp. 37 e 38), esso risulta infondato per genericità, poiché il ricorrente non evidenzia in che misura l'acquisizione di tale documenti avrebbe assunto rilevanza e neppure allega ed indica in maniera precisa la violazione delle norme predicate, dolendosi - in definitiva - di una mancata ammissione di ordine meramente esplorativo come si deduce dalla stessa lettura del ricorso, p. 49 (ove sostanzialmente si evince come il ricorrente chiedesse di acquisire informazioni su quali impianti facessero uso delle invenzioni), avendo del resto da tempo chiarito, questa corte, come il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, (Cass. 26733/2014, Cass. 24188/2013).

(*omissis*).

L'importanza dell'invenzione nella determinazione dell'equo premio di Anna Saraceno (*)

Con la riforma del 2010 il legislatore aveva introdotto nell'art. 64 cod. prop. ind. - mutuandoli dalla formula tedesca di matrice giurisprudenziale - parametri aggiuntivi per cercare di giungere ad una determinazione dell'equo premio, per quanto possibile, più obiettiva e meno complessa, visto che il criterio della "importanza dell'invenzione" prestava il fianco a erronee valutazioni. Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione - in applicazione del suddetto parametro - considera invece corretta la scelta, svolta in sede di appello, di applicare alla formula tedesca stessi correttivi basati sull'equità, così allontanandosi da quei criteri cristallizzati oramai dieci anni fa, che invece avevano risolto - o perlomeno così si pensava - il tema della determinazione del valore dell'invenzione.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

Premessa: il caso e le questioni giuridiche affrontate

La sentenza in commento riguarda la quantificazione dell'equo premio a favore di un dipendente privato che il Tribunale di Udine - con una sentenza del 2010 resa in applicazione del previgente art. 23, comma 2, R.D. n. 1127/1939 (l. inv.) - aveva riconosciuto autore, e quindi avente diritto all'equo premio, di invenzioni che erano poi state brevettate; non invece di invenzioni non brevettate.

L'equo premio era stato quantificato in un importo rilevante (superiore a un milione e duecentomila euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo), ma era poi stato ridotto quasi di un terzo dalla Corte d'Appello di Trieste. Riduzione che aveva indotto l'inventore-dipendente a proporre ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Innanzitutto, in relazione alla normativa applicabile, la Corte di cassazione premette che, essendo stata la domanda proposta nel maggio del '94, il caso di specie è disciplinato dal previgente art. 23 l. inv. che, per le invenzioni di azienda, prevedeva che "se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione".

Come noto, il testo dell'art. 23 l. inv. (che disciplinava il regime della titolarità delle invenzioni di servizio e di azienda), unitamente agli artt. 24 (sulle invenzioni occasionali), 25 (sull'arbitraggio) e 26 (sulla presunzione semplice di appartenenza dell'invenzione), è poi confluito nell'art. 64 cod. prop. ind., peraltro con alcune modificazioni significative proprio in tema di invenzioni di azienda.

Per completezza, è poi opportuno segnalare che, con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Trieste erroneamente individuato (i) la data di decorrenza della rivalutazione del credito dalla sentenza di primo grado, invece che alla data di deposito della CTU, e (ii) la data di decorrenza degli interessi legali.

In questa sede ci occuperemo delle questioni prettamente industrialistiche, tralasciando l'esame delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte in tema di interessi c.d. compensativi. È tuttavia opportuno riferire che nel caso di specie, la Cassazione - premesso che gli interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile, rivestono una funzione risarcitoria (costituendo liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie), mentre gli interessi compensativi assolvono la funzione remunerativa (rappresentando un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore) - ha confermato la sentenza di appello, nella quale gli interessi compensativi erano stati riconosciuti al tasso legale, sulla somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di equo premio, dalla data della messa in mora sino a quella di deposito della sentenza di primo grado, stabilendo che "Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo" (1).

Sul terzo e sul quarto motivo di impugnazione (cui si collegano anche i due motivi del ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro) si fonda invece il cuore della pronuncia; con essi il ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione di legge (in relazione all'art. 23 l. inv.) in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Trieste per aver omesso - o comunque valutato solo parzialmente - l'importanza dell'invenzione, che era stata determinata applicando la c.d. formula tedesca, ma senza tener conto di altri indicatori di importanza, pervenendo così a una violazione dei parametri di equità imposti dalla norma. In particolare, il sig. Fasano si doleva del fatto che la Corte triestina avesse valutato in concreto l'importanza dell'invenzione, facendo riferimento ai risultati economici conseguiti attraverso essa e non in astratto, con riguardo alle massime potenzialità di sfruttamento conseguibili.

(1) In senso conforme si veda ord. Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22347, in *Mass. Giur. it.*, 2007, e *CED*, 2007. Si veda

anche ord. Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564, in *CED*, 2018.

L'art. 23 l. inv. e le invenzioni di azienda

A proposito della previgente disciplina delle invenzioni di azienda, nella pronuncia in esame la Suprema Corte (richiamando l'orientamento giurisprudenziale formatosi all'epoca) afferma come, pur nell'equivocità della locuzione "diritti derivanti dall'invenzione", la formulazione dell'art. 23 l. inv. considerava la brevettazione - e non la mera brevettabilità - come la *condicio iuris* per l'esigibilità dell'equo premio, dato che questi diritti sono quelli di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva, che vengono a costituirsi solo al compimento del procedimento di brevettazione (2).

La Cassazione si allinea a questa conclusione dato che l'imprenditore, nel momento in cui brevetta, determina - come conseguenza - la sottrazione al dipendente dei diritti derivanti dall'invenzione; dipendente cui non residua alcuna possibilità di sfruttamento degli stessi e, per tale ragione, viene compensato con un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Entrambe le questioni - brevettazione dell'invenzione come condizione per la corresponsione dell'equo premio e relativa quantificazione - sono state (forse) risolte dalla riforma del 2010 del codice della proprietà industriale.

E qui pare utile una breve messa a fuoco della disciplina anche per porre in luce quanto sia mutato il panorama legislativo.

La disciplina delle invenzioni dei dipendenti nell'art. 64 cod. prop. ind.

Come noto, l'art. 64 cod. prop. ind., nei primi tre commi, ha mantenuto la tripartizione contenuta

nella normativa previgente tra invenzioni di servizio, invenzioni di azienda e invenzioni occasionali (3). La *ratio* della disciplina di cui ai commi 1 e 2 e quella di cui al comma 3 dell'art. 64 cod. prop. ind. è del tutto differente: nelle prime due ipotesi (*ex art. 23 l. inv.*) si applica il principio basilare giuslavoristico dell'appartenenza al datore di lavoro dei risultati del lavoro subordinato (principio temperato con la previsione di un equo premio nel caso delle invenzioni di azienda); nella terza ipotesi (*ex art. 24 l. inv.*) si applica la regola generale in tema di invenzioni, secondo la quale i diritti patrimoniali spettano all'inventore, con il solo limite del riconoscimento del diritto di opzione al datore di lavoro, giustificato a sua volta sia con l'obbligo di fedeltà del dipendente sia con l'interesse pubblico allo sfruttamento dell'invenzione garantito dall'organizzazione imprenditoriale del primo (4).

In entrambi i casi di invenzioni di servizio e di azienda, fatto salvo il diritto morale del dipendente di essere riconosciuto autore dell'invenzione, il diritto al brevetto sorge a titolo originario direttamente in capo al datore di lavoro, senza che sia richiesta alcuna cessione, da parte del dipendente, dei diritti da esso derivanti (5).

Il comma 1 dell'art. 64 si riferisce alle invenzioni c.d. di servizio, vale a dire a quelle realizzate dai dipendenti nell'ambito di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto dell'obbligazione lavorativa e a tal fine specificamente retribuita e nella quale, pertanto, la realizzazione dell'invenzione rappresenta lo scopo precipuo dell'attività lavorativa.

L'interpretazione della norma non è univoca. Parte della dottrina ritiene necessario che il compimento di attività inventiva sia previsto contrattualmente e

(2) Oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza in commento, si vedano: Cass. civ., Sez. Lav., 5 novembre 1997, n. 10851, in questa *Rivista*, 1998, 102, e in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 181; Cass. civ., Sez. Lav., 5 giugno 2000, n. 7484, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 247, e in *Foro it.*, 2001, I, 554. Anche la dottrina era pressoché unanime nel ritenere che gli artt. 23 e 24 l. inv. fossero applicabili alle sole invenzioni brevettabili; sul punto si vedano: Greco - Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1968, 206 s.; Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, sub artt. 2584-2594, Milano, 2000, 183; Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003, IV ed., 373. Restano invece separate le posizioni di Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Tratt. Cicu - Messineo - Mengoni*, Milano, 1990, 214, il quale sostiene che gli artt. 23 e 24 erano indubbiamente inapplicabili con riferimento ai trovati carenti dei requisiti sostanziali di brevettabilità, ma avrebbero potuto trovare invece applicazione per le invenzioni non brevettabili ai sensi degli artt. 12 e 13, comma 2, l. inv. Anche per Ubertazzi, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, 33 s., la disciplina delle invenzioni dei dipendenti era applicabile anche alle invenzioni non brevettabili per carenza di uno soltanto dei requisiti richiesti. Sul punto si veda

in giurisprudenza Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2017, in banca dati *SPRINT* (<https://sistemaproprietaintellettuale.it/>).

(3) Cfr. Mansani, *Art. 64*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 809 s.; Saraceno, *La disciplina delle invenzioni dei dipendenti*, in Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 694 s.; Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, 480 s.

(4) Cfr. Galli, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, in *Quaderni AIDA - Il Codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, 36 s.; Scuffi - Franzosi - Fittante, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 339.

(5) Cfr. Piccarreta - Terrano, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, 195; Greco - Vercellone, *op. cit.*, 228; Sena, *op. cit.*, 182, secondo cui "se si ritiene che l'acquisto sia comunque derivativo quando presuppone un titolo altrui ed un rapporto giuridico, e quindi un titolo verso un altro soggetto, non appare dubbio che l'acquisto del diritto da parte di persona diversa dall'autore è sempre derivativo. Ciò tuttavia ... non deve indurre a pensare che l'acquisto sia perciò sempre effetto di una vicenda traslativa, cioè di una cessione, sia pure implicita o legale ...".

che la retribuzione pattuita sia adeguata alla particolare qualità del lavoro prestato (6). La dottrina maggioritaria ritiene, invece e a ragione, che al fine dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito del primo comma dell'art. 64 si debba guardare alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e alle modifiche che si siano verificate in concreto nel rapporto di lavoro, e non ai termini contenuti nel contratto inizialmente sottoscritto, motivo per cui l'elemento caratterizzante la fattispecie dell'invenzione di servizio debba rinvenirsi nell'oggetto del contratto e non nella retribuzione (7).

Il comma 2 regola l'ipotesi delle c.d. invenzioni di azienda, realizzate cioè nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego nell'ambito del quale non sia prevista una retribuzione per l'espletamento dell'attività inventiva. In tal caso, al pari delle invenzioni di servizio, i diritti sui risultati conseguiti dal dipendente spettano a titolo originario al datore di lavoro, ma all'inventore - oltre al diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione - competerà un equo premio per l'attività inventiva svolta qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza. (8) Il comma 2 dell'art. 64 è stato successivamente modificato ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. La formulazione originaria dell'art. 64 (riprendendo l'art. 23 l.

inv.) prevedeva infatti che il diritto all'equo premio sorgesse soltanto con il conseguimento del brevetto relativo da parte del datore di lavoro (9); oggi invece, come si è visto, il dipendente vi ha diritto anche se il datore di lavoro o suoi aventi causa utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale.

Affinché sorga il diritto all'equo premio - oltre alla brevettazione o utilizzazione dell'invenzione da parte del datore di lavoro - è però necessario che sussista un nesso cronologico e una causalità diretta tra l'attività del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro o di impiego e la realizzazione dell'invenzione (10). Il diritto nasce nel momento in cui il dipendente porta a conoscenza del datore di lavoro la realizzazione dell'invenzione (11); conseguentemente non incide su di esso l'eventuale decisione del datore di lavoro di non brevettare o comunque di non utilizzare in alcun modo l'invenzione (12).

Per la sua determinazione il comma 2 dell'art. 64 stabilisce che si debba tener conto dell'importanza dell'invenzione (che, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, ha sostituito l'ambiguo riferimento all'"importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto", del resto non più compatibile con la previsione che fa sorgere il diritto anche per le invenzioni sfruttate in regime di segreto), delle mansioni svolte, della retribuzione percepita dall'inventore e del contributo che questi

(6) Cfr. Scuffi - Franzosi - Fittante, *op. cit.*, 337. L'adeguatezza potrà essere valutata comparando la retribuzione del lavoratore assunto per prestare attività inventiva con la retribuzione che percepiscono gli altri lavoratori di pari livello, che siano destinati ad altre mansioni. È necessario che la maggiorazione dello stipendio dovuta per l'attività inventiva sia sufficiente a compensare non solo la prestazione di lavoro, ma anche le eventuali invenzioni che da essa possano derivare (così Piccarreta - Terrano, *op. cit.*, 195).

(7) Cfr. Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Comm. Schlesinger, sub artt. 2584-2594*, Milano, 2012, 229; Sena, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 179 s.; Vanzetti - Di Cataldo, *op. cit.*, 433; Scuffi - Franzosi - Fittante, *op. cit.*, 337; Greco, Vercellone, *op. cit.*, 215 s. La fattispecie dell'invenzione di servizio, per una parte della giurisprudenza, sembrerebbe essere correlata alla previsione di una retribuzione specifica, che ne costituisce elemento essenziale (Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Foro it.*, 2006, I, 700; Cass. civ. 19 luglio 2003, n. 11305, *ivi*, 2004, I, 2478; Cass. civ. 5 marzo 1993, n. 2711, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 314; Cass. civ. 12 maggio 1990, n. 4091, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 78; Cass. civ. 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 556; Trib. Milano 7 maggio 2005, in *Riv. critica dir. lav.*, 2005, 480; Trib. Milano 23 ottobre 1984, in *Orient. giur. lav.*, 1984, 1329). Su un piano intermedio si colloca invece quella giurisprudenza secondo la quale, premesso che nelle invenzioni di azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo e che il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta, la retribuzione è uno degli indici utilizzabili per la qualificazione della fattispecie, ma non lo è in via esclusiva o preminente (Cass. civ. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2400).

(8) Interessante l'analisi svolta da Galli, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I 23, che si

sofferma a esaminare la natura della retribuzione prevista nel caso di invenzioni di servizio e la natura dell'equo premio corrisposto in caso di invenzioni d'azienda. Secondo l'Autore mentre la prima forma di remunerazione dell'inventore-dipendente viene qualificata come una integrazione retributiva e trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost. (per il quale "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro"), l'equo premio (che non gode delle garanzie costituzionali sopra citate e non sembra possa essere neppure considerato un diritto indisponibile) ha natura di controprestazione straordinaria di carattere indennitario. La diversa genesi delle due discipline spiega, secondo l'Autore, perché - a differenza dell'equo premio la cui quantificazione si fondava (*ex art. 23 l. inv.*) e si fonda sull'importanza dell'invenzione - l'integrazione della retribuzione nelle invenzioni di servizio è collegata alla qualità del lavoro svolto dal dipendente.

(9) Tale scelta normativa era stata allora criticata (Ghidini, De Benedetti, *op. cit.*, 177), in quanto in contrasto con l'opinione maggioritaria della dottrina secondo cui, considerato che i diritti patrimoniali del datore di lavoro sorgono sin dalla realizzazione dell'invenzione da parte del lavoratore, anche il diritto all'equo premio dovrebbe sussistere a partire da tale momento (Di Cataldo, *op. cit.*, 192; Sena, *op. cit.*, 209).

(10) Cfr. Ghidini - De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 176. In giurisprudenza, si vedano Cass. civ. 21 maggio 1991, n. 5723, in *Società*, 1991, 1357; Coll. Arbitrale 29 giugno 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 65.

(11) Così Coll. arbitrale 28 novembre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1987, 326.

(12) Vedi Pret. Milano 30 aprile 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1982, 236. In termini anche Trib. Como 11 maggio 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 346.

ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Mentre il criterio dell'importanza dell'invenzione (intesa come valore obiettivo del trovato, determinato sulla base degli utili prevedibili dal suo sfruttamento), come sopra illustrato, era già presente nell'art. 23 l. inv., quelli ulteriori oggi indicati nell'art. 64 cod. prop. ind. (mansioni svolte dal dipendente, retribuzione da lui percepita e contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro) si rinviengono nella c.d. formula tedesca, utilizzata in Germania per la determinazione appunto dell'equo premio e applicata dai Giudici italiani anche prima della sua integrazione nell'art. 64 cod. prop. ind. (13). Questo metodo di calcolo è basato sulle "Direttive relative al pagamento di un corrispettivo per le invenzioni dei dipendenti privati", emanate nel 1959 dal Ministero Federale tedesco del lavoro, e in Germania serve anche per calcolare il premio dovuto ai dipendenti-inventori che si trovano in condizioni corrispondenti a quelle previste nel caso delle invenzioni di servizio (14).

Secondo la formula tedesca, l'ammontare da corrispondersi al dipendente si otterrebbe moltiplicando il valore dell'invenzione (vale a dire il corrispettivo che l'impresa dovrebbe pagare per acquisire il diritto di utilizzare l'invenzione se questa fosse brevettata da terzi) per una cifra proporzionale calcolata sulla base: i) dell'apporto del dipendente al conseguimento dell'invenzione; ii) del contributo fornito dall'impresa per la soluzione del problema e iii) delle mansioni e della posizione del dipendente all'interno dell'impresa (15). Più precisamente: la formula è $I = V \times P$, dove I è l'ammontare dell'indennità riconosciuta al dipendente, V è il valore dell'invenzione, P è un fattore proporzionale (espresso in una percentuale, e calcolato tenendo conto di tre indici) che ne misura l'apporto.

Come detto, il fattore V (valore dell'invenzione) corrisponde al corrispettivo che l'impresa dovrebbe

pagare per acquisire il diritto di utilizzazione dell'invenzione, se questa fosse coperta da un brevetto altrui; è dunque pari a una *royalty* sul fatturato realizzabile con l'invenzione (16).

Vengono indicati vari modi di calcolo di tale valore, distinguendo a seconda che l'invenzione sia sfruttata nell'impresa o attraverso concessione di licenza a terzi, o cessione a terzi, ovvero non sia sfruttata né sfruttabile. Il valore dell'invenzione coinciderà con il possibile canone di licenza, o con il profitto effettivo, o con il profitto stimato. In particolare, il riferimento potrà essere alle *royalty* eventualmente maturate dall'impresa per la concessione di licenze su invenzioni analoghe ovvero, in subordine, ai tassi usualmente praticati nel settore per invenzioni del medesimo tipo. Ove questi dati non siano disponibili, si può operare un passaggio intermedio, che prenda in considerazione il maggior utile maturato dall'impresa grazie al raggiungimento dell'invenzione, un "normale" tasso di *royalty* e poi ridurre quest'ultima in proporzione al rapporto utile/fatturato (17).

Sempre in merito al fattore V della formula tedesca, dovendo essere utilizzato per quantificare l'ammontare dell'equo premio, il più astratto concetto della "importanza" dell'invenzione presente nella normativa italiana viene pacificamente tradotto in quello più oggettivo di "valore" della medesima, sulla scorta dell'assunto che un'invenzione è tanto più importante quanto maggiore è il suo valore (18).

Quanto al fattore P, calcolato sulla base dei tre indici innanzi enunciati, il primo attiene alla posizione del problema tecnico organizzativo dell'invenzione e misura l'iniziativa assunta dal dipendente nell'affrontarlo; esso varia da 1 a 6, crescendo con il decrescere dell'autonomia del ruolo da lui avuto in esso rispetto al *management* dell'impresa. Il secondo attiene alla sua soluzione, e misura il rilievo del contributo (intellettuale e materiale) che l'impresa ha fornito al dipendente; esso varia da 1 a 6, crescendo con il

(13) Un'ampia trattazione sulla determinazione dell'equo premio secondo la c.d. formula tedesca si trova in Mansani, *Art. 64*, cit., 791-798, che riprende un risalente, ma molto approfondito scritto: Mansani, *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la "formula tedesca"*, in *Contr. e impr.*, 1993, 720 s. Sulla legittimità dell'applicazione della formula tedesca per la determinazione dell'equo premio, cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 6 novembre 2000, n. 14439, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, II, 680; Cass. civ., Sez. Lav., 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 53; Trib. Firenze 19 marzo 2003, in *Foro toscano*, 2003, 223; Trib. Venezia 22 maggio 2000, in *Pluris*; Pret. Milano 10 novembre 1984, in *Lavoro* 80, 1985, 220; Pret. Milano 30 aprile 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1982, 236.

(14) Cfr. Mansani, *La determinazione dell'equo premio*, cit., 721; Galli, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, cit., 33.

(15) Cfr. Saraceno, *Le invenzioni dei dipendenti*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, 105; Ghidini - De Benedetti, *op. cit.*, 177; Piccarreta - Terrano, *op. cit.*, 196.

(16) Cfr. Galli, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, cit., 33.

(17) Così Mansani, *La determinazione dell'equo premio*, cit., 728 s.; si veda anche l'analitica e ampia ricostruzione che l'Autore riporta per spiegare come viene calcolato il fattore "V" della formula tedesca.

(18) Così Mansani, *La determinazione dell'equo premio*, cit., 736, che richiama Cass. civ., Sez. Lav., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Giur. dir. ind.*, 1979, n. 1128, che ha precisato che "l'art. 23, comma 2, l. inv. dispone che per la determinazione del premio si deve tener conto dell'importanza dell'invenzione e cioè del suo valore obiettivo". Cfr. inoltre Pizzoferrato, *Le invenzioni industriali del dipendente; presupposti del diritto all'equo premio e criteri di quantificazione*, in *Contr. e impr.*, 2000, 168.

decretere di tale contributo. Il terzo individua le mansioni e la posizione del dipendente all'interno dell'impresa; esso varia da 1 a 8, crescendo con lo scendere del dipendente nella scala delle funzioni di ricerca aziendali. Sommando i valori attribuiti ai tre indici, si ottiene un totale che può variare da 3 a 20. Tale totale viene poi tradotto in termini percentuali, in scala da 2 a 100. Determinati i fattori V e P, il calcolo dell'indennità I è agevole: I sarà uguale alla percentuale P del valore V (19).

Un ultimo rilievo. Per le invenzioni realizzate dai dipendenti pubblici e privati, i commi 4 e 5 dell'art. 64 cod. prop. ind. prevedono che, in caso di contestazioni, ferma la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi sulla sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, un collegio di tre arbitrali possa decidere, con equo apprezzamento a sensi dell'art. 1349 c.c. sull'ammontare degli stessi. La norma contiene dunque una disciplina che, all'epoca dell'emanazione del cod. prop. ind., costituì un'importante novità e che si può così riassumere: i) l'autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere sull'an del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo (20); ii) le decisioni sul *quantum*, nel caso in cui non si raggiunga un accordo, sono attribuite ad un collegio di arbitrali; iii) le determinazioni del collegio sono adottate con equo apprezzamento, ma secondo le regole del codice di rito relative all'arbitrato rituale ex artt. 806 ss., c.p.c., in quanto compatibili; v) se la determinazione del collegio sia manifestamente iniqua o erronea, ma solo in tal caso essa è fatta dal giudice ordinario (21).

L'arbitraggio è stato dunque ritenuto dal legislatore come lo strumento più efficace per la determinazione dell'equo premio, fermo restando che si tratta di una determinazione da compiere, come dice la parola, con equo apprezzamento e perciò impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c. integrato, dal punto di vista procedurale, dalle norme degli artt. 806 ss. c.p.c. (22). Dalla lettera della norma

sembrerebbe intendersi che l'arbitrato per la determinazione del *quantum* sia obbligatorio: in questo senso depone la distinzione tra giudizio sull'an - espressamente riservato all'autorità giudiziaria ordinaria - e giudizio sul *quantum* per il quale provvede il collegio di arbitrali, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo. Ma il punto è controverso. Parte della dottrina (anche in applicazione della pronuncia Corte cost. 14 luglio 1997, n. 127, che aveva dichiarato incostituzionale quella parte dell'art. 25 l. inv. in cui non riconosceva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria) sostiene infatti correttamente che non si può ritenere che, decisa la titolarità del diritto, la determinazione del compenso sia attività puramente contabile, priva di contenuto giurisdizionale: la definizione del *quantum* dipende dalla valutazione del fatto che è sempre inscindibilmente connessa all'esercizio della giurisdizione (23). Perciò si dovrebbe ritenere (in via di interpretazione) che pure l'arbitrato disciplinato dal cod. prop. ind. sia facoltativo; salvo, nel caso contrario, incorrere in un prevedibile vizio di costituzionalità.

Conclusioni: entro quali limiti si applica oggi la formula tedesca?

Tornando dunque alla pronuncia in commento è evidente come l'originaria formulazione della norma sulle invenzioni di azienda lasciasse aperto il tema della determinazione dell'equo premio e dei parametri su cui detta valutazione avrebbe dovuto effettuarsi.

In particolare, in relazione all'importanza dell'invenzione, i giudici di legittimità affermano che la Corte d'Appello di Trieste aveva svolto il giudizio di equità in maniera corretta, avvalendosi - pur nell'applicazione della formula tedesca - di numerosi correttivi volti a determinare adeguatamente l'importanza delle invenzioni e considerando il valore delle stesse sotto diversi profili e comunque a prescindere

(19) Cfr. Vanzetti - Di Cataldo, *op. cit.*, 433 s. Sul punto si veda, inoltre, Sirotti Gaudenzi, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2008, 337 s. In relazione alle modalità di determinazione dell'equo premio, sulla base della previgente disciplina, in giurisprudenza si vedano: Cass. civ. 27 febbraio 2001, n. 2849, in *Dir. e pratica lav.*, 2001, 1114; Cass. civ. 21 luglio 1998, n. 7161, in *Foro it.*, 1999, I, 1548; Cass. civ. 13 aprile 1991, n. 3991, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 345; Trib. Milano 30 aprile 1996, in *Riv. critica dir. lav.*, 1997, 346; Pret. Ferrara 21 giugno 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3232. Sulla legittimità dell'applicazione della c.d. formula tedesca per la determinazione dell'equo premio, cfr. Cass. civ. 6 novembre 2000, n. 14439, in *Dir. e pratica lav.*, 2001, 1109; Cass. civ. 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 53; Trib. Venezia 22 maggio 2000, *ivi*, 2000, 958; Pret. Milano 30 aprile 1981, *ivi*, 1982, 236.

(20) Contrariamente quindi alla disciplina contenuta nel previgente art. 25 l. inv., il cui comma 1 fu dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 4 luglio 1977, n. 127, "nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria".

(21) V. Ghidini - De Benedetti, *op. cit.*, 178. Sulla disciplina previgente si veda Bianchi, *Gli arbitrati e gli arbitraggi previsti dalla legge in tema di invenzioni ed opere dell'ingegno*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 90.

(22) Floridia, *op. cit.*, 296.

(23) Così Barbuto, *Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali*, in *Quaderni AIDA - Il Codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, 66.

dall'utilizzo concreto. In particolare, la sentenza d'appello impugnata, al fine di determinare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, aveva statuito che si dovrebbe ricorrere a una valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal c.d. metodo tedesco, per evitare di giungere a una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione (quantificazione che era stata considerata errata in primo grado, tant'è che erano state ripetute le operazioni peritali). La Corte d'Appello di Trieste aveva sostenuto - e la Corte di cassazione aderisce a queste conclusioni - di aver determinato l'equo premio a prescindere dall'effettività dello sfruttamento economico, ma basandosi sulle potenzialità di sfruttamento economico. Ma allora in questa sede non si può fare a meno di fare una riflessione finale: il legislatore del 2010 aveva introdotto - mutuandoli dalla formula tedesca di matrice giurisprudenziale - i parametri aggiuntivi

all'importanza dell'invenzione (ossia mansioni svolte dal dipendente, retribuzione da lui percepita e contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro), per cercare di giungere ad una determinazione dell'equo premio, per quanto possibile, più obiettiva e meno complessa, visto che quel primo criterio prestava il fianco a erronee valutazioni (24). Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione - ribadiamolo, in applicazione del parametro della "importanza dell'invenzione" (che, quantomeno nella sua formulazione, è rimasto inalterato nell'art. 23 l. inv. e nell'art. 64 cod. prop. ind.) - considera corretta la scelta, svolta in sede di appello, di applicare alla formula tedesca stessa correttivi basati sull'equità, così allontanandosi da quei criteri cristallizzati nel cod. prop. ind. dal legislatore del 2010 (25), che invece avevano risolto - o perlomeno così si pensava - il tema della determinazione del valore dell'invenzione.

(24) Da ultimo si veda, Trib. Milano, 16 luglio 2019, in banca dati *SPRINT* (<https://sistemaproprietaintellettuale.it/>). Sul punto, e in senso contrario, appare interessante anche Trib. Firenze 24 gennaio 2018, in banca dati *SPRINT* (<https://sistemaproprietaintellettuale.it/>), che aveva ritenuto pari a zero il valore dell'invenzione - sostenendo che nel caso di specie si dovesse prescindere dai parametri della formula tedesca - poiché così era stato quantificato a bilancio.

(25) Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Lav., 9 aprile 2014, n. 8368, in *Pluris*.

Interessanti, a questo proposito, appaiono le conclusioni cui perviene Mansani, *La determinazione dell'equo premio*, cit., 741 s: "occorre ancora domandarsi se l'orientamento assunto anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice secondo cui l'ammontare dell'equo premio, vista l'assenza di indicazioni ricavabili dalla lettera della legge, può essere determinato sulla scorta dei meccanismi di calcolo tracciati nelle direttive tedesche, sia corretto ed accettabile e vada dunque incoraggiato, ovvero se vi sia qualche diversa ragione che impone di apportare a quei meccanismi dei correttivi o addirittura di calcolare l'ammontare del premio in base a criteri differenti. La meticolosità teutonica con la quale le direttive disciplinano nei minimi dettagli i meccanismi di applicazione di criteri basati su parametri il più possibile oggettivi, e l'indiscusso successo che quei criteri hanno riscosso nell'ordinamento tedesco, ove vengono applicati da oltre trent'anni, potrebbero subito suggerire la conclusione, avanzata dalla dottrina e fatta propria dalla Corte di Cassazione, che il loro impiego sia opportuno anche in un ordinamento come il nostro ove invece il legislatore si è

astenuito dal fornire ogni indicazione al riguardo. Il ricorso a metodi di calcolo basati su elementi oggettivi al punto da essere traducibili in una formula matematica soddisfa in effetti un'esigenza di certezza del diritto sempre più avvertita sia dagli organi giudicanti, sia dalle parti in conflitto, evitando che per fattispecie simili vengano offerte soluzioni difformi ed arbitrarie a causa della vaghezza dei presupposti su cui esse si fondano. L'applicazione, da parte della giurisprudenza, di sperimentati criteri obiettivi può inoltre favorire la composizione amichevole delle controversie insorte, consentendo alle parti di determinare con ridotti margini di incertezza l'ammontare del premio e di trovare così un'intesa senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria. Né dal carattere 'equo' del premio accordato ai sensi dell'art. 23, comma 2, l.inv. potrebbe ricavarsi l'assunto secondo cui esso andrebbe determinato in via semplicemente equitativa, senza dunque poter far ricorso a criteri obiettivi. Già la lettera della legge, ove fa riferimento al dato oggettivo dell'"importanza dell'invenzione", smentisce una simile impostazione. Ma soprattutto sarebbe paradossale rinunciare, sulla scorta di ragioni di generica equità, ad avvalersi di criteri la cui applicazione al contrario riduce sensibilmente il rischio di soluzioni arbitrarie ed inique. E, d'altro canto, anche nell'ordinamento tedesco la legge definisce l'indennità da corrispondersi al dipendente inventore come un 'pagamento ragionevole' senza che ciò abbia impedito di offrire un contenuto obiettivo ad un simile principio generale". Pare invece esprimersi a favore dei criteri correttivi Pizzoferrato, *Le invenzioni industriali del dipendente*, cit., 172 s.

Interpretazione del brevetto

La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto

di Alecsia Pagani (*)

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla rilevanza della *file history* ai fini dell'interpretazione del brevetto, nel caso di specie escludendola trattandosi di fonte estranea al nostro ordinamento. Così facendo, tuttavia, la Cassazione si pone contro tendenza rispetto alla giurisprudenza più recente, per la quale, pur se graduata a seconda dei casi, alla *file history* si tende ad attribuire rilevanza, anche quale strumento per garantire un corretto equilibrio tra gli interessi in gioco in fase di delimitazione dell'ambito di protezione del brevetto. Tale pronuncia è quindi occasione per riflettere su di un tema ancora oggi molto dibattuto.

Premessa

Con una recente sentenza, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla rilevanza della *file history* ai fini dell'interpretazione del brevetto, nel caso di specie escludendola trattandosi di fonte "estrane(a) al nostro ordinamento e al sistema brevettuale in cui le norme interpretative sono fissate dall'art. 69 del protocollo CBE e dall'art. 52 cod. prop. ind., con esclusione della rilevanza dell'intenzione soggettiva dell'inventore, dovendosi aver riguardo al significato oggettivo del brevetto, recepibile dalla collettività, espresso nelle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, a prescindere dall'iter amministrativo del procedimento di concessione e dovendosi negare rilevanza scriminante alle modifiche, ovvie e non originali, elusive della sua portata oggettiva" (1).

La Cassazione ha, pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso col quale la ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 52 cod. prop. ind. da parte della Corte d'Appello di Bologna, che aveva escluso la contraffazione, anche per equivalenti, del suo brevetto italiano relativo ad un "processo e impianto per l'estrazione e concentrazione del tannino da legno e altri prodotti naturali", avendo attribuito rilevanza ad una limitazione dalla stessa ricorrente introdotta nella rivendicazione 1 del

concedendo brevetto europeo, relativo al medesimo procedimento.

Nello specifico, nel corso della procedura di esame avanti all'Ufficio europeo dei brevetti, la Proras, in risposta alla richiesta degli Esaminatori, aveva modificato il testo della rivendicazione 1, includendo fra la fase di estrazione per percolazione e quella di nanofiltrazione una fase di pre-filtrazione per arrestare particelle superiori ai 10 micron; la Corte territoriale, quindi, aveva ritenuto che la limitazione volontariamente introdotta in sede europea, non consentisse a Proras di lamentare una contraffazione, neppure per equivalenti, in relazione ad un procedimento di un terzo che comprendeva una fase di pre-filtrazione per fermare particelle soltanto superiori ai 25 micron, rischiando in caso contrario di attribuire al brevetto un ambito di esclusiva in contrasto con la consapevole limitazione apportata dal titolare, in pregiudizio dei diritti e delle certezze dei terzi.

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto una simile conclusione errata, poiché la Corte d'Appello di Bologna aveva fatto proprio il criterio della "*prosecution-history estoppel*" per il quale il richiedente la privativa che abbia rilasciato dichiarazioni limitative del brevetto nel corso della procedura per la sua concessione, non può poi espandere la portata del titolo così come concesso, neppure giovandosi della dottrina degli equivalenti; là dove, invece, "in tema

(*) Il contributo è stato sottoposto, in modo anonimo, alla valutazione di un *referee*.

(1) Si tratta di Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 2977, pubblicata in questa *Rivista*, 2020, 336, con nota di Biancotto, *La dottrina degli equivalenti nel sistema brevettuale italiano*.

di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 bis ... non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pure ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto”.

La funzione del brevetto e l'importanza di individuarne l'ambito di protezione alla luce dei contrapposti interessi in gioco

La *ratio* che muove l'intero sistema dei brevetti è garantire l'equilibrio tra esclusiva e concorrenza: la protezione riservata al titolare, dunque, non deve rappresentare un ostacolo, ma bensì costituire un incentivo al progresso tecnico (2).

Ciò che occorre evitare, quindi, è che un'eccessiva dilatazione dell'ambito di esclusiva finisca per tradire la logica di fondo dell'intero sistema brevettuale (3), le cui norme sono inequivocabilmente ispirate all'esigenza di far sì che “l'invenzione, ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici a tutti accessibili” (4), senza sminuire il fatto che il brevetto è uno strumento fondamentale per favorire l'innovazione.

La funzione del brevetto, quindi, si compendia, come evidenziato da un autore, “da un lato, nella divulgazione dell'invenzione e nell'apporto al patrimonio comune dei risultati della ricerca, dall'altro, nella costituzione del diritto di esclusiva. E come questi due momenti siano tradizionalmente considerati come i termini sinallagmatici di una sorta di contratto sociale fra inventore e collettività” (5).

Dall'altra parte, non si deve e non si può prescindere dalla circostanza che se si vuole stimolare un soggetto a creare qualcosa di nuovo, occorre che il ritorno

economico che il creatore si aspetta dallo sfruttamento della sua creazione sia superiore ai costi sostenuti: sicché l'unico strumento compatibile con un sistema economico di mercato per arrivare a questo risultato è appunto quello della concessione di un'esclusiva, ovvero l'istituzione di un diritto di proprietà intellettuale (6).

Ben conscia di questi due interessi contrapposti, la nostra dottrina ha opportunamente messo in evidenza che “l'esigenza del terzo di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili è un'esigenza primaria. L'economia non potrebbe altrimenti svilupparsi. Il brevetto non è solo uno strumento che consente all'inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica, ma una pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni. Infatti i terzi possono non solo riprodurre l'invenzione alla scadenza del brevetto, ma anche fin dalla data di pubblicazione del titolo acquisire quelle nozioni e procedere a proprie ideazioni, con un'attività di *designing around*. Il contenuto normativo del brevetto è riservato all'inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti. Quindi è ragionevole porre a carico del brevettante l'onere di parlare chiaro, più che ai terzi di comprendere lo scuro. E quindi se una soluzione poteva essere prevista dall'inventore, e lo stesso non l'ha menzionata, si deve pensare che lo stesso non abbia voluto o saputo o non si sia dato pena di rivendicarla” (7).

In altre parole, il diritto di esclusiva di qualsiasi creazione intellettuale ha un'estensione che dipende concretamente dal contenuto della creazione stessa. Ecco perché diventa di fondamentale importanza effettuare la misurazione dell'ambito di protezione conferito dal brevetto, ovvero individuare il nucleo tutelabile della privativa in funzione delle dichiarazioni che esprimono la volontà del titolare di ricevere la protezione adeguata al suo oggetto (8).

(2) Galli, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in questa *Rivista*, 2010, 133 ss.

(3) Galli - Bogno, *Commento all'articolo 52 c.p.i.*, in Galli - Gambino, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, 629.

(4) Marchetti, *Commento all'articolo 1 l. invenzioni*, in AA.VV., *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978 n. 260. Commentario*, in *Nuova leg. civ. comm.*, 1981, 677. Più ampiamente, Galli, *L'uso sperimentale dell'altrui invenzione brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 17 ss., dove si richiama anche la considerazione dei valori di rango costituzionale in gioco, ed in particolare di quello della promozione della “ricerca scientifica e tecnica” di cui “la Corte costituzionale giudicò illegittimo e fece quindi venir meno il divieto di brevettazione dei farmaci”: Coste cost. 20 marzo 1978, n. 20, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 3 ss.

(5) Sena, *Contenuto della domanda e oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, 6, nt. 11.

(6) In argomento si veda la classica analisi svolta da Landes - Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Journal of Legal Studies*, 1989, 18, 325 ss., dove si osserva - a proposito dei diritti d'autore, ma con considerazioni almeno in parte estensibili anche ad altri diritti di proprietà intellettuale, anzitutto a quelli relativi alle innovazioni tecniche - “For a new work to be created the expected return - typically, and we shall assume exclusively, from the sale of copies - must exceed the expected costs”; per le obiezioni che sono state mosse a questa impostazione, si veda Galli, *Introduzione*, in AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio-Soveria Mannelli, 2007.

(7) Franzosi, *Il concetto di equivalenza*, in questa *Rivista*, 2005, 253.

(8) Florida, *Il diritto di brevetto*, in Auteri - Florida - Mangini - Olivieri - Ricolfi - Spada, *Diritto Industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, IV ed., 2012, 238-239.

Viene, dunque, in rilievo il principio della centralità delle rivendicazioni, cui spetta, in qualità di vere e proprie manifestazioni di volontà (9) - in complementarietà con la descrizione, quale dichiarazione di scienza, - il compito di identificare l'ambito di protezione del brevetto (10).

L'art. 52 cod. prop. ind., infatti, prevede che "nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto" e che "i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni".

Ne consegue che l'interpretazione del brevetto consiste, di fatto, nell'interpretazione delle rivendicazioni, che individuano lo specifico oggetto per il quale viene richiesta la tutela esclusiva, e, unitamente a descrizione e disegni, determinano l'estensione dell'ambito della protezione ottenuta.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l'art. 52 cod. prop. ind. si cala nel contesto di cui sopra e cioè quello per il quale quando si parla di brevetto occorre tenere a mente due interessi contrapposti: da un lato, l'interesse del titolare ad ottenere una idonea tutela per la propria invenzione; dall'altro, quello dei terzi ad avere a tempo debito la piena disposizione della soluzione tecnologica oggetto di privativa e, prima della scadenza del titolo, ad essere posti nella condizione di intendere senza equivoci i confini precisi dell'estensione dell'esclusiva per evitarne la violazione.

Queste due tipologie di interessi, proprio in quanto la *ratio* del sistema brevettuale è quella di garantire l'equilibrio tra esclusiva e concorrenza, vanno tenuti in debito conto specialmente in fase di interpretazione del brevetto.

L'art. 52, comma 3, cod. prop. ind., sul punto, prevede espressamente che il secondo comma dell'articolo in parola, ovvero la disposizione che dispone inequivocabilmente che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, "deve essere inteso in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi".

Per cercare di comprendere l'esatto significato di quello che potremmo definire il "Protocollo Interpretativo Nazionale" occorre fare riferimento al "Protocollo Interpretativo Europeo", nella sua versione successiva a EPC 2000, la cui prima parte, non ripresa dal nostro legislatore, dispone che l'art. 69 CBE "non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto è determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono solo a dissipare le ambiguità eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve essere neppure interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solo da linea direttiva e che la protezione si estende anche a tutto ciò che - secondo un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni - il titolare del brevetto ha inteso proteggere".

Alla luce di questa norma, si potrebbe dunque sostenere, da un lato, che l'"equa protezione del titolare" prevista dal "Protocollo Nazionale" stia a significare che per l'interpretazione di un brevetto non ci si dovrebbe limitare a considerare "l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni", ma occorrerebbe ricostruirne il pieno significato aiutandosi con la descrizione e i disegni; dall'altro, che la "ragionevole sicurezza giuridica ai terzi", prevista dal medesimo "Protocollo Nazionale", debba essere interpretata nel senso che l'ambito di protezione di un brevetto non dovrebbe mai ricomprendere quanto, "secondo un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione e i disegni", il titolare avrebbe "inteso proteggere" pur non avendolo poi introdotto nelle rivendicazioni (11).

Così intesa, si tratta di una disposizione che, secondo la dottrina, ha il pregio di aver portato allo scoperto "in maniera esplicita i contrapposti interessi in gioco in questa materia" (12), rappresentando, conseguentemente, per l'interprete le coordinate base del giudizio teso a definire l'ambito di tutela del brevetto, giudizio che deve necessariamente portare ad una soluzione che sia idonea a contemperare i due

(9) Si vedano per tutti, Greco - Vercellone, *Le invenzioni e i modelli*, Torino, 1968, 158 e Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato Cicu - Messineo*, Milano, 1990, 268, per il quale se la descrizione ha la funzione di consentire ai terzi di conoscere il trovato ed è finalizzata a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza dell'invenzione e a renderla di pubblico dominio, anche ai fini della sua libera realizzabilità al termine del periodo di esclusiva, essa è quindi una dichiarazione di scienza e di verità; le rivendicazioni hanno la funzione di definire l'oggetto dell'esclusiva sono finalizzate a rendere circoscritti e ben definiti i limiti dell'invenzione stessa ed il diritto derivante dal brevetto, costituendo, dunque, una dichiarazione di volontà. In giurisprudenza, si veda

Cass. civ. 1° settembre 1997, n. 8324, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1997, 3574, secondo la quale "la rivendicazione costituisce una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente all'identificazione della specifica protezione che si pretende".

(10) G. Dragotti *L'interpretazione dell'ambito dell'esclusiva ed il regime delle preclusioni nelle cause brevettuali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, III, 280 ss.

(11) Vanzetti, *Codice della Proprietà Industriale*, cit., 705.

(12) Guglielmetti, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, cit., 114.

interessi in questione, evitando di preferire in termini di tutela l'uno piuttosto che l'altro.

La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto

Nel quadro dell'attività di interpretazione del brevetto si colloca la questione della rilevanza della *file history*, e in particolare delle dichiarazioni rese dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione al fine di specificare (anche attraverso l'introduzione di limitazioni) l'oggetto della protezione richiesta e ottenerne l'esclusiva.

Mentre nella prassi processuale statunitense le affermazioni fatte dal richiedente nel corso della procedura di esame della domanda sono *intrinsic evidences* e hanno la stessa rilevanza di descrizione e disegni nell'interpretazione del brevetto, in Europa si sono sempre registrati atteggiamenti alquanto restrittivi, nonostante nei lavori preparatori di EPC 2000 fosse stata avanzata l'ipotesi di introdurre nell'ordinamento brevettuale il concetto di "*file wrapper estoppel*".

Così anche in Italia (13), ove risultava prevalente la tesi per cui "le dichiarazioni del richiedente del brevetto relative ad eventuali limitazioni desumibili dalla *file history* e non incluse nei testi delle diverse parti del brevetto non possono essere prese in considerazione nell'interpretazione del brevetto, perché fare appello all'intenzione del richiedente introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non

appare coerente con le correnti *rationes* a cui è ispirato l'insieme delle norme sui brevetti" (14).

Tale approccio di chiusura rispetto alla *file history* veniva giustificato con l'assenza nell'art. 52 cod. prop. ind. di qualsiasi riferimento alla documentazione del fascicolo storico della domanda di brevetto quale "fonte" cui attingere al fine di determinare l'ambito di protezione del titolo.

Si tendeva cioè ad esaltare al massimo il c.d. "*claim system*" e, per conseguenza, a proclamare l'irrelevanza di tutte quelle dichiarazioni e comunicazioni contrassegnanti i rapporti tra il richiedente e l'Ufficio in sede di rilascio dell'attestato brevettuale, (15) che erano pertanto da intendersi quali mere asserzioni tese ad avviare e concludere un procedimento amministrativo, anziché quali vere e proprie dichiarazioni di volontà del futuro titolare del brevetto (16).

L'orientamento giurisprudenziale (quasi unanime) sopra delineato è stato poi superato dalla giurisprudenza più recente, che ha invece valorizzato la *file history* quale elemento ulteriore cui fare riferimento in sede di interpretazione del brevetto: nello specifico, si è attribuita rilevanza al fatto che, qualora in fase di concessione amministrativa il richiedente limiti con delle dichiarazioni spontanee l'ambito di protezione del brevetto al fine di superare le obiezioni dell'esaminatore, ottenendo in tal modo la concessione della privativa, non sarebbe corretto che in una fase successiva egli possa pretendere di sfruttare l'intero ambito di protezione originario della domanda

(13) La prima decisione (nazionale) in merito alla rilevanza della *file history* è del Trib. di Milano 20 marzo 1975, in *Riv. dir. ind.*, per la quale "nulla vieta di integrare la descrizione del brevetto italiano con le dichiarazioni, provenienti pur sempre dal medesimo titolare del brevetto italiano, con le quali egli ha ottenuto la brevettazione del medesimo trovato all'estero: tali dichiarazioni, infatti, costituiscono a tutti gli effetti delle vere e proprie confessioni stragiudiziali fatte a un terzo, in quanto rappresentano delle vere e proprie dichiarazioni di scienza consapevoli e volontarie concernenti fatti oggettivamente contrastanti con l'interesse del dichiarante".

(14) Così, Trib. Roma 9 febbraio 2006 (ord.), in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2006, 638; Trib. Roma 28 luglio 2008, in *www.darts-ip.com*; Trib. Roma 21 luglio 2005 (ord.), in *Sez. Spec. Imprese*, 2005, I, 198, per la quale "il giudizio di contraffazione del brevetto per invenzione industriale deve essere condotto con riferimento alle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e degli allegati, e che non è consentito integrare o modificare lo scopo del trovato mediante allegazioni successive ed estranee"; Trib. Torino 14 luglio 1997 (ord.), in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1999, 3889, secondo cui "Né, tanto meno, è attribuibile in via logica un valore determinante alla condotta assunta da L.I.C.A. in sede di rilascio del brevetto americano, essendo ben presumibile l'intervento di fattori contingenti quali ad es. la valutazione di ragioni di mera opportunità e convenienza (in tal senso devono essere letti i richiami compiuti dal G.I. ad atteggiamenti volontaristici assunti dalla parte richiedente in

correlazione alle limitazioni apposte alla rivendicazione relativa al brevetto americano)".

(15) Scuffi, *Diritto Processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2009, 446.

(16) Martucci, *La rilevanza della file history nell'interpretazione del brevetto. Cenni sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 304, che rileva che "Su tali basi è stato escluso qualsiasi valore confessorio alle dichiarazioni della parte in sede di procedura di rilascio del brevetto, dato che la richiesta dell'inventore tesa ad ottenere la concessione di una privativa industriale è una dichiarazione di volontà diretta ad avviare un procedimento amministrativo e non una dichiarazione di scienza relativa a fatti sfavorevoli a se stessi e favorevoli alla controparte, sostenendo che le limitazioni in sede europea possono derivare da ragioni differenti, quali convenienza economica, accelerazione della procedura, ecc."; in tal senso, anche Trib. Milano 18 giugno 2008, in *www.darts-ip.com*, che statuisce che "sul primo punto, che concerne le dichiarazioni rese in sede di esame europeo del brevetto '633 sul significato da attribuire preferibilmente all'espressione 'formula trans- dei composti di formula I', va rappresentata la difficoltà di riconoscere valor confessorio a dichiarazioni resi in contesti legislativi e amministrativi diversi, suggerite da molteplici possibili ragioni e volte, parimenti, a molteplici possibili finalità, anche estranee all'ambito del titolo in contestazione. Ciò tendenzialmente esclude il rilievo delle vicende estere sul giudizio avente a oggetto un titolo nazionale (o la frazione italiana di un titolo)".

per l'accertamento della contraffazione (17); specie se le dichiarazioni del futuro titolare a sostegno della brevettabilità del trovato vertono su di uno specifico *range* di valori.

Nel caso del "numero", infatti, la dichiarazione di volontà del titolare effettuata con la rivendicazione, e cioè la sua intenzione di introdurre una limitazione all'ambito di protezione con l'indicazione di uno specifico *range*, è netta e, al di fuori dei casi di "tolleranze di lavorazione" o di tolleranze costruttive del settore, appare molto difficile affermare la sussistenza della contraffazione ove i valori della realizzazione si discostino dai numeri rivendicati; a maggior ragione se il *claim* rivendica un *range* specifico di valori in una gamma possibile, con un limite minimo e/o massimo al di sotto ed al di sopra del quale non si verificherebbero gli effetti che costituiscono la soluzione del problema tecnico cui il brevetto risponde (18).

Ciò è stato enfatizzato, in particolare, da un'ordinanza del Tribunale di Torino, che ha revocato un provvedimento cautelare avente ad oggetto un farmaco generico in cui il principio attivo recava un grado di purezza c.d. ottica pari al massimo a 99,78%, in asserita violazione di un brevetto che rivendicava un *range* di purezza maggiore di o uguale a 99,8% e cioè pari al minimo di 99,80%, affermando che, se è certamente vero che "come stabilito dall'art. 52 cod. prop. ind. (ed anche dall'art. 69 CBE) i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni", in ogni caso, "Nell'individuazione dell'ambito di protezione di una privativa brevettuale (...) si deve anche dare la dovuta rilevanza alle limitazioni consapevoli della protezione risultanti dalla *file history* del brevetto. Pertanto, un parametro consapevolmente individuato in un determinato valore nelle rivendicazioni del brevetto (nella specie, un *range* di purezza ottica di una sostanza uguale o maggiore di 99,8%) non può essere 'rideterminato' applicando regole tecniche non richiamate nel documento brevettuale, poiché così facendo si opererebbe un'interpretazione delle rivendicazioni non idonea a garantire una ragionevole tutela giuridica dei terzi che per stabilire che cosa sia o non sia compreso nella privativa non possono

essere tenuti ad effettuare particolari ipotesi interpretative che non siano giustificate e strettamente collegate al contenuto oggettivo del documento" (19).

Pure il Tribunale di Milano ha valutato rilevante ai fini dell'interpretazione del brevetto "la limitazione volontariamente introdotta ... innanzi all'esaminatore europeo, in quanto espressione chiara ed incontrovertibile della volontà dell'inventore medesimo", arrivando a sostenere che "in questa prospettiva la condotta della convenuta si configurerebbe come un *file wrapper estoppel*, concetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale non possono considerarsi equivalenti tecnici rispetto a quelli rivendicati le caratteristiche intenzionalmente escluse dal richiedente allo scopo di distinguere il brevetto dall'arte nota e nessun addebito di contraffazione potrebbe pertanto essere ascritto alla responsabilità di WLP" (20); aggiungendo, poi, sul punto, in un'altra pronuncia che una limitazione ad una rivendicazione da parte del titolare del brevetto non può comportare "attraverso l'escamotage della contraffazione per equivalenti" l'estensione ad una ipotesi espressamente esclusa attraverso la limitazione, perché se fosse il contrario "l'applicazione della contraffazione per equivalenti estenderebbe l'ambito di tutela a caratteristiche escluse dallo stesso inventore in sede di rivendicazione del brevetto" (21).

Profilo, questo, in linea con il bilanciamento dei contrapposti interessi in relazione ad un'esclusiva brevettuale prescritta dal comma 3 dell'art. 52 cod. prop. ind., per il quale, a detta dei giudici meneghini, "il brevetto deve essere interpretato restrittivamente, alla luce di quanto risulta espresso dal titolare all'interno di esso, senza la possibilità di ampliarne il significato" (22).

Per questi giudici, quindi, la *file history* fungerebbe da garante dell'equilibrio tra "l'equa protezione del titolare" e "la ragionevole sicurezza dei terzi", dal momento che grazie ad essa il brevetto non può essere interpretato nel senso di includere nell'ambito di protezione anche ciò che è stato volontariamente escluso dal richiedente il titolo in fase di concessione per superare le obiezioni di brevettabilità, neppure ricorrendo alla contraffazione per equivalenti.

(17) Trib. Torino 11 aprile 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011, 962.

(18) Galli - Bogni, *L'ambito di protezione del brevetto*, in Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2011, 649.

(19) Trib. Torino 11 aprile 2011, *Massima Redazionale*, in Bonilini - Confortini, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, 633.

(20) Trib. Milano 27 luglio 2011, in *www.darts-ip.com*. Nei medesimi termini, Trib. Milano 20 settembre 2011, (ined.), ove si legge che "Tale apprezzamento è rafforzato alla luce delle argomentazioni sottoposte dal richiedente all'esaminatore in sede di procedura europea ai fini della concessione del titolo".

(21) Trib. Milano 24 gennaio 2017, in *www.darts-ip.it*.

(22) Trib. Milano 24 gennaio 2017, cit.

Il tema della rilevanza della *file history* ai fini dell'interpretazione del brevetto è stato approfonditamente affrontato dal Tribunale di Milano in occasione di una complessa azione cautelare di accertamento negativo di contraffazione di un brevetto europeo relativo ad un farmaco antitumorale.

In sintesi, la ricorrente (Alfa) chiedeva al Tribunale di voler accertare la liceità della commercializzazione del farmaco antitumorale pemetrexed ditrometamina, un antifolato generico del farmaco pemetrexed Alimta commercializzato dalla resistente (Beta) e oggetto di un brevetto europeo. Alfa sosteneva in particolare che: (i) l'ambito della privativa di Beta doveva intendersi limitata ad uno specifico antifolato, individuato come pemetrexed disodio, e non all'intera classe di antifolati inizialmente rivendicata, ma poi limitata, a seguito dei rilievi dell'esaminatore, al solo pemetrexed disodio); (ii) la diversità dei due composti chimici escludeva sia l'interferenza diretta, sia quella per equivalenti dal momento che (iii) come emergeva dalla *file history* del brevetto Beta, per superare obiezioni di validità sollevate dall'esaminatore europeo, il titolare aveva espressamente limitato l'ambito della privativa brevettuale al solo sale di pemetrexed (pemetrexed disodio, appunto) e che (iv) in ogni caso, la sostituzione del pemetrexed disodio con pemetrexed ditrometamina non era ovvia, perché in nessun modo suggerita dal brevetto Beta; infine, che (v) non era configurabile neppure una contraffazione indiretta in quanto Alfa prescriveva all'utilizzatore, medico o farmacista oncologo, la ricostruzione del prodotto in polvere mediante soluzione di glucosio al 5%, quindi, in nessuno stadio della produzione o della preparazione del farmaco per la somministrazione era introdotta una fonte di sodio.

Beta replicava che il proprio brevetto non era limitato al solo pemetrexed disodio in quanto (i) le limitazioni introdotte nel corso dell'*iter* di concessione rispondevano a rilievi meramente formali dell'esaminatore e (ii) l'esperto del ramo avrebbe interpretato il riferimento a tale composto come un richiamo al principio attivo pemetrexed *tout-court*; che (iii) la forma del principio attivo (disodio o diacido) era irrilevante per la soluzione del problema tecnico (cioè la riduzione della sua tossicità senza perdita di efficacia, mediante trattamento in combinazione con vitamina B12); (iv) la sostituzione del composto da disodico a diacido era ovvia e che, infine, (v) sussisteva comunque contraffazione

indiretta perché il farmaco Alfa forniva agli utilizzatori i mezzi relativi ad un elemento indispensabile per la realizzazione dell'invenzione brevettata, essendo irrilevante il composto di base e la sua ricostruzione in soluzione glucosata, invece che salina (23).

Il Tribunale di Milano, in linea con quanto sostenuto da Alfa, ha anzitutto circoscritto l'ambito di esclusiva del brevetto di Beta al solo sale disodico dell'antifolato pemetrexed (pemetrexed disodio), escludendo così la contraffazione letterale; poi, invocando numerosi propri precedenti, ha rilevato l'illegittimità della pretesa di Beta di estendere l'ambito della sua privativa mediante la teoria degli equivalenti, ribadendo che i criteri interpretativi per individuare l'estensione della esclusiva devono essere "omogenei a quelli utilizzati per il vaglio della sua validità".

In tale contesto, quindi, ha riaffermato che "il volontario inserimento di caratteristiche volte a delimitare la privativa, effettuato nel corso dell'esame per replicare ad obiezioni di validità, determina una limitazione che non può essere superata mediante lo strumento della contraffazione per equivalenti, estendendo la protezione brevettuale a ipotesi espressamente escluse attraverso la limitazione", dal momento che "secondo l'orientamento di questo Tribunale, nonché della giurisprudenza di merito, non può estendersi attraverso una interpretazione per equivalenti l'ambito di privativa di un brevetto, quando esso sia stato espressamente delimitato, in sede di concessione del brevetto o nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 79 cod. prop. ind., restringendo la privativa ai fini della validità del brevetto medesimo".

Inoltre, in risposta alla tesi della resistente per la quale le modifiche introdotte dal titolare in sede di esame erano da intendersi irrilevanti perché aventi il solo scopo di superare obiezioni di carattere "formale" e non "sostanziale" dell'Esaminatore, il Tribunale ha statuito che "le osservazioni della difesa della resistente non sono condivisibili in quanto, ai fini della ricostruzione oggettiva della portata del brevetto, la condotta del titolare del brevetto rileva a prescindere dalle ragioni che abbiano determinato la riformulazione e le limitazioni del medesimo brevetto ... Il volontario inserimento di modifiche, per conseguire la concessione e/o per superare le obiezioni-eccezioni di invalidità, è quindi condotta rilevante per la delimitazione oggettiva della portata del brevetto. La distinzione operata tra obiezioni sostanziali e formali non rileva, posto che, ai sensi dell'art. 138 CBE, la

(23) Vedi, <http://www.ftcc.it/contraffazione-equivalenti-indiretta-caso-pemetrexed/>.

conseguenza della violazione è sempre la nullità del brevetto. Sarebbe quindi illogico, oltre che contrario a ogni canone di legittimo affidamento e di buona fede, operante sia sul piano oggettivo che soggettivo, recuperare attraverso la contraffazione per equivalenti una privativa che sarebbe stata esclusa, in mancanza di espressa delimitazione, per invalidità del brevetto. Il titolare del brevetto è, quindi, vincolato alle delimitazioni, indipendentemente dalle ragioni soggettive che l'abbiano spinto a effettuarle, non potendo, in violazione dei principi di coerenza e di buona fede, rivendicare poi, mediante l'equivalenza, un ambito di tutela più esteso, in contrasto con la detta limitazione. Tale condotta, che rappresenterebbe un abuso da parte del titolare del brevetto, pregiudicherebbe l'affidamento dei terzi, il cui interesse è sempre da bilanciare con l'interesse monopolistico del titolare del brevetto.”.

Il Tribunale di Milano ha, dunque, motivatamente concluso nel senso che la volontà del titolare del brevetto è, insieme all'affidamento dei terzi, uno dei dati di cui le regole dell'interpretazione del brevetto devono tenere conto, a prescindere dalla natura formale o sostanziale delle obiezioni per le quali tale volontà sia stata espressa: e ciò per l'assorbente ragione che a causa sia delle une, sia delle altre, la mancata espressione di tale volontà avrebbe portato comunque alla nullità del brevetto.

Le conclusioni del giudice cautelare e, in particolare, l'aver sposato la tesi per la quale non sarebbe consentito al titolare del brevetto rivendicare, attraverso il principio di equivalenza, un ambito di tutela del titolo più esteso che risulti in contrasto con la limitazione eseguita nel corso della procedura amministrativa avanti all'EPO, sono state, tuttavia, stravolte dal Tribunale meneghino in sede di reclamo, la cui ordinanza si è sostanzialmente discostata dalla posizione assunta nella precedente fase di giudizio, specie per quel che riguarda la portata della *file history* e la sua influenza sulla contraffazione per equivalenti.

Dopo aver specificato che il giudice non può che attenersi a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 52 cod. prop. ind. ai fini dell'interpretazione del brevetto, infatti, nell'ordinanza di reclamo si legge che “Il ruolo della *file history* in tale contesto - ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta dal terzo e dall'esperto del ramo - non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al più di fornire elementi meramente indiziari circa la volontà del titolare del brevetto di escludere o meno dalla

protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, unico documento nel quale i terzi possono e debbono trovare i limiti dell'esclusiva riconosciuta al titolare del brevetto”. In termini ancora più stringenti, il Collegio osserva che “sarebbe paradossale ritenere che il giudice - chiamato a verificare in piena autonomia la rispondenza ai presupposti stabiliti dalla legge per la brevettabilità di un trovato per il quale è stato rilasciato un titolo amministrativo, sindacandone la validità - possa ritenersi vincolato nel suo giudizio alle vicende intercorse nel corso del procedimento di esame nell'interlocuzione tra esaminatore EPO e depositario della domanda di brevetto, le dichiarazioni e le iniziative assunte dal titolare della domanda in tale sede possono essere eventualmente esaminate al fine di acquisire elementi di conferma della volontà già desumibile dal testo brevettuale rilasciato ed interpretativi delle ragioni che hanno portato alla definizione delle rivendicazioni nella loro forma come fissata nel testo concesso contribuendo in tali limiti alla determinazione dell'ambito della protezione del brevetto e pertanto anche in relazione all'estensione della stessa ad equivalenti”.

Ciò ha portato il Tribunale anche a rilevare che “L'ausilio sul piano interpretativo che l'esame della *file history* può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novità e/o dell'altezza inventiva ... in effetti solo esclusivamente sotto tale profilo il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto all'effettiva estensione della protezione brevettuale ... non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novità/altezza inventiva non fondanti o comunque discutibili”: con ciò, anche sotto questo profilo discostandosi dalla precedente ordinanza cautelare, nella quale, come abbiamo visto, il giudice aveva concluso per la rilevanza di qualsiasi obiezione sollevata dall'esaminatore idonea a provocare una reazione del futuro titolare sull'ambito di esclusiva del trovato, a prescindere dalla sua natura “formale o sostanziale”, sul presupposto che ai sensi dell'art. 138 CBE, la conseguenza della violazione è sempre la nullità del brevetto.

La volontà del titolare, quindi, è stata di nuovo confinata ad elemento prettamente volontaristico, non coerente con le regole scritte dell'interpretazione, con la conseguenza che la *file history* avrebbe,

se mai, solo rilievo indiziario, ma non certo determinante al fine di stabilire l'ambito di protezione del titolo concesso (e la relativa contraffazione), che potrebbe peraltro soffrire comunque di carenza dei requisiti di validità.

Ciò anche in quanto, come evidenziato da autorevole dottrina (24), il futuro titolare del titolo potrebbe essere stato indotto alle dichiarazioni rilasciate in sede di concessione per le più svariate ragioni, incluse quelle di convenienza economica o per accelerare la procedura: da qui, in qualche misura, il tentativo di distinguere le dichiarazioni "di circostanza" dalle dichiarazioni quali "rinunce con valore dispositivo" (25), queste seconde le uniche a dover essere tenute in debito conto dai Giudici, se pur sempre a livello di indizio liberamente valutabile.

In questo quadro storico, nel quale alla *file history* una certa rilevanza viene comunque riconosciuta, pur se graduata a seconda dei casi, la sentenza in commento si pone in controtendenza, assumendo l'estraneità della "*prosecution-history estoppel*" al nostro sistema, per il quale l'unico riferimento ai fini dell'interpretazione del brevetto è rappresentato dall'art. 52 cod. prop. ind. (e dall'art. 69 CBE), con la conseguenza che il "significato oggettivo" del brevetto deve essere dedotto dalle sole rivendicazioni, interpretate alla luce di descrizione e disegni, "a prescindere dall'*iter* amministrativo del procedimento di concessione e dovendosi negare rilevanza scriminante alle modifiche, ovvie e non originali, elusive della sua portata oggettiva".

Si ritiene, tuttavia, che l'attribuire rilevanza ermeneutica anche alle dichiarazioni del richiedente in fase amministrativa consenta di valorizzare l'interpretazione "autentica" della volontà del futuro titolare del brevetto, anche al fine di impedire che colui che abbia ristretto l'ambito di protezione della propria invenzione per superare le obiezioni dell'esaminatore tenti poi di recuperare "per equivalenza" l'ampiezza originaria in sede di valutazione della contraffazione. Inoltre, contrariamente alla posizione di chiusura della Corte di legittimità, la *file history*, quale "ulteriore" fonte di interpretazione del brevetto, può senz'altro rappresentare un utile strumento per garantire il giusto temperamento degli interessi alla base del sistema brevettuale, e cioè un'equa protezione al titolare e, al contempo, una ragionevole sicurezza

giuridica ai terzi. Infatti, l'equa protezione del titolare deriva dalla corretta interpretazione del titolo, anche con l'ausilio, se necessario, delle dichiarazioni di volontà che lo stesso richiedente abbia rilasciato in sede di concessione del brevetto limitandone l'ambito di protezione; la ragionevole sicurezza dei terzi risiede nella tutela dell'altrettanto ragionevole affidamento di coloro che abbiano esaminato la *file history* del brevetto e fatto affidamento sulle dichiarazioni del richiedente per modellare il proprio comportamento (26).

Del resto, autorevole dottrina ha richiamato l'attenzione sul fatto che "il principio degli equivalenti ... costituisce infatti la risposta alla giusta esigenza del titolare di disporre di un'esclusiva che sia tale anche in concreto e non solo sulla carta, situazione quest'ultima che si verificherebbe inevitabilmente ove la protezione avesse ad oggetto esclusivamente la contraffazione letterale e non la ripresa per equivalenti del trovato rivendicato; tuttavia, il medesimo non può essere spinto sino all'esito estremo di travolgere ed annullare l'esigenza di certezza dei terzi - ovviamente non meno rilevante, nella prospettiva dell'equilibrio fra monopolio e concorrenza cui il sistema brevettuale è ispirato ... -, cosa questa che avverrebbe qualora la contraffazione per equivalenti venisse misurata non sul trovato così come rivendicato, ma ... sulla base della ricostruzione della 'generale' idea di soluzione e non della specifica soluzione oggetto dei *claims*." e che "tali due opposte esigenze ... trovano il loro bilanciamento ancora nel riferimento alle rivendicazioni, nel senso che anche l'equivalenza va determinata in rapporto a ciò che il titolare ha scelto di proteggere, e dunque si estende a tutte le soluzioni equivalenti all'idea rivendicata" (27).

La Cassazione civile n. 2977/2002 pare, invece, attribuire esclusiva - o comunque maggiore - rilevanza agli interessi del titolare, pretendendo addirittura di prescindere dalle limitazioni da questi volontariamente introdotte per ottenere il rilascio di un titolo e per giunta consistenti in un *range* di filtrazione estremamente specifico, in relazione al quale è, come abbiamo visto, più arduo affermare la sussistenza della contraffazione per equivalenti, trattandosi di "numero".

Si potrebbe dire che la Corte, pur enfatizzando al massimo la centralità delle rivendicazioni, poi in

(24) Franzosi, *Rilevanza delle dichiarazioni limitative in esami stranieri e della file history*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, 2001, 2, 20.

(25) G. Guglielmetti, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv. dir. ind.*, Milano, 2000, I, 138.

(26) Martucci, *La file history estoppel quale fonte di interpretazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2012, I, 21.

(27) Galli - Boggi, *L'ambito di protezione del brevetto*, in Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 643.

qualche misura pretenderebbe di discostarsene privilegiando l'idea di soluzione alla base del trovato, che è, tuttavia, una teoria largamente superata, comportando essa una distorsione del principio degli equivalenti, che, come detto, non può essere portato all'esito estremo di travolgere ed annullare l'esigenza giuridica dei terzi.

Si ritiene pertanto distorta da un equivoco la volontà della Cassazione di voler che il giudice del rinvio

“rivalut(i) correttamente la configurabilità della contraffazione per equivalenti, considerando eventualmente ininfluyente, al fine di escluderla, il differente e minor grado di finezza della pre-filtrazione adottata nel procedimento seguito da Nuova Rivart”: ciò, infatti, comporta il non dare la che minima rilevanza alle limitazioni introdotte dal futuro titolare del brevetto, riconoscendogli anzi un'esclusiva più ampia di quella dichiaratamente ambita.

Piattaforme *Over The Top*

Da Netflix a Youtube e Raiplay: la valutazione delle piattaforme video *on demand* e *over the top*

di Roberto Moro Visconti

Le piattaforme *Over The Top* (OTT) rappresentano un servizio di *streaming* offerto direttamente attraverso internet, aggirando le televisioni via cavo o via satellite che tradizionalmente offrono tali servizi. La funzione *video on demand* (VoD) consente allo spettatore di visualizzare contenuti multimediali dove e quando vuole. Le applicazioni innovative offrono soluzioni di *streaming* via internet, disintermediando la catena di fornitura. L'accesso a internet di *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi è facilitato da Mobile app profilate. I *social media* contribuiscono alla viralità dei contenuti multimediali.

L'analisi dell'innovativo modello di *business* delle piattaforme rappresenta un prerequisito per la valutazione, che incorpora opzioni di scalabilità digitale, tipica dei beni immateriali non rivali. La valutazione dipende dalla preventiva identificazione dei *value drivers*, cui sono connessi i flussi economici e finanziari, e dal posizionamento strategico della piattaforma all'interno dell'ecosistema multimediale. I metodi di valutazione si basano anzitutto sui flussi di cassa prospettici e sulle transazioni comparabili.

Caratteristiche delle piattaforme *over the top*

La rivoluzione delle riproduzioni video ad alta definizione (HD, 4K ...), associata allo sviluppo della banda larga, ha prodotto nel settore multimediale una crescita esponenziale della domanda di servizi video *online*. La crescente varietà e disponibilità di dispositivi di accesso (*smartphone*, *tablet*, PC, ecc.) ha portato a un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori, amplificando le opzioni e le modalità di fruizione non legate al singolo e specifico dispositivo televisivo. Questo processo è guidato dalla domanda dei consumatori e dalla tendenza incessante del settore verso l'innovazione (1).

Un servizio multimediale *over-the-top* (OTT) in *streaming* è offerto direttamente agli utilizzatori via internet, aggirando le piattaforme televisive via cavo, antenna o satellitari, gestite da operatori che tradizionalmente agiscono come *controller* o distributori di

tali contenuti, operando come *incumbent* in mercati originariamente oligopolistici e ora aperti alla concorrenza resa possibile da tecnologie *disruptive*.

Il termine *over the top* è spesso sinonimo di servizi di *video on demand* (VoD) su abbonamento, che offrono accesso a contenuti cinematografici e televisivi (comprese le serie esistenti acquisite da altri produttori, nonché i contenuti originali prodotti appositamente per il servizio).

Le piattaforme OTT comprendono anche diversi servizi televisivi "snelli", che offrono accesso a flussi *live* di canali specializzati (e segmentati in base alle preferenze dei consumatori), simili a un tradizionale fornitore di TV via cavo o via satellite, ma trasmessi via internet.

I servizi *over-the-top* sono in genere accessibili tramite siti *web* su personal computer, nonché tramite *app* dedicate su dispositivi mobili (come *smartphone* e *tablet*), lettori multimediali digitali (comprese le *console* per videogiochi e Google Chromecast) o *smart TV*.

(1) Si veda IT Media Consulting - LUISS Dream, (2016), *The Rise of Video and the Third Internet Revolution Market Trends and*

Policy Perspectives, in www.itmedia-consulting.com/DOCUMENTI/rise_of_video.pdf.

La funzione VoD consente agli utenti di accedere all'intrattenimento di contenuti senza un dispositivo video tradizionale e senza i vincoli di un tipico programma di trasmissione statica. Ciò crea un mercato molto più ampio e flessibile di potenziali utilizzatori, riducendo fortemente le barriere all'accesso, che non richiedono più infrastrutture fisiche costose e oggi tecnologicamente superate.

I sistemi VOD televisivi possono eseguire lo *streaming* di contenuti, tramite un tradizionale *set-top box* o tramite dispositivi remoti come *computer*, *tablet* e *smartphone*. Gli utenti VOD possono scaricare (anche permanentemente, se la funzione di *download* è abilitata) contenuti su un dispositivo come un PC, un videoregistratore digitale, un *decoder* dotato di *hard disk* interno o un lettore multimediale portatile per la visualizzazione continua.

La maggior parte dei fornitori di servizi televisivi via cavo e telefonici offrono *streaming* VOD, in base al quale un utente seleziona un programma video che può essere riprodotto immediatamente o scaricato (*downloaded*) su un dispositivo per una visione successiva anche in modalità *offline*.

La *internet television* è emersa come mezzo sempre più popolare di fornitura di VOD. Le applicazioni *client desktop* come il negozio di contenuti *online* di Apple e le app dedicate per le *smart TV* (come Amazon Prime Video e YouTube) consentono noleggi e acquisti temporanei di contenuti di intrattenimento audio-video. Frequenti sono anche le integrazioni verticali o orizzontali tra diversi operatori, che si alleano o si fondono per fornire servizi integrati.

Altri sistemi VOD basati su *internet* forniscono agli utenti l'accesso a pacchetti di contenuti di intrattenimento video anziché a singoli film e spettacoli. Il più comune di questi sistemi, Netflix (ma anche Disney+, Infinity e Now TV), utilizza un modello di abbonamento che richiede agli utenti un canone mensile per accedere a una selezione di film, programmi televisivi e serie originali.

Al contrario, YouTube, un altro sistema VOD *internet-based*, utilizza un modello finanziato dalla pubblicità, in cui gli utenti possono accedere alla maggior parte dei contenuti video di YouTube gratuitamente, ma devono pagare una quota di abbonamento per i contenuti *premium* ovvero acquistare un singolo contenuto.

Le piattaforme *over the top* si riferiscono a servizi che in passato venivano trasmessi via satellite o via cavo e

che ora vengono fruiti principalmente attraverso *internet*. Tali servizi, utilizzati in buona parte su base giornaliera, ricomprendono inoltre, a titolo di esempio: WhatsApp; Skype; *live streaming*; Netflix. Esempi di servizi di *video on demand* sono invece: YouTube; Vimeo; Mediaset Play; RaiPlay.

I principali *megatrend* sono rappresentati da:

- la sempre maggiore diffusione di *smartphone* e *tablet*;
- intrattenimento multimediale personalizzato.

Piattaforme digitali e scalabilità

Un modello di *business* è scalabile quando un incremento dei ricavi è traslato in maniera significativa sul risultato operativo (2), grazie ad un *mix* di costi operativi complessivi (*Operating Expenses* - OPEX) in cui i costi fissi sono preponderanti rispetto ai costi variabili (la cui crescita, all'aumentare dei volumi di vendita, è quindi trascurabile). Dal momento che i costi fissi per definizione non variano al mutare dei ricavi, una struttura di costi rigida garantisce una più intensa traslazione dei ricavi crescenti sul margine operativo (con un effetto *boomerang* se i ricavi si contraggono, contribuendo in tal caso ad incrementare le perdite).

In presenza di costi fissi rilevanti, l'impresa raggiunge con maggiore difficoltà il punto di pareggio economico (in cui i ricavi eguagliano i costi operativi) ed è meno elastica e resiliente alle fluttuazioni di mercato (perché i costi fissi, per definizione, sono sostenuti ugualmente). Una volta raggiunto il *break-even*, l'impresa può peraltro sfruttare una maggiore scalabilità, connessa ad una più elevata traslazione dei ricavi addizionali sul risultato operativo (EBIT).

Le economie di scala e di esperienza (riferite, queste ultime, anche a meccanismi di interazione con i clienti, che con i loro riscontri [*feedback*] partecipano alla creazione di valore) rappresentano una leva strategica fondamentale per interpretare modelli di creazione del valore (*value drivers*) innovativi.

La scalabilità può essere fortemente incrementata in presenza di piattaforme digitali che intermediano tra gli *stakeholders* in tempo reale (24/7) e ovunque, azzerando le barriere spazio-temporali e consentendo una fruizione continua e globale di contenuti condivisi (si pensi ad una nuova *fiction* o *soap*, lanciata contemporaneamente in diversi paesi e disponibile a telespettatori resi più omogenei, anche nei gusti, dalla globalizzazione dei *media*).

(2) Noto anche come *Earning Before Interests and Taxes* (EBIT) e corrispondente alla differenza tra valore e costi della produzione (A-B), richiamata dall'art. 2425 c.c., espungendo i ricavi e costi

straordinari. Si veda R. Moro Visconti, (2020), *The Valuation of Digital Intangibles. Technology, Marketing and Internet*, Palgrave Macmillan, Cham.

Il ruolo proattivo delle piattaforme digitali può essere meglio compreso considerandone le proprietà interattive anche in termini di teoria dei *network* (reti). I *network* cercano di spiegare come un insieme di elementi isolati possa essere trasformato, attraverso modelli di interazione (come le piattaforme informatiche su *internet*), in gruppi e comunità. Un *network* rappresenta, nella sua formulazione più elementare, un insieme di punti (vertici o nodi) collegati da linee (lati o *edges*). Particolare rilievo assumono i *social network* (3), che si appoggiano a piattaforme digitali (tipo Facebook o LinkedIn) come punto di interscambio (c.d. “*bridge node*” - “anello ponte”) tra diversi individui, amplificando il “passaparola” di contenuti che possono diventare rapidamente “virali”.

Il modello di *business*

L'analisi del modello di *business* rappresenta un prerequisite per la valutazione delle piattaforme *over the top*.

La tecnologia ha un impatto sui modelli di *business*, incide sulla citata struttura dei costi fissi e variabili, sulla disponibilità di nuovi prodotti, sulle dimensioni del mercato, nonché sulla possibilità di fornire servizi di informazione, dati a disposizione dei consumatori, meccanismi di pagamento. I costi variabili crescono (in maniera molto limitata) anche in funzione del maggior numero di utenti della piattaforma, consentendo - all'aumentare dei volumi - l'emersione di marginalità economiche e finanziarie crescenti.

La digitalizzazione ha allineato i sistemi di trasmissione audio, video e dati, consentendo alle reti convergenti di trasmettere un numero crescente e una varietà di servizi sinergicamente coordinati (*bundled*).

I modelli di *business* delle piattaforme *over the top* sono caratterizzati da rilevanti possibilità di scalabilità, che li rendono geograficamente adattabili a vari paesi.

La sfida più ardua per i gestori delle piattaforme e dei servizi OTT e VoD è rappresentata, come accade nella maggior parte dei settori, dai volumi di vendita e dalla loro replicabilità. I contatti, immediati e numerosi nel mondo *web*, devono essere adeguatamente monetizzati e trasformati in ... contratti che legano la piattaforma all'utente fidelizzato, anche con strategie di *marketing* profilate, ad esempio nei confronti dei “*millennials*” (4).

I principali modelli di *business* delle piattaforme *over the top* sono:

- *servizi con abbonamento*: trasmissioni basate su un abbonamento (in genere mensile), che offrono una vasta libreria di contenuti (Netflix, Infinity, Now TV, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video ...). Questi servizi sono simili ai tradizionali pacchetti TV, consentendo agli utenti di visualizzare tutti i contenuti con una tariffa fissa mensile (o annuale). La fidelizzazione dei clienti e la costante ricerca di nuovi clienti con un *marketing* aggressivo rappresentano una strategia comune a questi operatori. Esiste una libertà di scelta molto maggiore, in quanto i consumatori non sono vincolati da un contratto a lungo termine. Ciò offre una maggiore flessibilità agli utenti e i fornitori di tali servizi sono continuamente protesi a fidelizzare i consumatori, fornendo nuovi contenuti esclusivi, schemi di prezzi aggressivi - e probabilmente entrambi; l'acquisizione di nuovi clienti è relativamente agevole ma ciò rappresenta un'arma a doppio taglio, considerata la volubilità dei consumatori, continuamente attratti da nuove proposte concorrenziali.

- *pay-per-view*: acquisto di singoli contenuti (un film, ecc.) attraverso il *web* (Sky Primafila, Google Play, YouTube ...). Tale approccio differisce dai servizi in abbonamento, e si basa su un effimero acquisto di contenuti *pay-per-view*. Esistono due sotto-categorie, note come *electronic-sell-through* (EST), in cui si paga *una tantum* per ottenere l'accesso permanente a un contenuto; e *download-to-rent* (DTR), dove i clienti accedono a un contenuto per un periodo limitato a un costo inferiore. Tali servizi tendono a offrire versioni più recenti, fornendo ai titolari dei diritti entrate più elevate e offrendo ai consumatori un accesso tempestivo a nuovi contenuti;

- *servizi gratuiti*: trasmissione di contenuti gratuiti (Youtube, Raiplay, Mediaset Play, ecc.); gli operatori hanno ricavi in genere inferiori (e derivanti in buona parte se non esclusivamente dalla pubblicità, in parte temperata dal canone Rai, nel caso di specie) rispetto a quelli dei settori a pagamento; l'offerta di contenuti può talora essere più limitata e meno aggiornata (non trattandosi di una *prime view*);

- *modelli di business ibridi*: alcuni operatori (Sky, Amazon Video) prevedono un abbonamento fisso e la possibilità ulteriore di acquistare contenuti aggiuntivi.

(3) Si veda R. Moro Visconti, *La valutazione dei social network*, in questa *Rivista*, 2020, 71.

(4) Si veda Dasgupta, S., and Grover, P., *Understanding Adoption Factors of Over-the-Top Video Services Among Millennial*

Consumers (2019). *International Journal of Computer Engineering and Technology*, 10(1), 2019, 61-71, in <https://ssrn.com/abstract=3537570>.

Il modello di *business* può includere (5):

- musica in *streaming* (Spotify, Apple Music, Tidal, Qobuz, Amazon Prime Music ...);
- servizi *on demand* (Apple TV, Netflix, Mediaset Play, Disney+ ...);
- video *on demand* (YouTube, Vimeo, RaiPlay ...);
- *smart TV* (connesse a *internet*);
- sinergie con la TV satellitare (Sky) e digitale terrestre;
- acquisizione e conservazione di vantaggi competitivi;
- *app* dedicate (UI - *User Interface*);
- catalogo prodotti (titoli di film/serie TV, programmi, album musicali ...).

Mobile app e marketing personalizzato

Con il termine “*mobile application*” (più comunemente abbreviato in “*app*”) ci si riferisce a un programma (*software*), strutturato per essere eseguito da dispositivi mobili (*smartphone, tablet, smartwatch* ...) e disponibile per il *download* su apposite piattaforme digitali (*store*) (6).

Le *app* possono essere gratuite o ibride (“*freemium*”, crasi di *free* + *premium*), indirizzando poi l’utente verso applicazioni a pagamento, o direttamente a pagamento (“*paid*”); circa il 90% delle *app* scaricate sono gratuite. Le *app* sono associate ad un logo visivo, che rappresenta la “porta” per il loro accesso da uno schermo *touch*.

Oltre a consentire l’accesso alle piattaforme *over the top*, le *app* sono utilizzate per gestirne i contenuti; si parla, in questi casi, di “*user interface*” (UI).

Il *marketing* personalizzato rappresenta un’innovazione delle esperienze di *mass market* uniformato e indifferenziato, fondandosi su una segmentazione sempre più mirata delle preferenze dei consumatori, anche attraverso un utilizzo dei loro dati personali, per creare nuove opportunità di *business* derivanti dall’incrocio di offerte di beni e servizi sempre più personalizzati con una domanda sempre più sofisticata.

Basandosi sulla cronologia e sulla geolocalizzazione (non sempre consapevole) delle attività dell’utente, delle sue preferenze e delle sue interazioni con i vari *brand*, si ha la possibilità di proporre dei messaggi

promozionali coerenti e personalizzati, ritagliati su misura per ogni consumatore (7).

I modelli di *business* seguono nuovi paradigmi che hanno un impatto sempre più profondo sulla catena del valore (per produttori, erogatori di servizi, intermediari e consumatori), con rilevanti conseguenze anche di natura giuridica.

In tale prospettiva, gli strumenti digitali acquistano sempre più rilevanza non solo come “luoghi” di espressione e condivisione in rete, ma anche in quanto efficaci veicoli di informazione, sviluppo del *brand, marketing* e *business*.

I fornitori di servizi di comunicazione possono fidelizzare i consumatori focalizzandosi, principalmente, sull’esperienza generale degli stessi, riflessa da *feedback* che riducono le asimmetrie informative e perseguono strategie di co-creazione di valore. L’esperienza dei consumatori rappresenta, in tale ambito, un fattore primario, tenuto conto che la funzionalità della rete, la copertura, la velocità e i costi hanno un impatto rilevante sulla percezione della qualità del servizio da parte degli utilizzatori (8).

Sharing economy e co-creazione di valore

La *sharing economy* identifica l’economia della condivisione basata sull’accesso comune alle risorse, andando al di là del tradizionale concetto di proprietà. Le risorse sono tipicamente condivise attraverso piattaforme informatiche che fungono da punto d’incontro di *communities* anche virtuali, che si incontrano e si scambiano informazioni prevalentemente attraverso i *social*.

Le tipologie di *sharing economy* sono relative al *car sharing* o alla condivisione di altri mezzi di trasporto, case, cibo, al *social shopping*, fino al *co-working* o al *crowdfunding* e al *peer-to-peer (P2P) lending*.

La co-creazione di valore rappresenta un paradigma innovativo in base al quale il valore aziendale è condiviso con il cliente con il quale si stabiliscono forme di interazione continua e scambio di informazioni, anche attraverso i *social network* (9) e le piattaforme di commercio elettronico B2C. Si pensi ad esempio ai siti (come Trip Advisor) che richiedono un *feedback* esperienziale da parte degli utenti. Si ha

(5) Si veda M.L.Wayne, *Netflix, Amazon, and branded television content in subscription video on-demand portals*, in *Media, Culture & Society*, Volume: 40 issue: 5, 725-741.

(6) R. Moro Visconti, *La valutazione delle Mobile App*, in questa *Rivista*, 2015, 481.

(7) S. Erevelles - N. Fukawa - L. Swayne, *Big Data consumer analytics and the transformation of marketing*, in *Journal of Business Research*, 2015, 69, 2, 897-904.

(8) J. Spiess - Y. T’Joens - R. Dragnea - P. Spencer - L. Philippart, *Using Big Data to Improve Customer Experience and Business Performance*, in *Bell Labs Technical Journal*, 2014, 18, 4, 3-17.

(9) Si veda Tzu-Yi Kao - Ming-Hsien Yang - Ji-Tsung Ben Wu - Ya-Yun Cheng, *Co-creating value with consumers through social media*, in *Journal of Services Marketing*, 2016, Vol. 30 Issue: 2, 141-151.

nel caso di specie una catena del valore tra fornitore e fruitore di un servizio.

L'esistenza di un nesso di reciprocità rileva nei contratti sinallagmatici in cui sono previste obbligazioni corrispettive, coerenti con la co-creazione di valore. Permangono peraltro, in questo ambito, notevoli criticità, connesse ad esempio al mancato rispetto della *privacy*, allorché i dati personali degli utenti vengono raccolti e profilati per finalità (di rivendita a terzi per profilatura pubblicitaria o altro) di cui il consumatore è spesso totalmente ignaro.

I modelli di *business* fondati su risorse immateriali, quali le piattaforme digitali, tendono ad avere le citate caratteristiche di scalabilità, per effetto di economie di scala e di esperienza (alimentate, queste ultime, anche da processi di autoapprendimento informatizzati, tipici del *machine learning* o dell'intelligenza artificiale, che raccolgono ed elaborano in *cloud* i *big data*, talora validati da *blockchain*), in base alle quali gli incrementi dei ricavi di vendita sono in buona parte traslati in incrementi dei margini operativi (quale il MOL (10) o il risultato operativo), che sono alla base dei metodi tradizionali di valutazione delle aziende, di cui *infra*.

Dati prospettici e *business plan* come base della valutazione

I benefici economici futuri derivanti da una piattaforma includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri effetti positivi derivanti dal suo utilizzo.

La valutazione risente dell'intrinseca aleatorietà dei dati previsionali, che possono essere utilizzati per predisporre un *business plan* con un orizzonte temporale coerente con il ciclo di vita medio del prodotto o del servizio oggetto di stima.

Un *business plan* è un prospetto formale che illustra numericamente gli obiettivi (*milestones*) da raggiungere, le ipotesi alla base dei dati e il piano strategico/manageriale (11).

Il prospetto integrato di *business plan* contiene uno stato patrimoniale, il conto economico (*budget* su base pluriennale) e il rendiconto finanziario prospettici, con un orizzonte temporale di (almeno) 3-5 anni, coerente con il modello di *business*.

I margini economici e finanziari (EBIT/EBITDA e flussi di cassa operativi e netti) rappresentano parametri chiave per la valutazione, così come la posizione finanziaria netta (12).

La metodologia di valutazione può convenientemente partire da un'interpretazione strategica del modello di *business* (che deriva da dati contabili) per estrarre i parametri di valutazione chiave da inserire nel modello.

Un'analisi del modello di *business* può utilmente considerare:

1. il *revenue model* (modello di stima delle vendite);
2. gli obiettivi strategici;
3. i *drivers* di crescita;
4. gli investimenti ipotizzati;
5. i *trend* di mercato.

I metodi di valutazione

I metodi di valutazione seguono tipicamente il modello di *business* (attuale e prospettico) dell'azienda *target*.

Per la valutazione specifica delle piattaforme *over the top* occorre innanzitutto rilevare che esse non sono - di per sé - facilmente enucleabili dal resto delle aziende che le contengono, a meno che non si tratti di aziende mono-*business*, create intorno allo sfruttamento esclusivo della piattaforma. Ciò si verifica, astrattamente, per le grandi piattaforme multimediali, che peraltro sono spesso corredate da servizi ancillari, complementari al *core business*.

Se la valutazione economica si riferisce a un bene (o ramo d'azienda, *ex art. 2555 c.c.*) autonomamente identificabile e suscettibile di sfruttamento economico con conseguente stima in termini di valore, non emergono particolari rilievi di tipo metodologico. In tale caso, le metriche di valutazione sono direttamente applicabili e il perimetro (ambito applicativo) della stima è chiaramente definito.

Fra i principali metodi (approcci) utilizzati - singolarmente o in via complementare - per la stima economica del valore delle piattaforme *over the top* rilevano anzitutto i seguenti:

1. valore degli utenti;
2. approccio finanziario (flussi di cassa scontati).
3. approccio di mercato (multipli; transazioni comparabili);

(10) In giurisprudenza, il MOL è spesso usato per stimare l'utile del contraffattore, ai fini della retroversione dei margini a favore del soggetto che ha subito la contraffazione.

(11) R. Moro Visconti, (2019), *How to Prepare a Business Plan with Excel*, in https://www.researchgate.net/publication/255728204_How_to_Prepare_a_Business_Plan_with_Excel.

(12) Che esprime l'indebitamento finanziario netto. La stima dell'*Enterprise Value* (valore complessivo dell'azienda, comprensivo dei debiti) include la Posizione Finanziaria Netta, che viene invece espunta quando si procede alla stima residuale dell'*Equity Value* (valore di mercato del patrimonio netto, di pertinenza dei soci).

I clienti rappresentano, anche per le società che operano nel settore delle piattaforme *over the top* (con qualunque modello di *business*, transazionale, pubblicitario o basato su abbonamento), un obiettivo strategico primario e la base per qualsiasi sviluppo di un *revenue model* a lungo termine. Qualsiasi approccio valutativo deve prima considerare la base dei ricavi e quindi il suo impatto su altri parametri (EBITDA, flussi di cassa operativi, altri margini economico-finanziari, circolante, investimenti (13), posizione finanziaria netta, ecc.).

Valore degli utenti e "fedeltà digitale"

I metodi tradizionali di valutazione possono essere utilmente affiancati da specifiche metodologie che interpretano e descrivono le metriche e i parametri tipici del portafoglio clienti. La complementarità tra metodi tradizionali e specifici può essere riscontrata ed utilizzata stimando parametri tradizionali (come l'EBITDA o i flussi di cassa operativi) attraverso specifiche metriche, come ad esempio i ricavi pubblicitari medi per cliente.

Alcuni autori hanno proposto modelli sofisticati per la stima del valore degli utenti (*Customer Lifetime Value - CLV*), che tengono conto dei flussi anche futuri generati da ciascun utente e del tasso di *retention* (fedeltà) (14).

Il CLV è definibile come il valore attuale di tutti i flussi di cassa generati da ogni singolo utente, suddividendo tutti i consumatori, presenti e futuri, in differenti gruppi, in modo tale che ognuno di questi rappresenti il momento in cui l'utente ha fatto, o farà, ingresso nella piattaforma (15).

I principali *drivers* del CLV sono:

- il tasso di abbandono;
- il numero medio di acquisti nell'anno;
- la frequenza degli acquisti nell'anno;
- i costi di acquisizione di un nuovo cliente;
- i costi di *marketing* per le attività di sviluppo e *retention*.

Partendo dal presupposto che un acquirente non vale per quanto ha appena comprato, ma per tutti i

potenziali acquisti che potrà effettuare in futuro, il CLV permette di classificare i clienti in diverse fasce e di attuare azioni di *marketing* più mirate.

Più complessa è invece la stima del valore per soggetti non proprietari (come i consumatori-utenti). Emergono profili di co-creazione del valore che arricchiscono il tradizionale panorama valutativo, inserendo al suo interno nuovi *stakeholders* come appunto i consumatori, che, pur non essendo comproprietari del bene o servizio oggetto di stima, partecipano a tale processo (talora anche con strategie surrettizie cui sono inconsapevolmente sottoposti), attraverso il rilascio di informazioni personali (usi e costumi poi profilati per strategie di *marketing* verticale; *feedback* che alimentano *big data*, ecc.) che creano un valore spesso fortemente sottostimato.

La variabilità dei modelli di *business* e la concorrenza digitale tra i diversi operatori rendono peraltro intrinsecamente instabile il portafoglio clienti. I volubili clienti possono infatti facilmente annullare un abbonamento, non navigare più su un dominio gratuito o interrompere qualsiasi acquisto da un fornitore *pay-per-view*; il tasso di abbandono rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per gli operatori storici (*incumbents*) e un elemento di speranza per i nuovi arrivati, in attesa che anche questi ultimi apprendano le implicazioni di un'arma a doppio taglio. Qualsiasi utente può, infatti, essere testimone della relativa facilità con cui si possono disdire vecchi abbonamenti e sottoscriverne di nuovi, operando in tempo reale sul *web* e accedendo alle singole piattaforme.

Due obiettivi strategici complementari sono rappresentati, come anticipato, dall'acquisizione di nuovi clienti e dalla loro fidelizzazione, aumentando ove possibile la loro disponibilità alla spesa. L'acquisizione di nuovi clienti segue paradigmi digitali basati su una combinazione di contenuti (servizi/prodotti offerti), prezzo, pubblicità/*marketing*, concorrenti, tecnologia (piattaforme digitali, banda larga, *smart devices*, ecc.). Come anticipato, i clienti, che confrontano continuamente le offerte degli operatori con immediate comparazioni digitali (in prospettiva

(13) Gli investimenti netti identificano la *Capital Expenditure* (CAPEX) il cui differenziale, rispetto all'esercizio precedente, si somma algebricamente al MOL e alla variazione del capitale circolante netto commerciale (rappresentato essenzialmente da magazzino e crediti commerciali, al netto dei debiti verso fornitori), per pervenire al Flusso di Cassa Operativo. Tale parametro identifica il flusso di cassa prima del servizio del debito. Una volta scontato l'impatto finanziario dell'indebitamento, si perviene al flusso di cassa netto (*free cash flow to equity*) di pertinenza dei soci.

(14) Cfr. M. Massari - V. Campeti - G. Gianfrate, *La valutazione dei social network: un approccio customer-based*, in *La valutazione delle aziende*, 2012, 65, 5-13; R. Moro Visconti, *La*

valutazione del portafoglio clienti: avviamento e concorrenza sleale, in questa *Rivista*, 2018, 236.

(15) Cfr. S. Rosset - E. NeumanN - U. Eick - N. Vatnik, (2003), *Customer Lifetime Value Models for Decision Support*, Kluwer Academic Publishers. Il calcolo del *Customer Lifetime Value* (CLV) è un calcolo complesso, ma si può approssimare considerando il valore attuale del cliente costante anche nel futuro:

$$CLV = A \times S \times G$$

dove:

- A = durata, in anni, del rapporto tra cliente e azienda;
- S = spesa media di un cliente all'anno;
- G = guadagno percentuale.

svolte anche attraverso algoritmi di intelligenza artificiale), sono facili da attrarre ma difficili da mantenere. In presenza di servizi variegati (non succedanei), emergono opportunità di segmentazione del mercato non governate in via esclusiva da comparazioni di prezzo.

L'approccio finanziario

Il metodo finanziario (coerente con l'*International Valuation Standard* 210 (16) e con quanto proposto dalla migliore dottrina e prassi valutativa) si basa sul principio per cui il valore di mercato d'azienda è pari al valore attualizzato dei flussi di cassa che essa è reputata in grado di generare. La determinazione dell'entità di tali flussi è di primaria importanza nell'applicazione del metodo e così pure la coerenza dei tassi di attualizzazione adottati.

La dottrina (soprattutto anglosassone) ritiene che il metodo finanziario sia la soluzione "ideale" della stima del valore di mercato per periodi limitati; non è infatti possibile effettuare stime attendibili dei flussi di cassa per periodi più lunghi.

I flussi di cassa operativi (*unlevered*) e netti per i soci (*levered*) si determinano confrontando gli ultimi due stati patrimoniali (per disporre delle variazioni di CCN operativo, attività immobilizzate/CAPEX (17), passività finanziarie e patrimonio netto) con il conto economico dell'ultimo anno.

L'attualizzazione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa avviene al costo medio ponderato del capitale (WACC (18)). Questa configurazione di

flussi offre una valutazione dell'azienda nel suo complesso (*Enterprise Value*), indipendente dalla sua struttura finanziaria. Al valore dell'azienda deve essere sottratto il valore dell'indebitamento per ricongiungersi al valore di mercato del patrimonio netto (*Equity Value*), ottenuto attraverso i flussi di cassa netti scontati per i soci. L'attualizzazione dei flussi di cassa netti (*net cash flow* o *free cash flow to equity*) avviene invece al costo del capitale proprio (K_e (19)).

La formula da utilizzare dipende dalla configurazione di flussi di cassa prescelta (20).

L'approccio di mercato

Questo approccio empirico si fonda sul confronto con beni o servizi (nel caso di specie, piattaforme) simili, in termini di reddito o patrimonio incrementale ovvero sull'analisi di transazioni comparabili e moltiplicatori di mercato.

Il principale limite riguarda le asimmetrie informative strutturalmente connesse con la segretezza dei beni immateriali, che rendono le informazioni necessarie per le comparazioni difficilmente reperibili. Nel caso di specie, a ciascuna piattaforma sono ad esempio associati algoritmi personalizzati e modelli di *business* variegati che ostacolano la comparabilità, incrementando peraltro i tratti distintivi da cui ciascuna piattaforma ritrae parte del proprio avviamento.

Nella pratica dei mercati finanziari, trova frequente applicazione la metodologia basata sui multipli di transazioni o imprese comparabili (21). In base ai multipli, il valore dell'impresa deriva dal prezzo di

(16) <https://www.ivsc.org/files/file/view/id/647>.

(17) Si veda nt. 11.

(18) Il costo medio ponderato del capitale o WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) rappresenta il rendimento medio richiesto dai soggetti che intendono finanziare l'impresa (azionisti e terzi finanziatori). In formule, si ha:

$$WACC = k_e \frac{E}{D+E} + k_i(1-t) \frac{D}{D+E}$$

Dove:

- K_e = costo del capitale proprio;
- K_i = costo del capitale di terzi (al netto del risparmio fiscale derivante dalla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES);
- E = *equity* (patrimonio netto);
- D = debiti finanziari.

(19) Il costo del capitale proprio (K_e) rappresenta il tasso di rendimento minimo che una società deve offrire ai propri azionisti al fine di remunerare i fondi da questi ricevuti, e in formule corrisponde a:

$$K_e = r_f + \beta (r_m - r_f)$$

Ove:

- r_f = *risk free*: rendimento dei titoli privi di rischio (titoli di Stato);
- β = coefficiente di rischiosità non diversificabile;
- $(r_m - r_f)$ = MRP = *Market Risk Premium*: premio (extra-rendimento) per il rischio di mercato (r_m), rispetto a al tasso privo di rischio (r_f).

(20) a) *unlevered cash flow method*:

$$W = \sum \frac{CF_0}{WACC} + VR - D$$

b) *levered cash flow method*:

$$W = \sum \frac{CF_n}{K_e} + VR$$

ove:

- $\sum CF_0 / WACC$ = valore attuale dei flussi di cassa operativi;
- $\sum CF_n / K_e$ = valore attuale dei flussi di cassa netti;

- VR = valore attuale del valore residuo (*terminal value*);
- D = posizione finanziaria netta (liquidità + crediti finanziari - debiti finanziari).

(21) La metodologia del c.d. *arm's length* tende a identificare il "valore normale" di una transazione ed è utilizzata, in ambito fiscale, nell'ambito delle complesse tematiche di *transfer pricing* tra gruppi multinazionali.

mercato di alcune caratteristiche quantità aziendali riferite a società quotate paragonabili, come gli utili netti, ante imposte o operativi, i flussi di cassa, il patrimonio netto o il fatturato.

In caso di aziende comparabili, l'approccio stima i multipli per un'azienda osservando aziende simili.

In base all'approccio delle transazioni comparabili, il fondamento della valutazione sono le informazioni inerenti a negoziazioni effettive (o fusioni) di aziende similari, cioè comparabili, ovvero a *royalties* ed altri parametri contrattuali.

L'utilizzo di parametri di redditività è ritenuto solitamente il più rappresentativo della dinamica aziendale.

Tra i criteri empirici trova ampia diffusione il metodo del moltiplicatore dell'EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), cui va sommata algebricamente la posizione finanziaria netta, al fine di passare dalla stima dell'*enterprise value* (valore complessivo dell'azienda) a quella dell'*equity value* (valore del patrimonio netto) (22).

Un collegamento funzionale tra approccio finanziario e di mercato è agevolato dall'utilizzo del citato EBITDA, presente in entrambe le metriche di valutazione (essendo un margine economico finanziario utilizzato per pervenire ai flussi di cassa operativi ma anche per essere associato a moltiplicatori di mercato).

(22) La formulazione è la seguente:

$W = \text{EBITDA}_{\text{medio prospettico}} * \text{Enterprise Value} / \text{EBITDA}_{\text{di settore}} = \text{Enterprise Value dell'azienda}$

E poi:

$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value} \pm \text{Posizione Finanziaria Netta}$

Tendenze della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di *food design*

a cura di Cristiano Bacchini

La locuzione *food design* identifica le composizioni creative relativamente alla presentazione degli alimenti anche all'esito dell'applicazione di tecniche culinarie atte alla loro trasformazione in vivande. Dette creazioni trovano tutela nella legislazione vigente in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Definizione di *design* e di prodotto

Il testo dell'art. 3, Reg. CE n. 6/2002 in materia di disegni e modelli (di seguito "Regolamento") e dell'art. 31 cod. prop. ind. presenta una definizione di disegno e modello ampia, scevra da riferimenti a valori e/o giudizi di natura estetica, atta a comprendere forme bidimensionali e tridimensionali riferite a qualsivoglia oggetto industriale o artigianale, ivi incluse *inter alia* le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso e le presentazioni. Ciò trova conferma sia negli atti preparatori (così per "'disegno' si intende qualsiasi elemento dell'aspetto di un prodotto che sia idoneo ad essere percepito dai sensi umani come la vista e il tatto; è irrilevante se il disegno o modello di un prodotto sia suscettibile di apprezzamento estetico o abbia scopi utilitari; è altresì irrilevante che il disegno di un prodotto costituisca il fattore decisivo per la scelta dell'utilizzatore finale. Segue un elenco meramente esemplificativo (non tassativo) di alcuni elementi specifici che possono concorrere a formare un disegno o modello..." cfr. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Disegni e Modelli presentata dalla Commissione, n. 94/C 29/02 del 3 dicembre 1993) che nel parere integrativo del Comitato Economico e Sociale in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari del 22 febbraio 1995 (così "Le definizioni sembrano vaghe benché nella relazione si indichi che gli elenchi sono forniti a titolo di esempio e che non sono esaurienti. Il disegno o modello dovrebbe pertanto essere definito nel modo seguente (articolo 3, lettera a): Si intende per disegno o modello l'aspetto di un prodotto quale risulta soprattutto dalle caratteristiche proprie delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, degli effetti o dei materiali del prodotto stesso o dal suo ornamento". cfr. Parere del Comitato Economico e Sociale del 22 febbraio 1995), a mente dei quali, con riguardo alla proposta afferente il testo dell'art. 3, gli elenchi ivi indicati vengono considerati esemplificativi e non esaustivi. Trattasi pertanto di disposizione aperta. Lo stesso termine "Presentazioni", "*Ausstattung*" nel testo tedesco, "*Get-up*" nel testo inglese, "*Estructuras*" nel testo spagnolo, non viene ulteriormente definito nell'ambito del Regolamento ed è pertanto suscettibile di applicazione in relazione a composizioni di qualsivoglia natura. Tuttavia, detto principio risulta temperato dalla disposizione di cui all'art. 47, Reg. CE n. 6/2002 secondo cui l'Ufficio deve respingere la domanda allorché il disegno o modello per cui si richiede la protezione non corrisponda alla definizione di cui all'art. 3, lett. a). In proposito, nella decisione n. **R 595/2012-3 del 18 febbraio 2013** la Commissione di Ricorso UAMI (ora Commissione di Ricorso EUIPO) ha stabilito come l'adozione della dicitura "artigianale" o "industriale" riferita al prodotto, nell'ambito della definizione di cui all'art. 3, lett. a), non possa riguardare l'aspetto di un ortaggio nel suo stato naturale. Nel caso di specie trattavasi dell'immagine di un pomodoro, nel suo stato naturale, a forma di cuore. Tale decisione risulta conforme al combinato disposto degli artt. 3 e 47 del Regolamento posto che la definizione di prodotto quale oggetto industriale o artigianale presuppone necessariamente una lavorazione industriale o artigianale del prodotto medesimo. Sicché, i cosiddetti elementi decorativi in ambito alimentare possono trovare protezione anche singolarmente, allorché abbiano subito un processo di lavorazione artigianale o industriale.

Criterio della visibilità

Un'altra caratteristica desumibile dal contesto dei considerando 7, 12 e 14 del Regolamento attiene alla c.d. visibilità. Infatti, il Regolamento riconosce tutela esclusivamente alle parti visibili dei prodotti o delle parti di prodotti. In tale contesto, l'art. 4, par. 2, Reg. CE n. 6/2002 prevede una disposizione speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad

un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'art. 3, lett. c), Reg. CE n. 6/2002. Secondo la disposizione in parola tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e se, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità. Sul punto il **Tribunale dell'Unione Europea con sentenza del 9 settembre 2014 nella causa T-492/12** ha dedotto che, a fronte della natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'art. 3, lett. c) del Regolamento, le quali possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione quali disegni o modelli, a condizione che rimangano visibili dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed, unicamente per le parti visibili delle componenti in questione, durante la normale utilizzazione del prodotto complesso; dette parti dovendo essere altresì nuove e dotate di individualità. Nel caso di specie, trattavasi di uno strato di crema fondente spalmabile distribuita all'interno di un biscotto, su tutta la sua lunghezza, la quale diveniva visibile allorché il biscotto veniva spezzato. Il Tribunale, confermando la decisione resa in precedenza dalla Commissione di Ricorso ha ribadito come una simile caratteristica non possa essere riferita all'aspetto del prodotto. Secondo il **Tribunale dell'Unione Europea (Cfr. Sentenza del 13 febbraio 2020 nella causa T-352/19, in Raccolta di Giurisprudenza CGUE - www.curia.europa.eu)**, invece, l'identificazione del prodotto in cui è incorporato il disegno è rilevante al fine della valutazione del carattere individuale. Sicché, in presenza di componenti con caratteristiche precise, quali ad esempio contenitori in metallo per vivande, il cibo ivi contenuto, ancorché visibile, non fa parte dell'aspetto dei disegni afferenti detti componenti.

Requisito della novità

Quanto al requisito di novità è noto che disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. In proposito, la **Divisione di Annullamento EUIPO con decisione del 21 agosto 2015 n. ICD 9879** ha inteso la pigmentazione verde determinata dall'aggiunta di un'alga all'impasto di un fusillo caratterizzato dalla nota forma elicoidale, dettaglio non irrilevante rispetto ad un'analogo forma anteriore di colore neutro. A conferma di ciò la **Commissione di Ricorso EUIPO con decisione dell'11 maggio 2016, in relazione al procedimento n. R. 423/2015-3** ha ritenuto non sussistente il requisito della novità nel caso in cui l'unica differenza riscontrabile fosse data dall'assenza delle decorazioni presenti invece sui *design* anteriori.

Requisito del carattere individuale

Ai sensi dell'art. 6, Reg. CE n. 6/2002, si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello, in linea con quanto stabilito dal Tribunale dell'Unione Europea con **sentenza del 18 marzo 2010, in relazione alla causa T-9/07**. Sul punto, il **Trib. Roma, ord., 18 luglio 2017** (in *Banca Dati Sprint - Sistema Proprietà Intellettuale*) ha rilevato come il modello afferente a una sagoma di un carciofo a forma di calice non si differenzi dal prodotto naturale in sé considerato, ossia il cuore di carciofo, che si ricava dall'operazione di pulitura delle foglie non commestibili. Ciò in quanto la parte di cuore di carciofo commestibile assume dimensioni talmente minime e comuni a tutti i tipi di carciofi in commercio, da rendere assai difficoltosa una differenziazione significativa dello stesso rispetto alle caratteristiche proprie del prodotto.

Utilizzatore informato

Ciò premesso, la valutazione quanto alla presenza del requisito del carattere individuale implica l'analisi del settore dei prodotti in cui i disegni o modelli messi a confronto sono inseriti o ai quali sono applicati, l'individuazione dell'utilizzatore informato dei prodotti in base alla loro finalità ed il grado di libertà dell'autore nello sviluppo del disegno o modello. In punto utilizzatore informato la **Corte di giustizia con sentenza del 20 ottobre 2011 nell'ambito del procedimento C-281/10 P, al par. 53** precisa come: "La nozione di utilizzatore informato debba essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza

Itinerari della giurisprudenza

approfondita del settore considerato". Detto principio è stato più volte ribadito (sul punto si veda quanto affermato dalla Commissione di Ricorso EUIPO con **decisione dell'11 maggio 2016 in relazione al procedimento n. R. 423/2015-3**, par. 21-23) e da ultimo confermato dalla **sentenza del 12 marzo 2020 del Tribunale dell'Unione Europea, causa T-353/19**, resa in materia di involucri di confezionamento in vetro per prodotti ittici, la quale ha altresì precisato come la qualifica di utilizzatore informato suggerisce che questi, pur non essendo un tecnico esperto, conosce i vari disegni e modelli esistenti nel settore interessato, possiede un certo grado di conoscenza per quanto riguarda le caratteristiche che tali disegni includono normalmente, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, mostra un livello di attenzione relativamente elevato nel relativo utilizzo. Con decisione resa in data **21 novembre 2019 nell'ambito del procedimento n. R 1350/2018-3 la Commissione di ricorso EUIPO**, partendo dal presupposto sopra accennato, ha inteso, in ogni caso, ampliare la sfera di percezione dell'utilizzatore informato estendendola anche a settori apparentemente differenti. Nel caso in esame è stata ritenuta rilevante quale anteriorità rispetto al *design* di una patatina, un'analoga forma afferente cibo per cani, sulla scorta del fatto che la scienza dell'utilizzatore informato, nella sua qualità di consumatore di prodotti alimentari per l'uomo, allorché procede al relativo acquisto, può procedere altresì all'acquisto di cibo per animali dei quali dovesse essere proprietario. Secondo la decisione: "In the view of the Invalidity Division, however, it seems reasonable to consider that, for the potato shape of the contested RCD ...the dog food of design D4, the charcuterie of design D6 and the pasta of designs D7 and D8, all being examples of foodstuff, the same informed user will be a member of the general public shopping for food for him- or herself or pets. In this case, therefore, the informed user is a person familiar with designs of all these products".

Margine di libertà dell'autore

La decisione in esame sembra tuttavia non prendere pienamente in considerazione il principio espresso dal **Tribunale dell'Unione Europea con sentenza del 24 settembre 2019, causa T-219/18**, par. 48 a mente del quale: "Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, in particolare, il comparto industriale cui appartiene (v. considerando 14 del regolamento n. 6/2002), il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (v. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002), un eventuale affollamento dello stato dell'arte, che, sebbene non possa essere considerato un limite alla libertà dell'autore, può essere tale da rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o i modelli comparati, nonché la maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione, in particolare in funzione delle manipolazioni che normalmente subisce in tale occasione (v. sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T-666/11, non pubblicata, EU: T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)". In entrambi i casi infatti trattasi di prodotti alimentari da intendersi, per le finalità dell'individuazione del settore di pertinenza, nell'accezione più generica. Con riguardo invece al margine di libertà dell'autore, la **Commissione di Ricorso EUIPO con decisione del 19 maggio 2020 nell'ambito del procedimento n. R 1253/2019-3** ha inteso precisare come il grado di libertà del disegnatore nello sviluppo del disegno o modello debba essere determinato, *inter alia*, dai limiti delle caratteristiche imposti dalla funzione tecnica del prodotto o da un suo elemento, ovvero dai requisiti di legge applicabili a detto prodotto, **confermando quanto stabilito dalla Commissione di Ricorso EUIPO con decisione dell'11 maggio 2016, nell'ambito del procedimento n. R 423/2015-3**. La Commissione ha inoltre ribadito il principio secondo cui una maggiore libertà dell'autore nello sviluppare il disegno, corrisponde ad una bassa probabilità che piccole differenze tra i disegni o modelli di pertinenza siano sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli a confronto per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. In tale contesto, secondo la Commissione, il margine di libertà dell'autore in relazione a forme di prodotti a base di patate risulta essere ampio, potendo essere limitato dalle sole caratteristiche e tecnologie di produzione. Di conseguenza, l'autore in detto settore gode di un ampio margine di libertà, poiché le patate possono avere forme e dimensioni diverse. Sempre con riferimento al margine di libertà dell'autore, la **Commissione di Ricorso EUIPO con decisione del 9 novembre 2007 nell'ambito del procedimento n. R 1214/2006-3** ha rilevato come il relativo grado di libertà in materia di hamburger possa essere limitato dal fatto che detta pietanza è spesso servita in un panino, nonché cotta appositamente per questo scopo, con ciò determinando che la relativa forma è spesso rotondo e relativamente sottile.

La funzionalità

In conclusione, alcuni cenni in materia di funzionalità. L'art. 8, par. 1, Reg. CE n. 6/2002 prevede che: "Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche

dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica". La *ratio* della disposizione in parola è direttamente desumibile dal considerando 10 del Regolamento ed afferisce alla necessità di non intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli. A tal proposito la **Commissione di Ricorso EUIPO con decisione del 9 novembre 2007 nell'ambito del procedimento n. R 1215/2006-3** ha escluso caratteristiche funzionali, quali scanalature, afferenti la superficie di un hamburger; concetto altresì ribadito con **decisione del 13 giugno 2019, nell'ambito del procedimento n. R. 1873/2017-3**, in relazione al *design* conferito agli *snack*.

Rassegna del Giurì di autodisciplina pubblicitaria

a cura di Vincenzo Guggino

LEALTÀ DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

C'È FUMO E FUMO

Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 29 settembre 2020, n. 41/2020 - Pres. Gambaro - Rel. Musso - Comitato di Controllo c. British American Tobacco Italia S.p.a.

Sebbene l'art. 1 CA possa svolgere una funzione di raccordo tra ordinamento autodisciplinare e quello statale quale norma idonea a trasporre nel primo un divieto imposto dal secondo nel caso in cui tale divieto non sia già contenuto nel Codice di Autodisciplina, tuttavia, l'art. 1 CA non può svolgere la funzione inversa ovvero essere considerato una sorta di clausola generale idonea a sopperire eventuali lacune normative dell'ordinamento statale, a meno che vi sia una specifica norma del CA volta a disciplinare esplicitamente quell'aria in cui si riscontri la mancanza o l'insufficienza della norma statale.

Il giudizio autodisciplinare richiede che le istanze che richiamano la tutela della salute del consumatore si basino o su fattispecie normativamente definite, o sulla dimostrazione mediante prova scientifica della dannosità del prodotto pubblicizzato.

Il caso

Il Comitato di Controllo (di seguito: CdC) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di British American Tobacco Italia S.p.a. (di seguito: BAT), per sentire dichiarare il contrasto con gli artt. 1 e 11 del Codice delle comunicazioni commerciali relative al dispositivo riscaldatore di tabacco "New Hyper Glo", rilevate su affissioni e in videocomunicati diffusi nella stazione di Milano Cadorna.

Lamenta il CdC che: (i) i messaggi in questione, volti a promuovere un prodotto da fumo, sarebbero in contrasto con il principio di lealtà previsto dall'art. 1 del Codice, tenuto conto della ratio della normativa statale che dal 1962, e con provvedimenti anche recenti, vieta la promozione di simili prodotti, sia quelli tradizionali che quelli di nuova generazione come le sigarette elettroniche, nell'ottica di un elevato livello di tutela della salute delle persone; (ii) le comunicazioni mostrano un prodotto espressamente vietato ai minori in un contesto vivace, potenzialmente attraente per un pubblico di adolescenti, dai colori accessi, popolato di giovani glamour, contravvenendo ai principi generali a protezione dei minori fissati dall'art. 11 del Codice. Parallelamente l'inserzionista ha avviato una campagna sui *social network*, Instagram in particolare, con l'utilizzo di *influencer*, ampliando la possibilità di essere raggiunta dai più giovani, a nulla rilevando l'avvertenza presente in alcuni contenuti "prodotto destinato esclusivamente a fumatori adulti".

BAT sottolinea che: (i) l'iniziativa promozionale in questione è perfettamente legittima e non è in violazione di alcuna disposizione normativa, posto che il prodotto pubblicizzato è un riscaldatore di tabacco e non una sigaretta elettronica, e dunque non rientra nel campo di applicazione della normativa sul divieto della pubblicità dei prodotti da fumo; (ii) nessun elemento delle comunicazioni risulterebbe pregiudizievole per i minori, i soggetti mostrati sono adulti sopra i 25 anni, vi sono avvertenze sui destinatari adulti delle comunicazioni e non si mostra l'atto di fumare.

La decisione

Il Giurì ritiene i messaggi non in contrasto con il Codice, in quanto è pacifico che il prodotto reclamizzato non rientri nella categoria dei prodotti da fumo rispetto ai quali vige da tempo il divieto legale di promozione pubblicitaria. In ossequio al principio di legalità non si possono creare nuovi divieti, in ipotesi anche in ambito autodisciplinare, unicamente in virtù di una generica esigenza di tutela dei consumatori. Pure in relazione all'art. 11, non si rilevano elementi sufficienti a supporto di un pregiudizio ai minori delle comunicazioni in questione.

COMPARAZIONE

UNA PASSATA SOLA VORREI

Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 22 luglio 2020, n. 37/2020 - Pres. Di Cataldo - Rel. Cartella - Real Chimica S.r.l. c. Fater S.p.a.

Il carattere iperbolico di un messaggio pubblicitario può essere determinabile sulla base di vari elementi, quali, ad esempio, il contesto in cui la rivendicazione è inserita, la tipologia del prodotto, l'impossibilità di verificare la promessa mediante strumenti di accertamento, la diffusione di quella tipologia di vanto nel mercato di riferimento.

Allorché un messaggio si sottrae a una valutazione in termini di iperbole, vige il principio dell'inversione dell'onere della prova a carico dell'inserzionista che attribuisce qualità specifiche al proprio prodotto, onere che se non assolto determina una presunzione di ingannevolezza dell'intero messaggio.

Il principio della corrispondenza tra rappresentazione pubblicitaria e caratteristiche reali del prodotto pubblicizzato determina l'ingannevolezza del messaggio qualora i risultati promessi non siano conseguiti, o vengano sovradimensionati rispetto all'efficacia reale del prodotto.

Allorché emergano conclusioni divergenti da documenti tecnici aventi pari autorevolezza scientifica prodotti dalle parti per provare, da un lato, e per smentire, dall'altro, un claim, prevale la non conferma, per non sufficiente sicurezza, della veridicità del claim.

Nel caso della pubblicità comparativa l'onere della prova a carico dell'inserzionista deve essere assolto con ancora maggiore rigore, pertinenza e capacità di convincimento, da graduare in funzione della "forza" della comparazione, come nel caso in cui il messaggio vantì un primato.

Avverso una pubblicità comparativa sono legittimati ad agire tutti i soggetti, pur non nominati o identificabili, purché appartenenti alla categoria di riferimento e quindi risultare potenziali destinatari del giudizio ingannevole e/o denigratorio.

Il caso

Real Chimica S.r.l. ha chiesto l'intervento del Giurì in relazione a una campagna di Fater S.p.a., articolata su vari mezzi, avente ad oggetto uno sgrassatore senza candeggina.

Real Chimica espone d'essere *market leader* con lo Sgrassatore Chanteclair Marsiglia, che è il più venduto ed apprezzato dal pubblico, caratterizzato da un flacone ovale che per forma e combinazioni cromatiche permettono al pubblico di riconoscerlo agevolmente.

In sintesi, il cuore della contestazione mossa da Real Chimica si sostanzia nella rivendicazione da parte di Fater di un'efficacia degli sgrassatori ACE "al 100%", tanto da poter rimuovere lo sporco più difficile "con una sola passata" e ciò anche rivelandosi molto più efficaci e addirittura "stracciando" in ipotetiche comparazioni il "principale concorrente" e in ogni caso lasciando intendere che il prodotto dell'istante sia uno sgrassatore "qualunque".

Ciò ad avviso di Real Chimica integra la violazione degli artt. 1 e 2 CA per pubblicità ingannevole e, relativamente agli *spot televisivi*, anche degli artt. 14 e 15 CA per denigrazione e comparazione scorretta ed ingannevole.

La rivendicazione "100% efficace" sarebbe ingannevole perché suggerisce un risultato "comprovato, certo e totale" a causa della assolutezza della percentuale dichiarata, laddove non è verosimile che un tale risultato sia conseguibile in presenza di sporco ostinato e/o grasso incrostato; l'ingannevolezza sarebbe accresciuta dal fatto che il risultato viene prospettato come raggiunto con una sola passata di spugna. Né, ad avviso di Real Chimica, il messaggio avrebbe valenza iperbolica dato il particolare apparato scenico e narrativo che lo accompagna e che, in coerenza al *claim*, mostra visivamente le modalità pratiche dell'uso del prodotto ed il risultato raggiunto, aderente a quanto promesso.

Secondo l'Istante tali risultati non sarebbero dimostrati; anzi, *test* specifici che Real Chimica ha commissionato ad organi indipendenti confermerebbero che la loro *performance* reale è diversa e talora ampiamente inferiore, a quella promessa.

Anche il *claim* sul singolo passaggio di spugna sarebbe ingannevole in quanto lo sporco non può essere rimosso "se non con una significativa e ripetuta azione meccanica".

I profili della comparazione ingannevole e denigratoria risiederebbero nell'identificazione dell'oggetto della comparazione, sia per la riconoscibilità del flacone, sia perché Chanteclair viene individuato come "primo concorrente".

Fater difende i comunicati allegando di aver svolto nei propri laboratori nove *test*, con differenti condizioni di sperimentazione, sotto la supervisione della *SGS-Institut Fresenius* (cui si

è rivolta la stessa Real Chimica), utilizzando la universalmente condivisa metodologia del protocollo IKW, a valutazione visiva del risultato, della quale Fater riferisce i tratti essenziali. In merito al *claim* "100% efficace...", dalle risultanze dei *test* condotti risulta che la rimozione dello sporco incrostato è superiore al 90% "e quindi...completa". Tali risultati sarebbero confermati da ulteriori *test* condotti da *SGS-Institut Fresenius* nei propri laboratori i quali mostrano che alla prima passata si raggiunge l'87% ed alla seconda si supera il 90% di rimozione. In merito al *claim* "veloce veloce", il cui senso è, per Fater, "senza il bisogno di ripetuti strofinamenti di panni o spugnette sul grasso incrostato", le due prove eseguite da *SGS-Institut Fresenius* mostrano che lo Sgrassatore rimuoverebbe tutto lo sporco in due passate o meno.

La decisione

Ad avviso del Giurì la pubblicità contestata non può essere ricondotta nell'alveo della iperbolicità e pertanto vanno valutati i *claim* sul piano delle prestazioni dei due prodotti.

I risultati dei contrapposti *test* tecnici divergono in parte. In quelli depositati da Real Chimica lo Sgrassatore di Fater non raggiunge i risultati pubblicizzati, i rispettivi prodotti sono approssimativamente equivalenti, talvolta anche con una leggera prevalenza dello Sgrassatore Chanteclair. In quelli depositati da Fater il suo Sgrassatore è ancora pressoché sempre inferiore ai risultati pubblicizzati, ma comunque i dati dei *test* registrano valori migliori rispetto a quelli esposti dai *test* di Real Chimica; nella comparazione, poi, i risultati sono sempre e significativamente più favorevoli al suo Sgrassatore. Favorevoli a quest'ultimo sono altresì i risultati dei rapporti di ricerca valutativa condotta tra il pubblico da cui risulterebbe la sua superiorità su quello di Real Chimica.

Fater ha altresì criticato la metodologia con cui Real Chimica ha fatto condurre i propri *test*, in particolare opponendo che la esecuzione è avvenuta in condizioni non corrispondenti alle concrete modalità d'uso dello Sgrassatore di Fater, come dichiarate nell'avvertenza che appare durante lo *spot* e nelle istruzioni d'uso riportate sulle etichette delle confezioni. Fater ha anche opposto che al prodotto non è stato dato il tempo necessario per agire in modo appropriato e che i *test* sono stati condotti su uno "sporco...più leggero, meno incrostato, contenendo solo il 2% di particolato...e, dunque, non in linea con la promessa veicolata in pubblicità". A propria volta, Real Chimica ha contestato la valenza dei *test* di Fater, in particolare per aver modificato lo sporco *standard* "normato" dal protocollo IKW per questa tipologia di *test*.

Il Giurì ha ritenuto superfluo affrontare il merito della divergenza di risultati tra i rispettivi *test* tecnici offerti dalle Parti in quanto è opinione del Giurì che la prova di cui all'art. 6 CA debba essere fornita in coerenza con le promesse veicolate al consumatore e con un grado di aderenza adeguato alla loro specificità ed alla loro perentorietà.

Al riguardo, il Giurì osserva che i *test* condotti da Fater hanno seguito un protocollo IKW che ha subito modificazioni che essa ha apportato per "sincronizzarli" con le finalità di verifica delle promesse pubblicitarie. Ciò si è tradotto nella modificazione del tipo di sporco utilizzato ma anche nella diversa modalità di applicazione dello Sgrassatore di Fater che, a differenza di quanto mostrato negli *spot*, è stato lasciato agire per un certo tempo sulla superficie da pulire, prima di iniziare l'operazione di rimozione.

Ciò, ad avviso del Giurì, è per sé sufficiente per concludere che Fater ha fallito la prova della veridicità dei messaggi veicolati con gli *spot*, già per l'incoerenza tra rappresentazione pubblicitaria e metodica dei *test* tecnici.

Passando ai profili della comparazione e denigrazione, secondo il Giurì la comparazione non essendo sorretta da idonea prova viola l'art. 15 CA. Il profilo denigratorio ai sensi dell'art. 14 CA è invece dovuto alla enfaticizzazione scenica in cui la parte di griglia passata con lo Sgrassatore Chanteclair risulta pulita solo minimamente, e nella sola parte iniziale della passata di spugna, tale da risultare sostanzialmente "sporca come prima".

Il Giurì ha dichiarato la pubblicità esaminata in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina ordinandone la cessazione.

I precedenti

Relativamente all'iperbole qualificata dalla inverosimiglianza di quanto rivendicato, v. Giurì nn. 3/2013, 17/1980, 33/1979, o alla promessa di un risultato impossibile da raggiungere, v. Giurì nn. 19/2008; 43/1991.

Relativamente alla valutazione del messaggio, che non può prescindere dall'esame dell'effetto complessivo dello stesso, v. Giurì nn. 3/2013 e 85/1994.

Con riferimento all'onere della prova della veridicità che ricade sull'inserzionista una volta esclusa l'iperbolicità, v. n. 109/1993. Nello specifico caso in cui l'onere non venga assolto e il messaggio sia ritenuto ingannevole, v. nn. 8/2011, 62/2004, 64/1988, 95/1985, 51/1986.

In relazione all'enfaticità in qualche misura connaturata alla pubblicità, v. Giurì nn. 92/2016, 3/2013 e 92/2016. Relativamente alla censurabilità della promessa di risultati non conseguiti o sovradimensionati, v. Giurì nn. 47/1984, 95/1985 e 14/1977; con specifico riferimento a vantì che seppur generici possono generare aspettative destinate ad essere deluse, v. Giurì nn. 132/2007.

In riferimento all'immagine di una "passata" sufficiente ad eliminare lo sporco indurito, v. Giurì nn. 111/2005. Riguardo al profilo della comparazione, consentita quando utile a illustrare i vantaggi di ciò che è pubblicizzato v. Giurì nn. 50/2019, 63/2002, 72/2000, 3/1988; se invece idonea a tradursi in mera suggestione, v. Giurì n. 63/1991.

In relazione al concorrente di riferimento, di cui non occorre la identificazione con il nome v. Giurì nn. 62/2019, 50/2019 e 8/2014. Il suggerimento alla sostanziale inefficacia del prodotto concorrente integra violazione dell'art. 14 (Giurì nn. 83/2013; 82/2013; 28/1978) e sulla inferiorità presentata per raffronto di immagini: n. 78/2013.

INOTTEMPERANZA

IL SENSO DI COLPA DEL RISCIAQUO

Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 25 maggio 2020, n. 22/2020 - Pres. Libertini - Rel. Spolidoro - Henkel Italia S.r.l. c. Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l.

Nell'applicazione dell'art. 42 CA si contempla la possibilità che l'inottemperanza possa essere valutata non solamente nei confronti di una riproposizione letterale del precedente messaggio già inibito ma anche avendo presente il nucleo della violazione concreta che è stata oggetto del divieto.

Ancorché sia ammissibile per un messaggio abbinare a una proposta commerciale un appello di tipo sociale volto, ad esempio, a promuovere una condotta di consumo più sostenibile legata proprio in qualche modo

all'utilizzo del prodotto pubblicizzato, tuttavia, tale appello non deve sconfinare nel colpevolizzare chi non utilizza tale prodotto attribuendogli implicitamente la volontà di non voler contribuire alla causa sociale enunciata.

Il caso

Henkel Italia S.r.l. (di seguito Henkel) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Reckitt Benckiser Commercial Italia S.r.l. (di seguito RB) per sentir dichiarare l'inottemperanza alla decisione del Giurì n. 16-bis/20. La decisione in questione riguardava due spot che suggerivano che il prodotto Finish sarebbe stato il solo a consentire il lavaggio di stoviglie in lavastoviglie senza pre-risciacquo, risparmiando fino a 38 litri di acqua. Gli spot erano stati ritenuti in contrasto con l'art. 2 CA. Ad avviso di Henkel nel nuovo telecomunicato di RB vi sarebbe una sostanziale continuità di toni e contenuti tale da rappresentare una autonoma violazione del Codice, oltre che una violazione del provvedimento inibitorio nei confronti del precedente messaggio. Anche la confezione del prodotto Finish Quantum Ultimate, riporterebbe - sul retro dell'etichetta - affermazioni tali da indurre i consumatori a intendere che sarebbe la "nuova formula potenziata" del detersivo a consentire di evitare il pre-risciacquo, ingenerando quindi il medesimo equivoco dei messaggi già inibiti dal Giurì. Infine, anche una serie di messaggi diffusi sui social si incentrerebbero su contenuti analoghi.

RB ha eccepito che lo spot oggetto della doglianza di Henkel sarebbe stato sostituito - prima dello scadere dei tempi di attuazione previsti dal Regolamento - da un'altra versione ulteriormente modificata e ciò farebbe venir meno la materia del contendere, essendo cessata la diffusione di quello spot. Rispetto all'ultima versione dello spot, RB ha formulato una serie di difese di merito: mancherebbero infatti tutti i riferimenti alla siccità, tra cui le immagini e il tono "drammatico", e anche il riferimento all'iniziativa benefica per il sostegno idrico intrapresa da RB. Il nuovo messaggio, ad avviso di RB, non potrebbe essere ritenuto ingannevole, limitandosi a promuovere il prodotto vantandone le qualità detergenti senza risciacquo, senza però associarle causalmente e in via esclusiva ad un risultato che può essere raggiunto anche da prodotti concorrenti. Il claim veicolato dalla nuova confezione di Finish Quantum Ultimate non presenterebbe, inoltre, la struttura narrativa degli spot giudicati dal Giurì idonei a generare senso di angoscia legato allo spreco di acqua e ciò escluderebbe l'ingannevolezza del contenuto della confezione. Infine i messaggi digitali non rappresenterebbero violazione degli artt. 42 e 2 CA per la differente struttura narrativa e per i diversi contenuti: tutti i messaggi includono infatti un riferimento al ruolo svolto genericamente dalle lavastoviglie ai fini della inutilità del pre-risciacquo.

La decisione

Il Giurì ha anzitutto dato atto che il secondo e il terzo spot costituiscono entrambi oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 42. Nel merito il Giurì ritiene che, anche in relazione alla contiguità temporale e agli effetti di "trascinamento" psicologico, i tre messaggi abbiano in comune lo stesso contenuto essenziale, consistente nello sfruttamento a scopo commerciale del senso di colpa per il futuro dell'acqua e nell'offrire la soluzione prospettando l'abbandono dell'abitudine di pre-lavare le stoviglie - reso possibile dal prodotto Finish, al quale viene attribuita un'aura di unicità. Non è censurabile l'idea di contribuire al risparmio dell'acqua, ha precisato il Giurì, bensì la

presentazione di chi non utilizza un determinato prodotto come colpevole di non contribuire a sufficienza a una causa così importante. Le stesse considerazioni valgono per i messaggi presenti online e per le confezioni. Il Giurì ha quindi dichiarato i messaggi in contrasto con l'art. 2 e all'art. 42 CA.

I precedenti

Relativamente al giudizio di ottemperanza relativo a messaggi identici, o sostanzialmente identici v. Giurì n. 5/1981 e con preciso riferimento al concetto di "equivalenza funzionale" e di "identità sostanziale" dei messaggi, v. Giurì n. 49/2016.

In relazione all'applicabilità dell'art. 42 in ragione dell'analoga percezione del messaggio da parte dei consumatori, v. Giurì n. 3/2006.

Con riferimento alle precedenti vertenze rese tra le medesime parti, v. Giurì n. 16-bis/2019 e n. 21/2020.

INGANNEVOLEZZA

LESS IS MORE

Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 7 aprile 2020, n. 27/2020 - Pres. Di Cataldo - Rel. Alvisi - Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile c. Rigoni di Asiago S.r.l.

Non è ammissibile un'istanza di ricusazione di membri del Giurì in relazione a una determinata vertenza allorché le gravi ragioni di convenienza evidenziate dall'istante siano intrinseche al ragionamento motivazionale che ha condotto il Giurì ad adottare la propria decisione alla luce del Codice di Autodisciplina.

Non è ammissibile un'istanza di ricusazione di membri del Giurì in relazione a una determinata vertenza allorché la stessa viene rivolta al presidente del collegio medesimo posto che l'eventuale valutazione è demandata al Consiglio Direttivo IAP, secondo quanto stabilito dal Regolamento a garanzia dell'imparzialità del giudizio autodisciplinare.

La clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina rileva quale uso contrattuale, che, ove non sia stata espressamente esclusa, integra automaticamente ex art.1340 c.c. il contratto di pubblicità perfezionato con mezzi ed operatori vincolati al sistema autodisciplinare. La parte che si costituisce e si difende nel giudizio autodisciplinare, sia in rito che in merito, accetta implicitamente la competenza del Giurì a pronunciarsi sulla controversia che la vede coinvolta.

La legittimazione attiva ex art. 36 CA ammette che l'istanza sia presentata da un soggetto collettivo operante sul mercato nell'interesse dei soggetti che ne fanno parte e al quale hanno delegato collettivamente la cura del loro interesse seriale.

Sono ammissibili claim espressione di gusti o opinioni, ancorché riconducibili a tematiche dibattute in relazione alle quali non esiste ancora una verità unanimemente condivisa, né un dato di senso comune, nei limiti in cui la rivendicazione pubblicitaria comunichi l'assenza di determinati componenti nella composizione di un prodotto in termini di *factual statement*, non ascrivendo nel

contempo demeriti, né effetti nocivi o allarmanti alle componenti mancanti.

L'art. 12 CA impone che i claim ambientali siano basati su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili e pertanto non costituisce un'esimente il fatto che il claim sia espresso in termini generici o stereotipati.

Il caso

Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Rigoni di Asiago S.r.l., in relazione ad un messaggio relativo al prodotto "Nocciolata Rigoni", diffuso attraverso radio e TV, ritenendolo in contrasto con gli artt. 1, 2, 12 e 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio farebbe dipendere la bontà del prodotto dall'assenza di olio di palma nella sua composizione. Esso infatti afferma: "...buona per me e buona per il pianeta perché biologica e senza olio di palma". La rivendicazione dell'assenza dell'olio di palma nella Nocciolata non si ridurrebbe pertanto ad un *factual statement* ma, a causa dell'ordine, anche logico, delle parole del messaggio sonoro, assurgerebbe ad un vero e proprio giudizio di disvalore nei riguardi dell'olio di palma, la cui assenza renderebbe per ciò solo il prodotto "buono per il pianeta". Sottolinea in particolare l'associazione ricorrente che il 40% del mercato italiano dei prodotti dolciari sarebbe invece composto da aziende che impiegano olio di palma sostenibile, certificato RSPO, acronimo di "*Roundtable on Sustainable Palm Oil*". Il messaggio denunciato sarebbe ingannevole ai sensi dell'art. 2 anche per la ragione che il prodotto pubblicizzato impiega come suo ingrediente l'olio di semi di girasole, che avrebbe un impatto ambientale superiore a quello dell'olio di palma sostenibile. Infine sarebbe scorretto per violazione degli artt. 1 e 12 in quanto trascurerebbe completamente gli impatti socio-economici positivi dell'olio di palma, producendo un effetto diseducativo e disinformativo per il consumatore.

Rigoni ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'Unione ricorrente cui conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso. La rivendicazione dell'assenza dell'olio di palma nella Nocciolata sarebbe veritiera e si ridurrebbe ad una mera constatazione di fatto che non denigra l'Unione e/o i suoi associati. La RSPO certificherebbe soltanto il 19% dell'olio di palma prodotto globalmente, ma le aziende che rappresentano il 60% del valore del mercato di prodotti dolciari confezionati non utilizzano olio di palma sostenibile e quattro delle quindici aziende associate a RSPO userebbero, almeno in parte, olio di palma non sostenibile. Il messaggio non sarebbe ingannevole, perché si limiterebbe ad esaltare le qualità organolettiche del prodotto, alla stregua di una mera vanteria innocua in relazione a caratteristiche vantate da tutti gli operatori del settore.

La decisione

Il Giurì ha anzitutto ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'Unione ricorrente, posto che le imprese associate all'Unione hanno inteso delegarle collettivamente la cura del loro interesse seriale ad una comunicazione corretta e veritiera (interesse presidiato altresì dalle regole del Codice di Autodisciplina) con riguardo alla produzione, al commercio e all'impiego industriale dell'olio di palma sostenibile nonché ogni iniziativa correlata, rendendola "interlocutore unico" delle Istituzioni del mercato.

Nel merito, il Giurì ha ritenuto che la sintassi del comunicato, scandita dalla voce narrante, ulteriormente scandita dalla

successione delle scritte in sovrapposizione nella versione televisiva, indichi il senso della rivendicazione di bontà come una questione di gusto (organolettico, i.e. di sapore) e di gusti, vale a dire di opinioni ("buona per me"), comunicando la preferenza, del tutto soggettiva, dell'inserzionista per il prodotto pubblicizzato in quanto "buono per il pianeta perché biologico e senza olio di palma". Il Giurì ha quindi ribadito che la rivendicazione pubblicitaria del sapore di un prodotto sia un giudizio per definizione soggettivo che come tale si sottrae al test di verità. Allo stesso modo, il Giurì ha osservato che sulle opinioni relative a tematiche dibattute in relazione alle quali non esiste ancora una verità unanimemente condivisa né un dato di senso comune - quale deve ritenersi il dibattito in corso circa l'impatto ambientale dell'impiego alimentare dell'olio di palma - la giurisprudenza autodisciplinare si è già espressa nel senso di escludere che sia denigratoria la rivendicazione pubblicitaria dell'assenza di determinati componenti e persino della preferenza per l'assenza di determinati componenti ove il messaggio si limiti ad esprimere un giudizio di valore, condivisibile o meno, senza ascrivere demeriti né effetti nocivi o allarmanti alle componenti assenti. Tali aspetti non sono stati rilevati nel messaggio in questione dal Giurì, che ha quindi ritenuto conforme al Codice il *claim* "senza olio di palma", in quanto tale dicitura veicola un'informazione veritiera sulla composizione della Nocciolata di Rigoni, che peraltro riveste particolare rilevanza per il consumatore al fine di orientarlo nella scelta di quale crema spalmabile alimentare

acquistare. Poiché Rigoni ha sostenuto investimenti economici per produrre la propria crema senza utilizzare l'olio di palma, per venire incontro a un'esigenza avvertita da una parte del pubblico, è opinione del Giurì che l'inserzionista abbia il diritto di farlo sapere al pubblico dei consumatori. La rivendicazione della "bontà per l'ambiente" risulta ad avviso del Giurì conforme anche all'art. 12 in quanto collegata al carattere biologico del prodotto, provato dall'inserzionista e non contestato dalla ricorrente. Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina.

I precedenti

Relativamente all'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Resistente, e non accolta, v. Giurì nn. 121/2007; 105/2007; 106/2008; 26/2011; 45/2018 e 53/2008. Sulla sussistenza della legittimazione attiva della Ricorrente, v. Giurì nn. 4/1988, 74/1994, 43/2000, 98/2000, 305/2000, 112/2001, 179/2005, 4/2007, 77/2008, 15/2011 e 119/2011.

Quanto alle rivendicazioni pubblicitarie relative i) al sapore di un prodotto, v. Giurì n. 58/1988; ii) a gusti o opinioni riferite a tematiche dibattute, per le quali non esiste ancora una verità unanimemente condivisa, v. Giurì n. 145/1997 e n. 142/1992. Relativamente alla conformità di un *claim* ai canoni prescritti dall'art. 12 CA, v. Giurì nn. 72/2017 e 166/999.

Con riferimento alla precedente vertenza resa tra le medesime parti, v. Giurì n. 23/2019.

Il Parere del professionista

a cura di Massimo Tavella - Tavella, Studio di Avvocati, Milano

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CULTURAL APPROPRIATION

LA TUTELA DELLE ESPRESSIONI CULTURALI TRADIZIONALI

Un'azienda attiva nel settore del *design* ha intenzione di realizzare un vaso sulla cui superficie è raffigurato un particolare motivo decorativo ispirato a disegni tipici della tradizione di una comunità indigena latino-americana. Il vaso è stato realizzato con una tecnica tradizionale di lavorazione del materiale, utilizzata da generazioni nella stessa comunità. L'azienda ha intenzione di nominare il pezzo da collezione con il nome del villaggio in cui risiede la comunità. La società chiede quali siano i rischi sottesi all'utilizzo (i) dei disegni; (ii) della tecnica tradizionale; (iii) della denominazione di prodotto prescelta.

1. Premessa

Il quesito posto richiede una valutazione ad ampio spettro che coinvolge principalmente i seguenti aspetti: a) la tutelabilità delle espressioni culturali tradizionali, sotto forma sia di prodotti artistici, sia di processi tecnici, b) l'uso di indicazioni geografiche come segni distintivi d'impresa. La valutazione, inoltre, non riguarda solo questioni puramente giuridiche, dovendosi anche indagare eventuali rischi di natura reputazionale, tenuto conto della particolare e sempre più accentuata sensibilità e attenzione verso la protezione delle minoranze e delle tradizioni culturali. Al fine di rispondere compiutamente al quesito, analizzeremo partitamente le diverse questioni rilevanti sin qui menzionate.

2. L'uso del motivo ornamentale e della tecnica tradizionale

Dalle informazioni ricevute comprendiamo che i motivi ornamentali, utilizzati sulla superficie del vaso, e la tecnica per realizzarli sono ispirati a disegni e *know how* che appartengono al patrimonio culturale di una comunità indigena. Occorre, dunque, preliminarmente interrogarsi sulle possibilità di tutela delle espressioni culturali tradizionali e delle conoscenze tradizionali offerte dall'ordinamento giuridico.

2.1. La tutela delle espressioni culturali e delle conoscenze tradizionali

Le conoscenze tradizionali e le manifestazioni di "folklore", ovvero, nel senso derivante dall'etimologia della parola (dall'inglese "folk" popolo e "lore" sapere), il vasto patrimonio culturale costituito da tradizioni popolari e loro

manifestazioni incontrano tradizionalmente resistenze ad essere considerate eleggibili per la tutela offerta dalle attuali privative industrialistiche esistenti nei vari ordinamenti.

I presupposti di tutela della novità ed originalità, nonché della fissazione dell'opera (evidentemente mancanti in espressioni culturali per lo più trasmesse oralmente), i concetti individualistici di autore e paternità dell'opera (anch'essi in frizione con contenuti per lo più basati su una "autorialità diffusa"), la durata limitata della protezione al cospetto di espressioni culturali sovente antichissime, sono solo alcune delle difficoltà da sempre riscontrate nell'adattare la tutela del diritto d'autore alle manifestazioni di folklore (1).

La tutela offerta dai marchi collettivi o di certificazione, dalle indicazioni geografiche e la riserva di registrabilità a favore di chi abbia portato un segno a notorietà extracommerciale, tramite l'uso "in campo artistico, letterario, scientifico e sportivo" non possono prevenire la riproduzione non autorizzata di prodotti ispirati alle tradizioni culturali locali.

Le conoscenze tecniche tradizionali potrebbero beneficiare, in ipotesi, della protezione riservata al *know how*. Tuttavia, questa richiede quale requisito costitutivo la segretezza dell'informazione, che risulta evidentemente assente in presenza di conoscenze condivise dai membri della comunità e sovente già padroneggiate dalle economie occidentali.

In dottrina si è sostenuta la possibilità di una diretta applicazione delle norme a tutela dei diritti umani (2), a partire dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007, nel cui art. 31 si afferma espressamente che: "I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le... letterature, i disegni e i modelli, ... le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali" (3).

Alcune espressioni dell'"artigianato tradizionale" possono eventualmente ricevere tutela in quanto ricomprese nelle liste del patrimonio culturale immateriale istituite dalla *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* dell'UNESCO, firmata il 17 ottobre 2003 ed entrata in vigore il 20 aprile 2006 (4). La convenzione ha

(1) P.D. Farah - R. Tremolada, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, I, 23-24.

(2) I riferimenti corrono in particolare, oltre all'art. 1, Prot. 1, CEDU (diritto di proprietà), all'art. 27, comma 2, Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, agli artt. 15, comma 1, lett. c) e 2, Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito anche solo "ICESCR") e agli artt. 27 (diritti delle minoranze), 19 (libertà di espressione), 1, comma 1 (diritto di autodeterminazione) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

(3) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, UN GA Res. 61/295, adottata dall'assemblea generale il 13 Settembre 2007, con il voto favorevole di 143 membri, 11 astenuti e 4 membri (Australia, Canada, Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d'America) contrari.

(4) <https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf>. L'art. 1 definisce patrimonio culturale immateriale quale "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli

tra i suoi scopi la prevenzione di usi (*rectius*, abusi) decontestualizzati dell'eredità culturale, che ne alterino la funzione ed il significato. Occorrerà pertanto verificare che la tecnica oggetto di ripresa non rientri in tale particolare categoria.

Pur rappresentando una fondamentale base giuridica per i successivi sviluppi sulla questione, i diritti passati in rassegna sono contenuti in strumenti normativi di *soft law* e presentano natura di enunciazioni di principio e non di norme a carattere precettivo. Ne consegue che gli Stati non sono soggetti ad alcun obbligo di introdurre nei propri ordinamenti diritti proprietari sulle espressioni di folklore. Da anni, invero, la comunità internazionale discute circa la possibilità di tutelare tali espressioni. La *World Intellectual Property Organization* ("WIPO") ha appositamente istituito un *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, quale foro di discussione ed incontro tra gli stati, le ONG e gli esponenti dei diversi interessi in gioco. È tutt'ora in corso, in seno al Comitato, un procedimento legislativo inteso a "fornire un'effettiva, equilibrata, ed adeguata protezione nell'ambito del sistema di proprietà intellettuale" contro gli usi illeciti delle espressioni culturali tradizionali (art. 2). I lavori sono ormai in corso da decenni e lontani da una conclusione: la portata degli interessi in gioco e la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra interessi multilivello contrastanti hanno impedito sin qui di giungere ad una sintesi.

La lacuna normativa implica pertanto che le "espressioni culturali tradizionali" (5), cui appartengono anche i disegni o modelli ornamentali, e le "conoscenze tradizionali", entro cui sono ricomprese anche tecniche artigianali (6), devono di base considerarsi di pubblico dominio. Atteso ciò, non si ravvisano, in punto di diritto ed in astratto, particolari criticità nell'utilizzo dei motivi ornamentali e delle tecniche manifatturiere in analisi. Ciò non significa che l'appropriazione e lo sfruttamento commerciale delle espressioni culturali sia senza conseguenze: questa, infatti, può generare rilevanti problematiche di tipo reputazionale.

3. L'appropriazione culturale

Ai fini della presente valutazione rileva altresì il risvolto sociologico dell'utilizzo di espressioni culturali univocamente riconducibili a comunità che fondano sulla propria cultura e credenza un forte senso identitario oltre che un'aspettativa di reddito. Il notevole incremento degli scambi culturali portato dalla globalizzazione ha reso accessibili tali espressioni di folklore anche in ambienti lontani dalle zone d'origine, sollevando il problema degli abusi. Si è avvertito infatti il senso di ingiustizia per la

mancata condivisione, con le comunità di appartenenza, dei benefici economici derivanti da tale sfruttamento, nonché il rischio che la mercificazione, la stereotipizzazione e l'imitazione delle espressioni culturali tradizionali possa, con il tempo, indebolire, fino a pregiudicare, l'associazione univoca tra l'espressione e la cultura di origine, risolvendosi nell'appiattimento culturale già sperimentato nella stagione post-coloniale (7). È così che si è affacciata, all'attenzione della dottrina e anche di una ancora poco nutrita giurisprudenza, la fattispecie meglio nota come "*cultural appropriation*". Essa si sostanzia nell'appropriazione da parte della cultura dominante di espressioni culturali e/o religiose tradizionali sovente afferenti a culture e comunità minoritarie, e nella loro riproposizione in un contesto differente da quello di origine, senza chiedere alcuna autorizzazione alla comunità di appartenenza e senza riconoscimento o corrispettivo alcuno. L'appropriazione si sostanzia in una distorsione, diluizione e travisamento dell'espressione culturale tradizionale, con conseguente svilimento del suo significato.

Non devono essere sottovalutati gli elevati rischi reputazionali connessi a tale fenomeno; invero, sono già stati portati alla ribalta dell'opinione pubblica diversi casi, anche giurisprudenziali, in cui il fenomeno ha provocato un rilevante contraccolpo mediatico, costringendo l'azienda a ritirare dal mercato i prodotti contestati (8).

3.1. La giurisprudenza rilevante in materia di appropriazione culturale

Alcune corti straniere hanno già avuto modo di analizzare gli aspetti giuridici della problematica.

Il *Tribunal de Grande Instance de Paris* ha risolto una controversia sorta tra due note aziende di moda (9), avente ad oggetto capi di abbigliamento che presentavano alcuni elementi figurativi e particolari tecniche di cucitura e ricamo tipiche di un'etnia messicana. La società attrice asseriva l'originalità dei modelli e la titolarità del diritto d'autore sugli stessi e chiedeva che fosse accertata la contraffazione e la concorrenza sleale da parte della convenuta, che aveva commercializzato modelli simili. Il Tribunale, tuttavia, prendeva atto che tutte le caratteristiche degli articoli rivendicati erano tratte dagli abiti tradizionali della popolazione indigena, preesistenti alla commercializzazione degli abiti di entrambe le aziende litiganti.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto che nessuna delle aziende in contesa avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa di originalità, né tantomeno di riconoscimento di diritti d'autore su tali modelli.

Negli Stati Uniti, una comunità di Nativi Americani ha lamentato il lancio di una linea di abbigliamento e accessori a tema "*Navajo*", con indebito utilizzo del termine

individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale". L'art. 2 precisa che il patrimonio culturale immateriale "si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: [...] e) l'artigianato tradizionale."

(5) I *Draft Articles on the Expressions of Folklore*, oggetto di discussione, definiscono le "*traditional cultural expressions*" ("TCE") come "qualsiasi forma attraverso cui le pratiche e il sapere culturali tradizionali sono espressi, appaiono o si manifestano o come il risultato di attività, esperienze o intuizioni intellettuali di popoli indigeni, comunità locali e/o [altri beneficiari] in o da un contesto tradizionale". Esse possono includere "musica, danza, arte, disegni, nomi, segni e simboli, *performance*, cerimonie, opere architettoniche, tecniche artigianali, narrativa, o altre espressioni artistiche e culturali".

(6) I *Draft Articles* definiscono "*traditional knowledge*" ("TK"): "un corpo vivente di conoscenze, trasmesso di generazione in

generazione, all'interno di una comunità. Fa spesso parte dell'identità culturale e spirituale di un popolo". La TK si riferisce, dunque, alla conoscenza risultante da un'attività intellettuale - include *know-how*, pratiche, competenze e innovazioni - creata, mantenuta, sviluppata, da popolazioni indigene o comunità locali e che, tramandata di generazione in generazione, forma parte integrante del patrimonio culturale delle stesse.

(7) B. Ziff - P.V. Rao, *Introduction to Cultural Appropriation: A Framework for Analysis*, in B. Ziff - P.V. Rao (a cura di), *Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1997, 74-76.

(8) Si vedano i numerosi esempi riportati da S.F. Farzaneh, *Cultural Appropriation of Traditional Garment Designs in the Post-Star Athletic Era*, *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2019, 37, 415.

(9) *Tribunal de Grande Instance de Paris*, N. RG 15/03456, *Antik Batik / IM Production*.

stesso per identificare i prodotti. Le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, le cui condizioni sono rimaste riservate (10).

La circostanza, peraltro, che il popolo Navajo potesse far leva su propri marchi registrati dimostra come sia sempre più diffuso, anche tra le comunità indigene, il ricorso agli strumenti di tutela offerti dal sistema di proprietà intellettuale per la protezione delle proprie espressioni culturali. Ciò suggerisce alle aziende del settore di attivare *best practices* in termini di ricerche di anteriorità e *clearances* di diritti anteriori, al fine di prevenire e valutare possibili rischi di interferenze tra le proprie collezioni e i diritti di terzi.

4. La creatività derivata tra ispirazione ed imitazione

Le decisioni menzionate inducono a considerare con attenzione i rischi derivanti dall'abuso di espressioni culturali tradizionali univocamente riconducibili a comunità, gruppi o etnie. Tali rischi possono tuttavia essere mitigati o persino annullarsi laddove i *designer* dell'azienda si siano limitati a prendere ispirazione dalle rappresentazioni figurative tradizionali, elaborandole in via creativa, originale ed autonoma. In tal caso, occorre domandarsi se la rielaborazione e l'apporto personale del *designer* possano essere idonei a configurare un'opera nuova ed autonoma, che presenti i requisiti del carattere creativo e del valore artistico.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono le elaborazioni - a seconda del grado di originalità che esse presentano - in (i) non creative, che costituiscono contraffazione dell'opera base; (ii) creative tutelate ex art. 4 l. aut. ma pur necessitanti del consenso dell'avente diritto; ed infine (iii) l'"elaborazione talmente creativa da diventare a sua volta opera originaria che gode di protezione autonoma e non è sottoposta al veto dell'autore" (11), per quanto ispirata da quella preesistente.

Certamente il confine tra le tre ipotesi, ovvero tra plagio ed ispirazione, è molto labile (soprattutto nel campo della moda e del *design*), ma la giurisprudenza italiana ha fornito sul punto alcuni criteri di discriminazione utili allo scopo. In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figurativa, anche moderna, il giudice deve procedere ai seguenti accertamenti:

- l'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa, sia pur minima, fermo che la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale;
- il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, dovendosi valutare il risultato globale;
- il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli

elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva;

d) di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato "il c.d. nucleo individualizzante o creativo", ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti gli elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale (12).

5. L'uso del toponimo

L'azienda riferisce di voler utilizzare il toponimo dell'area geografica di riferimento della comunità di origine della tradizione vasaria per identificare il prodotto in sviluppo. A tal proposito, si pone il problema di stabilire se il toponimo sia liberamente utilizzabile.

5.1. Le indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono disciplinate dagli artt. 29 e 30 cod. prop. ind. (13). La disciplina ha la duplice funzione di tutelare l'interesse dell'imprenditore a distinguere il proprio prodotto da quello dei concorrenti per la qualità correlata al territorio, e l'affidamento dei consumatori che associano alla provenienza geografica particolari qualità costanti del prodotto. L'art. 30 cod. prop. ind. ne vieta l'uso quanto questo "sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta". È altresì vietato "l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica".

La giurisprudenza italiana ha statuito che gli artt. 29 e 30 cod. prop. ind. tutelano tutte le indicazioni geografiche indipendentemente dalla loro registrazione (14). In particolare, la Sezione specializzata di Milano ha rilevato che le indicazioni geografiche sono protette laddove conferiscono al prodotto un particolare pregio dovuto non solo a fattori naturali o del territorio, ma anche "umani, riconducendosi a tradizioni affermate e note di produzione e fabbricazione. In questo senso il riferimento, non presente nei TRIPs, alla tradizione sembra esaltare l'eccellenza di talune attività, originariamente artigianali, che si sono sviluppate nei secoli, creando una specifica 'sapienza' produttiva, cui è attribuita una autonoma capacità evocativa, che collega, nella percezione del pubblico, la qualità essenzialmente a fattori relazionali e culturali radicati in uno specifico territorio" (15).

Ne deriva che sono illecite le condotte di chi commercializza beni realizzati in luoghi differenti con modalità tali da indicare, o anche solo suggerire, che gli stessi provengano da un determinato luogo e presentino "particolari

(10) K. Baker, *Indigenous Appropriation and Protections Provided by Intellectual Property Law*, North Carolina Central University Science & Intellectual Property Law Review, 2018, 11, 1, 4, 124.

(11) Trib. Roma 19 gennaio 2010, Sez. Spec. P.I., 2010, 1, 394; Trib. Torino 6 luglio 2012, in *Foro pad.*, 2013, 2, I, 210, con nota di Franceschelli.

(12) Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2039, in *Foro it.*, 2018, 3, I, 855; in *Dir. aut.*, 2018, 1, 68, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 6, II, 420.

(13) La tutela riguarda "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono

dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

(14) Cfr. App. Milano 5 aprile 2002, e App. Milano n. 2290 del 23 febbraio 2010: diversamente dalla normativa comunitaria - relativa solo a prodotti agricoli e alimentari - il codice di proprietà industriale italiano tutela sia le denominazioni di origine sia le indicazioni geografiche "senza differenziarle in relazione all'intensità di collegamento del prodotto con il luogo geografico o alla diversa capacità di connotare la qualità del prodotto e neppure alla necessità o meno di una registrazione o di un provvedimento amministrativo e legislativo di riconoscimento".

(15) Trib. Milano n. 2290 del 23 febbraio 2010.

caratteristiche che ne hanno nei secoli fondato il pregio e l'attrattiva per i consumatori".

Nel caso di specie, l'utilizzo dell'indicazione geografica come marchio di prodotto potrebbe evocare particolari qualità del manufatto e della lavorazione, e risultare decettivo per il consumatore che è portato a ritenere che il prodotto provenga da uno specifico territorio e da una rinomata tradizione artigiana, quando invece è stato progettato e realizzato altrove e senza l'apporto di tali peculiari conoscenze.

6. Conclusioni

Alla luce del quadro esaminato, indichiamo di seguito i principi che dovranno orientare le scelte dell'azienda nella creazione e commercializzazione del vaso di *design*:

i. occorre preliminarmente verificare che non esistano diritti di proprietà intellettuale registrati sui disegni e sul nome/toponimo e che la tecnica di lavorazione non sia ricompresa tra quelle tutelate nelle liste UNESCO. Un loro eventuale utilizzo non autorizzato potrebbe integrare una violazione delle privative altrui o del regime di tutela convenzionale.

ii. È altrettanto necessario tenere a mente che tali elementi, sulla base di principi *de iure condendo*, potrebbero essere protetti anche se non registrati, tramite: (i) il diritto d'autore o il design per quanto concerne i motivi ornamentali, (ii) i marchi o le indicazioni geografiche per quanto concerne il toponimo.

iii. Successivamente, con specifico riferimento ai disegni da cui si trae ispirazione, è opportuno esaminare se l'oggetto di *design*, così come rielaborato a partire dalla tradizione originale, possiede i requisiti per accedere alla tutela autoriale come opera dell'ingegno autonoma, tenuto conto del grado di originalità apportato dal *designer*. L'elaborazione "talmente creativa" non richiede di acquisire il consenso dell'autore dell'opera di partenza.

iv. In caso contrario, occorre valutare con estrema prudenza i rischi reputazionali sottesi alla *cultural appropriation* e i conseguenti danni di immagine per l'azienda, tenendo a mente che l'utilizzo di manifestazioni di folklore non è illecito *ex se*, ma potrebbe essere recepito negativamente dai media qualora la comunità detentrici lamentasse un abuso delle proprie espressioni culturali tipiche.

INDICE AUTORI**Bacchini Cristiano**

Tendenze della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di *food design*

Bellomo Gaia Anna Maria

Alcuni chiarimenti sulla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni *follow-on* di *private antitrust enforcement* e sulla determinazione del momento percettivo del danno antitrust da parte delle imprese

Brambilla Debora

Modello di *scooter* e carattere individuale: il caso Vespa

Moro Visconti Roberto

Da Netflix a Youtube e Raiplay: la valutazione delle piattaforme video *on demand* e *over the top*

Pagani Alecsia

La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto

Saraceno Anna

L'importanza dell'invenzione nella determinazione dell'equo premio

**INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI****Giurisprudenza****Tribunale della UE**

24 settembre 2019, n. T-219/18, sez. VI

Cassazione

20 gennaio 2020, n. 1111, sez. lav.

27 febbraio 2020, n. 5381, sez. I

3 aprile 2020, n. 7677, sez. I

Giuri di autodisciplina pubblicitaria

7 aprile 2020, n. 27/2020

25 maggio 2020, n. 22/2020

22 luglio 2020, n. 37/2020

29 settembre 2020, n. 41/2020

INDICE ANALITICO**Antitrust****Risarcimento del danno**

Alcuni chiarimenti sulla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni *follow-on* di *private antitrust*

enforcement e sulla determinazione del momento percettivo del danno antitrust da parte delle imprese (Cassazione civile 3 aprile 2020, n. 7677; Cassazione civile, 27 febbraio 2020, n. 5381) di G.A.M. Bellomo

509

576 Brevetti, disegni e modelli**Disegno o modello registrato**

Modello di *scooter* e carattere individuale: il caso Vespa (Tribunale Ue, sez. VI, 24 settembre 2019, n. T-219/18) di D. Brambilla

532

521

Equo premio

L'importanza dell'invenzione nella determinazione dell'equo premio (Cassazione civile 20 gennaio 2020, n. 1111) di A. Saraceno

550

543

Food design

Tendenze della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di *food design* di C. Bacchini

576

568

Intrepretazione del brevetto

La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto di A. Pagani

559

559

Giuri di autodisciplina pubblicitaria**Comparazione**

Una passata una (Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria 22 luglio 2020, n. 37/2020)

580

552

Comunicazione commerciale

C'e' fumo e fumo (Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria 29 settembre 2020 n. 41/2020)

580

Ingannevolezza

Il marketing "del senza" (Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria 7 aprile 2020, n. 27/2020)

583

532

Inottemperanza

La colpa del *risciacquo* (Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria 25 maggio 2020, n. 22/2020)

582

550

517

509

Internet**Piattaforme digitali**

Da Netflix a Youtube e Raiplay: la valutazione delle piattaforme video *on demand* e *over the top* di R. Moro Visconti

568

583

582

580

580

Proprietà intellettuale**Cultural appropriation**

La tutela delle espressioni culturali e tradizionali (// Parere del professionista

585

COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

di LUIGI CARLO UBERTAZZI

€ 230

Cod. 00238411

Il **Commentario breve**, giunto alla VII edizione, analizza le discipline:

- marchi, brevetti, segni distintivi e design
- diritto d'autore
- concorrenza e pubblicità
- antitrust

L'opera fornisce un **quadro organico delle problematiche e delle soluzioni giurisprudenziali e dottrinali**, orientando il lettore con i **rinvii mirati tra le norme e tra i commenti alle norme**.

Il volume tiene conto delle numerose novità intervenute dal 2016 ad oggi su **Cpi**, **codice consumo**, **l. dir. autore**, compresi i d.lgs. nn. 15 e 18 del 2019 sul **Marchio UE** e il **Tribunale unico brevetti** e il **c.d. d.l. crescita** n. 34/2019, conv. con modif. dalla l. 28 giugno 2019 n. 58.



Y21HFCL

 shop.wki.it  02.82476.794
 info.commerciali@wki.it

 **Wolters Kluwer**
When you have to be right

INDICE AUTORI

Alvanini Sara			
I presupposti della tutela dell' <i>industrial design</i>	4, 348		
Bacchini Cristiano			
Tendenze della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di <i>food design</i>	6, 576		
Baldi Davide			
La sfida di combattere la contraffazione dei prodotti: un problema globale	2, 157		
Bàrbera Edoardo			
La tutela delle informazioni aziendali in sede civile e penale	3, 246		
Bellan Alberto			
Piattaforme, obblighi di monitoraggio e risoluzione delle controversie <i>online</i>	2, 184		
Bellomo Gaia Anna Maria			
Alcuni chiarimenti sulla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni <i>follow-on</i> di <i>private antitrust enforcement</i> e sulla determinazione del momento percettivo del danno antitrust da parte delle imprese	6, 521		
Bernardini Sofia			
La tutela degli oggetti decorativi nell'Unione Europea. Il caso <i>Gömböc</i> e i marchi di forma	4, 384		
Biancotto Filippo			
La dottrina degli equivalenti nel sistema brevettuale italiano	4, 339		
Bogni Mariangela			
Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e <i>problem and solution approach</i>	2, 127		
Brambilla Debora			
Modello di <i>scooter</i> e carattere individuale: il caso Vespa	6, 543		
Bruschi Francesco			
Le applicazioni delle nuove tecnologie: criptovalute, <i>blockchain</i> e <i>smart contract</i>	2, 162		
Caso Roberto			
Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del <i>text and data mining</i> della direttiva sul mercato unico digitale	2, 118		
Cassano Giuseppe			
Imprenditoria nel settore dei giochi e della raccolta di scommesse tra garanzie costituzionali e limiti operativi posti dalla pubblica amministrazione	3, 267		
Cavagna di Gualdana Gilberto			
Il disconoscimento dell'opera d'arte: i limiti dell'artista	5, 457		
Ciccione Giovanni			
Brevetto italiano e brevetto europeo: anche il brevetto nazionale può avere una sua dignità	3, 239		
Spunti processuali e sostanziali in materia brevettuale: un "intervento compilativo" della Suprema Corte che comunque fa chiarezza	5, 435		
Davola Antonio			
<i>Blockchain</i> e <i>Smart Contract as a Service</i> : prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica	2, 147		
Di Benedetto Carmine			
Banche dati e concorrenza nel settore dei trasporti	4, 361		
Faelli Tommaso			
Le innovazioni in materia di tecnologia <i>blockchain</i> tra diritto dei brevetti e diritto d'autore	2, 172		
Galli Cesare			
Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019	1, 95		
Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e <i>problem and solution approach</i>	2, 127		
Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale ..	3, 299		
Ghini Federico			
Limitazione del brevetto: "tonalità" della contraffazione ed effetti sul <i>dies a quo</i>	1, 49		
Gorza Sara			
Il caso <i>Avastin/Lucentis</i> tra contraddizioni ed omissioni	1, 30		
Grisanti Sara			
L'utilizzo non autorizzato di un ritratto: il <i>bubbling-case</i> "Audrey Hepburn"	1, 64		
I conflitti tra denominazioni sociali: l'orientamento della Cassazione	4, 394		
<i>Internet Service Providers</i> : una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19	5, 491		
Jandoli Vincenzo			
I confini della contraffazione indiretta: prospettive italiane ed europee	3, 257		
Loconsole Michele			
L'immissione in commercio nella disciplina dei <i>trade secrets</i> tra esaurimento del diritto e facile accessibilità delle informazioni	5, 445		
Magelli Silvia			
Le nuove tecnologie nella giurisprudenza	2, 199		

Moro Visconti Roberto

La valutazione dei <i>social network</i>	1, 71
La valutazione delle piattaforme digitali	4, 371
Da Netflix a Youtube e Raiplay: la valutazione delle piattaforme video <i>on demand</i> e <i>over the top</i>	6, 568

Moscon Valentina

Tecnologie <i>blockchain</i> e gestione digitale del diritto d'autore e connessi	2, 137
---	--------

Olivi Giangiacomo

<i>Big Data</i> , metadati e Intelligenza Artificiale: i confini tra i diversi diritti	2, 181
---	--------

Pagani Alecsia

La rilevanza della <i>file history</i> nell'interpretazione del brevetto	6, 559
---	--------

Panisi Federico

Da <i>Dungeons & Dragons</i> a <i>Bitcoin</i> e oltre. Nuove pro- spettive per i <i>videogame</i> nell'era della <i>crypto-revolution</i>	2, 195
--	--------

Papa Michele

La confezione dei "TicTac" come marchio tridimen- sionale oltre gli impedimenti della forma tecnica- mente necessitata e del valore sostanziale	5, 470
---	--------

Pezzoli Cesare

<i>Internet of Things</i> , tecnologia <i>blockchain</i> e diritti IP	2, 113
---	--------

Pistilli Annalisa

Il caso Audrey Hepburn: i recenti sviluppi sullo sfrut- tamento dell'immagine in assenza di consenso e l'abuso dell'immagine altrui	1, 58
---	-------

Pratiche commerciali scorrette degli operatori di
telefonia: variazione della periodicità di fatturazione
ed indennizzo agli utenti finali

226

Il caso Ryanair come paradigma dell'abuso di posi-
zione dominante nel trasporto aereo. La centralità
del *city-pair method* ai fini del corretto accertamento
del mercato rilevante

5, 425

Riva Monica

<i>E-commerce</i> e accordi di distribuzione selettiva: il caso "Sisley c. Amazon"	1, 87
---	-------

Saraceno Anna

L'importanza dell'invenzione nella determinazione dell'equo premio	6, 552
---	--------

Sciarrà Chiara

Vendite multilivello e sistemi piramidali	4, 324
---	--------

Testa Paolina

La nuova disciplina dell' <i>ambush marketing</i>	5, 484
---	--------

Tosi Emilio

Obblighi di filtraggio <i>ex post</i> di contenuti digitali illeciti equivalenti e responsabilità civile degli <i>hosting</i> <i>provider</i>	3, 284
---	--------

Tremolada Riccardo

Sanzioni antitrust e <i>ne bis in idem</i>	1, 7
--	------

Venier Oreste

Intelligenza Artificiale, <i>Blockchain</i> e mondo IoT: l'esperienza degli operatori	2, 165
--	--------

INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI**Giurisprudenza***Corte di giustizia*

3 aprile 2019, n. C-617/17, sez. IV	1, 5
12 settembre 2019, n.C-683/17, sez. III	4, 345
3 ottobre 2019, n. C-18/18, sez. III	3, 281
23 aprile 2020, n. C-237/19, sez. V	4, 380

Tribunale della UE

24 settembre 2019, n. T-219/18, sez. VI	6, 532
---	--------

Cassazione

25 ottobre 2018, n. 48895, sez. V, pen.	3, 245
14 agosto 2019, n. 21403, ord., sez. I	4, 392
16 settembre 2019, n. 22984, ord., sez. I	3, 238
12 novembre 2019, n. 29237, sez. I	5, 417
12 novembre 2019, n. 29252, sez. I	5, 433
20 gennaio 2020, n. 1111, sez. lav.	6, 550
7 febbraio 2020, n. 2977, ord, sez. I	4, 336
27 febbraio 2020, n. 5381, sez. I	6, 517
3 aprile 2020, n. 7677, sez. I	6, 509

Tribunale

5 ottobre 2018, Milano	1, 48
27 febbraio 2019, Torino	1, 54
3 luglio 2019, Milano	1, 83
5 settembre 2019, ord., Roma	4, 357
5 novembre 2019, Milano	5, 452
12 novembre 2019, Torino	5, 464

Consiglio di Stato

15 luglio 2019, n. 4990, sez. VI	1, 15
13 gennaio 2020, n. 321, sez. VI	4, 319
4 febbraio 2020, n. 879, sez. VI	3, 217

Tribunale amministrativo regionale

4 marzo 2020, n. 194, Lombardia, sez. II	3, 263
--	--------

Giurì di autodisciplina pubblicitaria

11 febbraio 2020, n. 4/2020	4, 404
7 aprile 2020, n. 27/2020	6, 583
21 aprile 2020, n. 16-bis/2020	4, 402
21 aprile 2020 n. 19/2020	4, 403
5 maggio 2020 n. 11/2020	4, 401
25 maggio 2020, n. 22/2020	6, 582
22 luglio 2020, n. 37/2020	6, 580
29 settembre 2020, n. 41/2020	6, 580

INDICE ANALITICO

Antitrust**Abuso di posizione dominante**

Il caso Ryanair come paradigma dell'abuso di posizione dominante nel trasporto aereo. La centralità del *city-pair method* ai fini del corretto accertamento del mercato rilevante (Cassazione civile 12 novembre 2019, n. 29237) di A. Pistilli 5, 417

Intese restrittive e prodotti farmaceutici

Il caso Avastin/Lucentis tra contraddizioni ed omissioni (Consiglio di Stato 15 luglio 2019, n. 4990) di S. Gorza 1, 15

Pratiche commerciali scorrette

Pratiche commerciali scorrette degli operatori di telefonia: variazione della periodicità di fatturazione ed indennizzo agli utenti finali (Consiglio di Stato 4 febbraio 2020, n. 879) di A. Pistilli 3, 217

Risarcimento del danno

Alcuni chiarimenti sulla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni *follow-on* di *private anti-trust enforcement* e sulla determinazione del momento percettivo del danno antitrust da parte delle imprese (Cassazione civile 3 aprile 2020, n. 7677; Cassazione civile, 27 febbraio 2020, n. 5381) di G.A.M. Bellomo 6, 509

Sanzioni antitrust

Sanzioni antitrust e *ne bis in idem* (Corte di giustizia 3 aprile 2019, n. C-617/17) di R. Tremolada 1, 5

Vendite piramidali

Vendite multilivello e sistemi piramidali (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 321) di C. Sciarra 4, 319

Brevetti, disegni e modelli**Contraffazione di brevetto**

Spunti processuali e sostanziali in materia brevettuale: un "intervento compilativo" della Suprema Corte che comunque fa chiarezza (Cassazione civile 12 novembre 2019, n. 29252) di G. Ciccone 5, 433

Contraffazione indiretta

I confini della contraffazione indiretta: prospettive italiane ed europee di V. Jandoli 3, 257

Contraffazione per equivalenti

La dottrina degli equivalenti nel sistema brevettuale italiano (Cassazione civile 7 febbraio 2020, n. 2977) di F. Biancotto 4, 336

Disegno o modello registrato

Modello di *scooter* e carattere individuale: il caso Vespa (Tribunale Ue, sez. VI, 24 settembre 2019, n. T-219/18) di D. Brambilla 6, 532

Equo premio

L'importanza dell'invenzione nella determinazione dell'equo premio (Cassazione civile 20 gennaio 2020, n. 1111) di A. Saraceno 6, 550

Food design

Tendenze della giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di *food design* di C. Bacchini 6, 576

Informazioni aziendali

La tutela delle informazioni aziendali in sede civile e penale (Cassazione penale 25 ottobre 2018, n.48895) di E. Barbera 3, 245

Intrepretazione del brevetto

La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto di A. Pagani 6, 559

Limitazioni del brevetto

Limitazione del brevetto: "tonalità" della contraffazione ed effetti sul *dies a quo* (Tribunale di Milano 5 ottobre 2018) di F. Ghini 1, 48

Protezione di disegni e modelli di abbigliamento

I presupposti della tutela dell'*industrial design* (Corte di giustizia 12 settembre 2019, n.C-683/17) di S. Alvanini 4, 345

Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Brevetto italiano e brevetto europeo: anche il brevetto nazionale può avere una sua dignità (Cassazione civile 16 settembre 2019, n. 22984) di G. Ciccone .. 3, 238

Segreti commerciali

L'immissione in commercio nella disciplina dei *trade secrets* tra esaurimento del diritto e facile accessibilità delle informazioni di M. Loconsole 5, 445

Concorrenza sleale**Pratiche commerciali ingannevoli**

Sull'uso della qualifica "artigianale" per un prodotto alimentare (Il Parere del professionista) 1, 103

Regolamentazione delle sale da gioco

Imprenditoria nel settore dei giochi e della raccolta di scommesse tra garanzie costituzionali e limiti operativi posti dalla pubblica amministrazione (TAR Lombardia 4 marzo 2020, n. 194) di G. Cassano 3, 263

Diritto d'autore**Banche dati**

Banche dati e concorrenza nel settore dei trasporti (Tribunale di Roma 5 settembre 2019) di C. Di Benedetto 4, 357

Diritto all'immagine

Il caso Audry Hepburn: i recenti sviluppi sullo sfruttamento dell'immagine in assenza di consenso e l'abuso dell'immagine altrui di A. Pistilli; L'utilizzo non autorizzato di un ritratto: il *bubbling-case* "Audrey Hepburn" di S. Grisanti (Tribunale di Torino 27 febbraio 2018) 1, 54

Disconoscimento dell'opera da parte dell'autore

Il disconoscimento dell'opera d'arte: i limiti dell'artista (*Tribunale di Milano 5 novembre 2019*) di G. Cavagna di Gualdana **5, 452**

Giurì di autodisciplina pubblicitaria**Comparazione**

Diversi come due gocce di latte (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 5 maggio 2020, n. 11/2020*) **4, 401**

Una passata una (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 22 luglio 2020, n. 37/2020*) **6, 580**

Comunicazione commerciale

C'e' fumo e fumo (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 29 settembre 2020 n. 41/2020*) **6, 580**

Ingannevolezza

Così lavan tutti (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 21 aprile 2020, n. 16-bis/2020*) **4, 402**

Sono al top (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 21 aprile 2020, n. 19/2020*) **4, 403**

I tifosi del calcio (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 11 febbraio 2020, n. 4/2020*) **4, 404**

Il marketing "del senza" (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 7 aprile 2020, n. 27/2020*) **6, 583**

Inottemperanza

La colpa del *risciacquo* (*Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria 25 maggio 2020, n. 22/2020*) **6, 582**

Internet**Piattaforme digitali**

La valutazione delle piattaforme digitali di R. Moro Visconti **4, 371**

Da Netflix a Youtube e Raiplay: la valutazione delle piattaforme video *on demand* e *over the top* di R. Moro Visconti **6, 568**

Responsabilità del provider

Obblighi di filtraggio *ex post* di contenuti digitali illeciti equivalenti e responsabilità civile degli *hosting provider* (*Corte di giustizia 3 ottobre 2019, n. C-18/18*) di E. Tosi **3, 281**

Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19 di S. Grisanti **5, 491**

Obblighi di comunicazione a carico dell'*Internet Service Provider* di *mere conduit* (*Il Parere del professionista*) **5, 499**

Social network

La valutazione dei *social network* di R. Moro Visconti **1, 71**

Marchi**Conflitto tra segni**

I conflitti tra denominazioni sociali: l'orientamento della Cassazione (*Cassazione civile 14 agosto 2019, n. 21403*) di S. Grisanti **4, 392**

Distribuzione selettiva

E-commerce e accordi di distribuzione selettiva: il caso "Sisley c. Amazon" (*Tribunale di Milano 3 luglio 2019*) di M. Riva **1, 83**

Marchi collettivi

Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019 di C. Galli . **1, 95**

Marchi di forma

La tutela degli oggetti decorativi nell'Unione Europea. Il caso *Gömböc* e i marchi di forma (*Corte di giustizia 23 aprile 2020, n. C-237/19*) di S. Bernardini **4, 380**

Marchio tridimensionale

La confezione dei "TicTac" come marchio tridimensionale oltre gli impedimenti della forma tecnicamente necessitata e del valore sostanziale (*Tribunale di Torino 12 novembre 2019*) di M. Papa **5, 464**

Nuove tecnologie**Blockchain**

Internet of Things, tecnologia *blockchain* e diritti IP di E. Pezzoli **2, 113**

Tecnologie *blockchain* e gestione digitale del diritto d'autore e connessi di V. Moscon **2, 137**

Blockchain e *Smart Contract as a Service*: prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica di A. Davola **2, 147**

Le applicazioni delle nuove tecnologie: criptovalute, *blockchain* e *smart contract* di F. Bruschi **2, 162**

Le innovazioni in materia di tecnologia *blockchain* tra diritto dei brevetti e diritto d'autore di T. Faelli **2, 172**

Casistica

Le nuove tecnologie nella giurisprudenza di S. Magelli **2, 199**

Contraffazione

La sfida di combattere la contraffazione dei prodotti: un problema globale di D. Baldi **2, 157**

Diritto d'autore

Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del *text and data mining* della direttiva sul mercato unico digitale di R. Caso **2, 118**

Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e *problem and solution approach* di C. Galli e M. Bogni **2, 127**

Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e mondo IoT: l'esperienza degli operatori di O. Venier **2, 165**

Big Data, metadati e Intelligenza Artificiale: i confini tra i diversi diritti di G. Olivi **2, 181**

Internet service provider

Piattaforme, obblighi di monitoraggio e risoluzione delle controversie *online* di A. Bellan **2, 184**

Videogame

Da *Dungeons & Dragons* a *Bitcoin* e oltre. Nuove prospettive per i *videogame* nell'era della *crypto-revolution* di F. Panisi **2, 195**

Privacy**Dati personali**

Online behavioural advertising: quali limiti di utilizzo? (*Parere del professionista*) **2, 204**

Proprietà intellettuale**Cultural appropriation**

La tutela delle espressioni culturali e tradizionali (Il *Parere del professionista*) **6, 585**

Retroversione degli utili

Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale di C. Galli **3, 299**

Pubblicità**Ambush marketing**

La nuova disciplina dell'*ambush marketing* di P. Testa **5, 484**

Comunicazione commerciale

"*Green claim*": quali limiti di utilizzo? (*Il Parere del professionista*) **4, 406**

Pubblicità ingannevole

Influencer marketing (*Il Parere del professionista*) **3, 310**

IPSOA InPratica

RISPOSTE CHIARE, AUTOREVOLI E SEMPRE AGGIORNATE



SOCIETÀ 2020

info.wolterskluwer.it/IPSOAInPratica

L'originale metodo editoriale Wolters Kluwer che ti supporta concretamente nell'attività di ogni giorno:

- **Contenuti d'autore**
- **Impostazione pratica con indici, casi, esempi e tabelle**
- **Grafica che orienta nella lettura e porta alla soluzione**
- **"Sempre Aggiornato" con la versione digitale**
- **Integrazione con "One", la nuova soluzione per il professionista**

Tutto quello che c'è da sapere su:

- società di persone e di capitali
- società professionali, europee, start-up innovative e gruppi
- cooperative e consorzi
- per ogni tipologia: costituzione, funzionamento, bilancio, strumenti finanziari, operazioni straordinarie, regime fiscale, aspetti penali e adempimenti

Aggiornato con la legge di conversione del Decreto fiscale

GIÀ SCELTO DA MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI

TU COSA ASPETTI?

 **Wolters Kluwer**



Valore s.m.

[Del lavoro dei nostri clienti e delle soluzioni che creiamo per loro. Abbiamo un'esperienza maturata in anni di attività. Collaboriamo con gli esperti più autorevoli e studiamo soluzioni innovative per aggiungere qualità al lavoro dei professionisti e contribuire al loro successo.

Da questo impegno oggi nasce One. Una soluzione digitale evoluta che coniuga l'aggiornamento in tempo reale, la completezza e l'affidabilità delle informazioni con l'efficacia delle modalità di consultazione.]

Scopri di più su info.one.it

One | FA GRANDE
LA DIFFERENZA

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX