

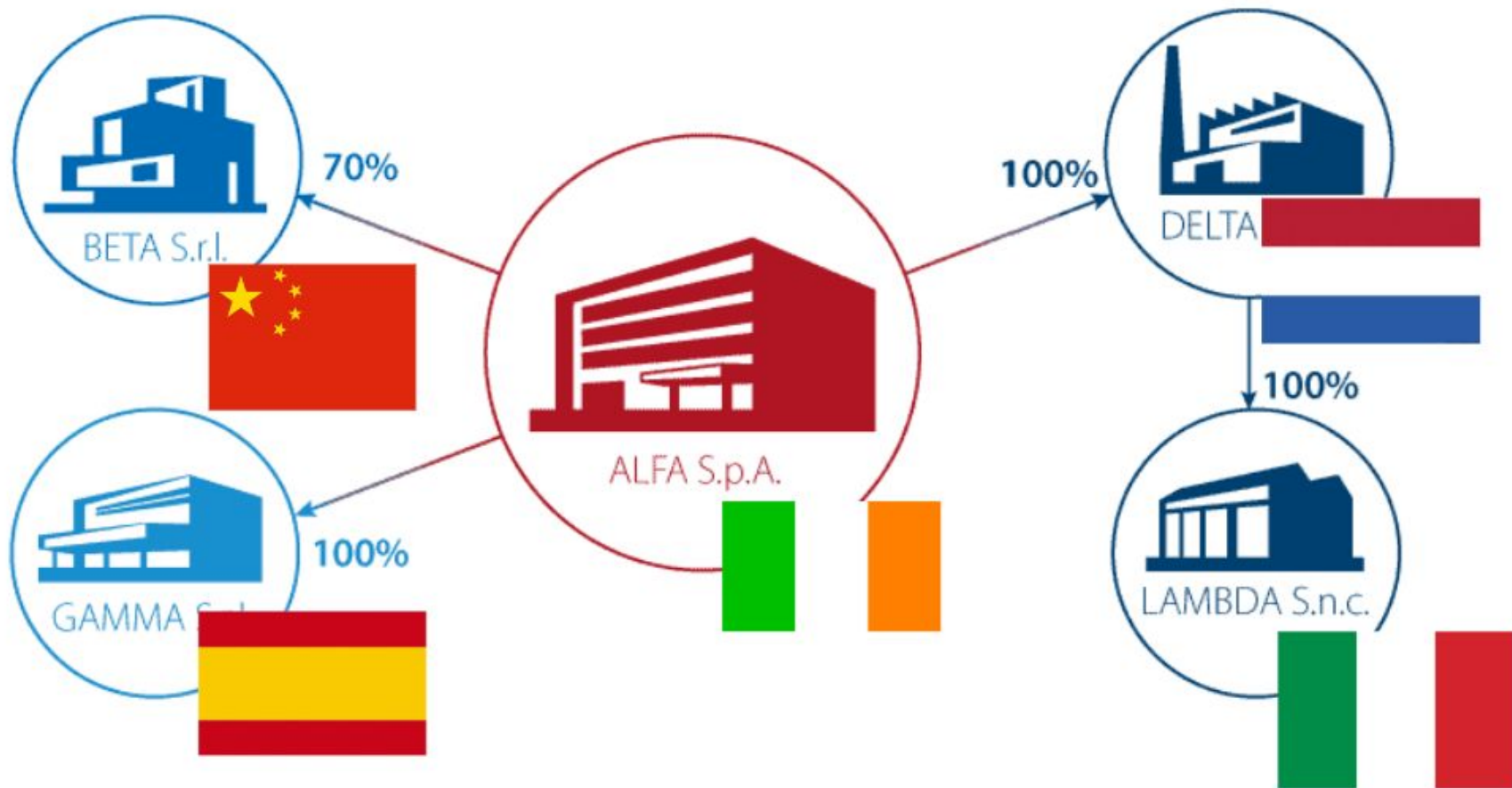


ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



# IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE IN OTTICA CONSOLIDATA DI GRUPPO

Milano, 10 aprile 2024  
Sala Gualdoni, Tribunale di Milano



# GRUPPO

Definizione in senso societario:

- Insieme di società controllate e partecipate
- legame di natura societaria per condivisione di quote capitale sociale etc. che per l'effetto fa sì che l'attivo ed il passivo di tutte sia condiviso dalla controllante

## DEFINIZIONI DI GRUPPO DI IMPRESE

Un gruppo d'impreses o gruppo aziendale, è un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo. Di solito viene definito come un insieme di unità tra loro autonome dal punto di vista giuridico, assoggettate ad un unico soggetto economico.

Il gruppo societario è caratterizzato dall'unione di più società, giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma collegate tra loro e che realizzano un interesse comune.

Un gruppo societario (anche gruppo di imprese) è un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di una società capogruppo (holding).

# ASSENZA DI DEFINIZIONE NEL CODICE

Il legislatore italiano non fornisce una definizione organica di gruppo aziendale, ma sviluppa l'argomento trattando il tema del controllo, definendo cosa si intende per società controllante, e precisamente:

- le società che detengono in un'altra società la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria.
- le società che dispongono di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante sempre in assemblea ordinaria.
- le società che controllano un'altra società per vincoli contrattuali.

# DIREZIONE E COORDINAMENTO

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha codificato la disciplina dei gruppi di società nel codice civile non prevedendo una definizione di gruppo di società, ma utilizzando l'espressione “**direzione e coordinamento di società**” per indicare questo fenomeno.

Si è in presenza di un gruppo di società nel caso nel quale un'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da una società nei confronti di altre società.

L'**attività di direzione e coordinamento** consiste:

- nell'esercizio di una influenza dominante con istruzioni e direttive impartite, in via periodica o continuativa, alle società del gruppo riguardo la propria amministrazione,
- nel collegamento tra la direzione di tutte le società del gruppo al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive attività ed obiettivi.

# APPLICAZIONI IN CONCRETO

Aree tipiche di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento:

- I piani strategici finanziari,
- la individuazione delle regole per l'erogazione di garanzie infragruppo,
- le strategie commerciali,
- le modalità dell'advertising,
- il branding,
- i servizi di gruppo (frequentemente per esempio oggetto di direzione unitaria i servizi informatici “centralizzati”, o la parte real estate).

La capogruppo ha non solo il potere ma il **diritto-dovere** di emanare direttive e le società eterodirette hanno non solo la facoltà bensì l'obbligo di eseguirle.

# LEGITTIMITÀ

Il condizionamento della capogruppo è legittimo anche se impone un pregiudizio alla controllata, purché il pregiudizio sia compensato da vantaggi attuali o anche soltanto fondatamente prevedibili (cfr. artt. 2497 e 2634 c.c.)

*Art. 2497, comma 1 «non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette»*



# LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DI GRUPPO

In Francia la materia è addirittura regolata per legge, ma in ogni ordinamento gli accordi di cash pooling sono ampiamente diffusi nei gruppi di una certa dimensione.

Detti accordi consentono alle società con liquidità in eccesso di metterla a disposizione di società che necessitano invece di liquidità aggiuntiva, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle disponibili sul mercato.



# PIÙ TIPOLOGIE DI GRUPPO

Più tipologie:

- a) Legame meramente economico e societario: partecipazione agli utili/perdite perchè unica unità;
- b) Legame funzionale: A produce, B distribuisce e commercializza, C si occupa di ricerca e sviluppo, D si occupa di pubblicità (ciascuna di loro svolge un'attività complementare che porta alla messa a punto dell'intera filiera della contraffazione);
- c) Alcune società sono parte di un gruppo, ma l'attività di contraffazione viene posta in essere tramite anche un'altra società terza (con cui sussiste, per esempio, solo un rapporto contrattuale).

# GRUPPO E CONCETTO DI UNITÀ ECONOMICA

- Il concetto di UNITÀ ECONOMICA si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- La nozione di IMPRESA può essere definita di tipo funzionale perché si riferisce al tipo di attività svolta più che alle caratteristiche dell'operatore che la esercita.
- Il concetto di UNITÀ ECONOMICA serve a stabilire in concreto se due entità fanno parte della stessa "impresa" (artt. 101 e 102 TFUE) tenendo presente l'oggetto dell'accordo, l'unità o meno del loro comportamento sul mercato e a prescindere dal fatto che questa UNICA ENTITÀ ECONOMICA sia costituita da più persone fisiche o giuridiche.
- Anche se risulta più facile qualificare un'UNICA ENTITÀ ECONOMICA tra due società appartenenti allo stesso GRUPPO per i loro rapporti di partecipazione nel capitale, l'assenza di tali rapporti non comporta necessariamente che non esista un'UNITÀ ECONOMICA.

## ART. 2497 codice civile

Le società o gli enti che, **esercitando attività di direzione e coordinamento di società**, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, **sono direttamente responsabili** nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

**Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.**

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente **che esercita l'attività di direzione e coordinamento**, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento.[...]

# UNIONE EUROPEA



# GIURISPRUDENZA

Ogni qualvolta un gruppo di imprese forma un'unità economica, tale gruppo va considerato, ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, come un'**unica impresa**.

Il requisito dell'**unità economica** deve ritenersi soddisfatto quando ci si trova in presenza di un **unico centro di imputazione effettivo dell'attività di gruppo**.

Principio affermato già con la sentenza **CENTRAFARM** (C. Giust. 31-10-1974)

# GIURISPRUDENZA

La Corte di Giustizia ha affermato che, **entità giuridicamente indipendenti** che entrano in un contratto come una parte unica in ambito di un contratto di distribuzione **possono essere considerate un'impresa unitaria** qualora formino un'unità economica dal punto di vista del contratto.

*“La nozione di impresa, collocata nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa come designante una unità economica **dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo in considerazione** anche se, dal punto di vista giuridico, questa unità economica è costituita da delle società che hanno un interesse identico. In queste condizioni, in effetti, non esiste alcuna possibilità di concorrenza tra i soggetti che partecipano, come una sola parte, all'accordo in questione”.*

**Caso HYDROTHERM** (CGUE, sentenza del 12 luglio 1984, causa 170/83).



# GIURISPRUDENZA

A detta del Giudice europeo, esiste una **presunzione juris tantum** che la società controllante eserciti effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata, fermo restando l'onere e la possibilità per la controllante di fornire prove atte a dimostrare che la controllata agisce autonomamente sul mercato.

E non si può nemmeno escludere “che **una holding** possa essere considerata **solidalmente responsabile** delle infrazioni al diritto della concorrenza dell'Unione commesse da una controllata del suo gruppo di cui non detiene direttamente il capitale sociale, nei limiti in cui tale holding eserciti un'influenza determinante sulla detta controllata, **anche se indirettamente** mediante una società interposta”

Sentenza del 20 gennaio 2011 nella causa **C-90/09 P, General Quimica SA e altre c. Commissione.**



“41. In questo modo, il diritto della concorrenza dell’Unione, facendo riferimento alle attività delle imprese, stabilisce come criterio decisivo **l’esistenza di un’unità di comportamento sul mercato**, senza che la formale separazione tra le diverse società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, possa escludere tale unità ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza. [...] **La nozione di «impresa» comprende quindi qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica**, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. [...] Tale unità economica consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE [...]”

**Caso SUMAL** (CGEU, sentenza del 6 ottobre 2021, C-882/19)



43. [...] Quando è accertato che la società madre e la sua società figlia fanno parte della stessa unità economica e formano quindi una sola impresa ai sensi dell'articolo 101 TFUE, è dunque **l'esistenza stessa di questa unità economica** che ha commesso l'infrazione **a determinare in modo decisivo la responsabilità dell'una o dell'altra delle società che costituiscono l'impresa** per il comportamento anticoncorrenziale di quest'ultima.

44. A tal fine, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» **implicano ipso iure una responsabilità solidale** tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione.”

**Caso SUMAL** (CGEU, sentenza del 6 ottobre 2021, C-882/19)



“1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un’impresa può proporre un’azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un’unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l’esistenza stessa del presunto comportamento illecito.

2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede **la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.**

**Caso SUMAL** (CGEU, sentenza del 6 ottobre 2021, C-882/19)

# GIURISPRUDENZA

- **Tribunale Milano, 28/02/2014**

Giurisprudenza e Contratti di Impresa (2014) 1, 826 (Caso: Sostel s.p.a. vs Commend International)

Può essere ritenuta responsabile di un atto di **concorrenza sleale** una società consorella che, **pur non detenendo quote nel capitale sociale** di quella che ha posto in essere l'illecito, eserciti comunque un'influenza determinante su di essa in virtù di vincoli economici e giuridici, sì da costituire **un'unica entità economica**.

# GIURISPRUDENZA

- **Caso UNILEVER ITALIA/LA BOMBA (Consiglio di Stato)**

Publicato il 11/07/2023 N. 06806/2023 REG.PROV. COLL. N. 06516/2018  
REG. RIC.

- **Sebbene i comportamenti abusivi non siano stati materialmente posti in essere dalla Unilever, bensì dai suoi distributori, l'AGCM ha ritenuto che tali comportamenti dovessero essere imputati unicamente alla Unilever in quanto quest'ultima e i suoi distributori avrebbero costituito un'unica entità economica.**
- Il Consiglio di stato si è pronunciato nel contesto di un **rapporto contrattuale tra produttore e distributore**, chiarendo che sussiste un vincolo contrattuale di dipendenza dei distributori assoggettati ai poteri di direzione e controllo del produttore Unilever, tali da configurare un'unica entità economica.



**CRITERI DI GIURISDIZIONE  
IN CASI TRANSAZIONALI  
DI CONTRAFFAZIONE**



# LE FONTI NORMATIVE



- Regolamento 1215/2012  
(cd. BRUXELLES I bis)  
da coordinare con le leggi speciali

# CRITERI IN CASI DI CONTRAFFAZIONE



I criteri di giurisdizione del regolamento 1215/2012 da coordinare con le normative speciali:

- a) le competenze esclusive per registrazione e validità di titoli IP (art 24)
- b) il foro del convenuto e le competenze speciali per le controversie extracontrattuali: il giudice del luogo dell'illecito (teoria dell'ubiquità dell'illecito)
- c) la connessione
- d) il foro della succursale, agenzia o filiale
- e) la clausola attributiva di giurisdizione/convenzione di arbitrato

# COMPETENZE ESCLUSIVE



## Articolo 24 Reg. 1215/2012

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

[...]

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.

Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.



## **Art. 8 Regolamento 1215/2012 - Bruxelles Ibis**

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

- 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;
- 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale [...]
- 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

# LEGGE APPLICABILE

Individuato il giudice (europeo) competente, in estrema sintesi, i criteri di designazione della legge applicabile sono rinvenibili:

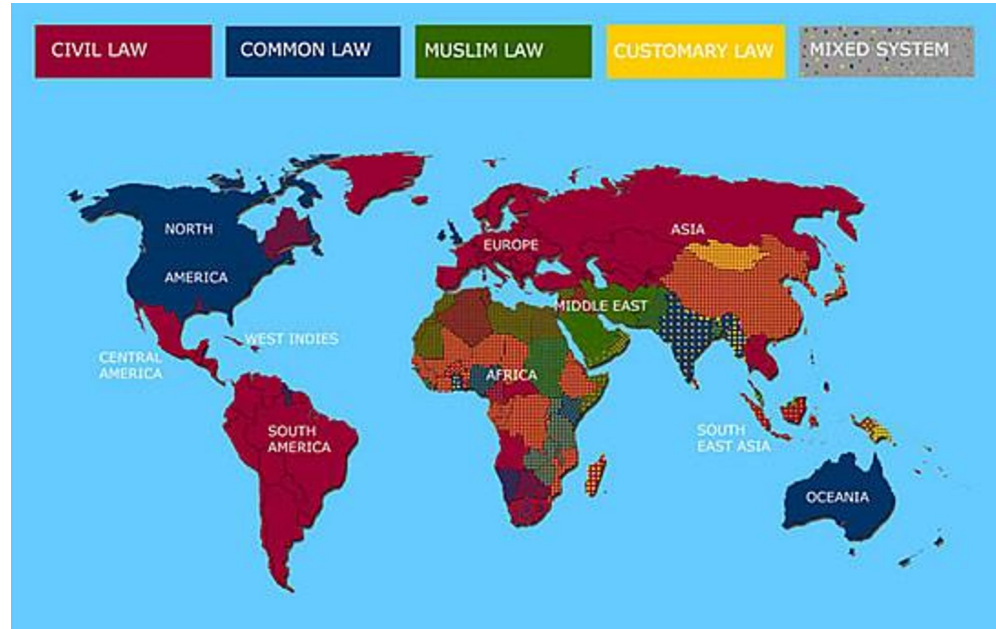
- Regolamento 864/2007 (Roma II)  
per obbligazioni extracontrattuali
- Regolamento 593/2008 (Roma I)  
per obbligazioni contrattuali

# L'ESECUZIONE

Attenzione:

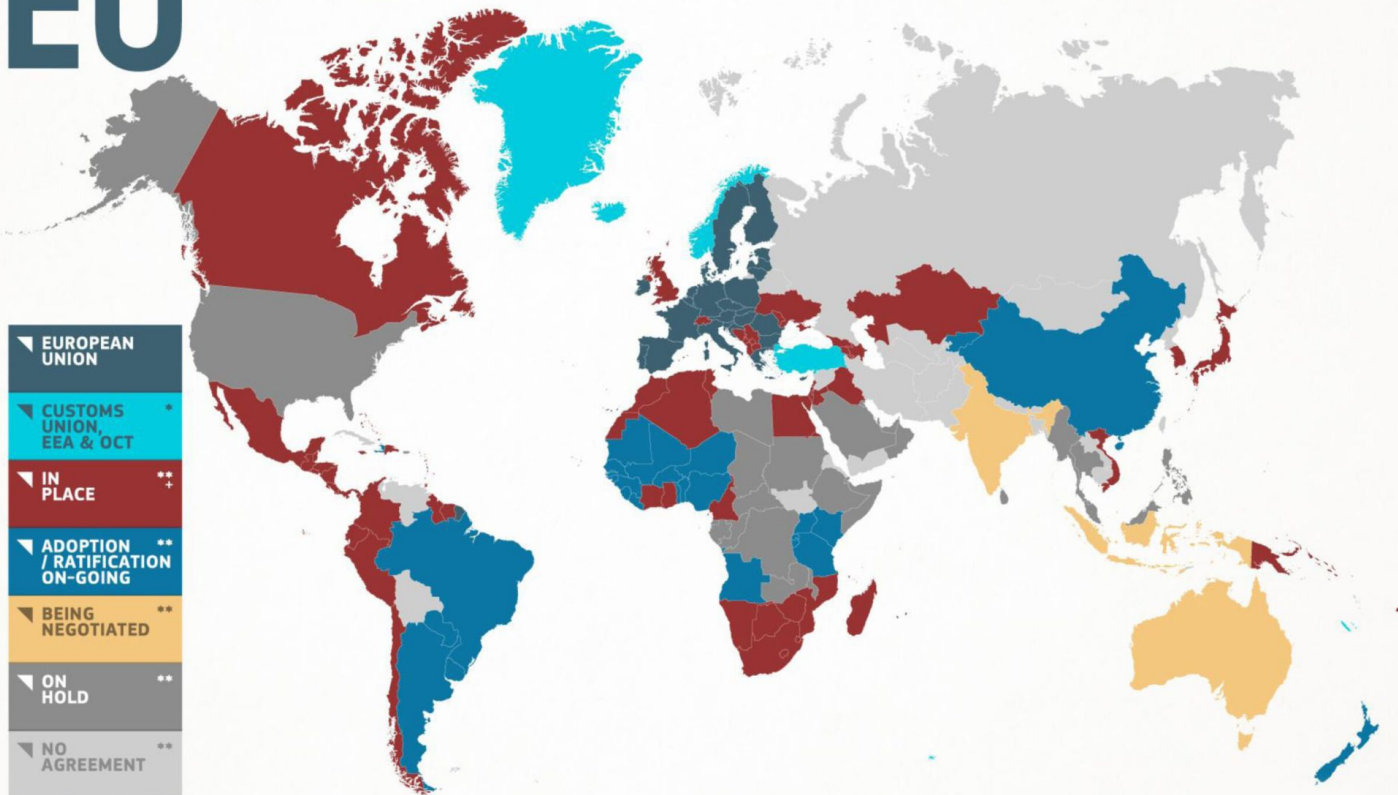
una volta che è stata pronunciata una sentenza di condanna al risarcimento del danno in via solidale da parte di tutte le convenute in Italia, potrà essere eseguita all'estero nei confronti di uno dei convenuti stranieri, magari anche extra EU?

*...DIPENDE!*



# EU trade agreements 2023

Updated 01/02/2023



\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

\*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

+ The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreements with Mexico and Chile are under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.

# **LA PROVA DELLA CONTRAFFAZIONE**



# TRIPS



**L'art. 41**, n.1 dell'Accordo obbliga i legislatori dei vari Stati membri ad impiegare **procedure di tutela rapide e che abbiano un'efficacia deterrente rispetto a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ancora ipotetiche, oppure rispetto a violazioni già avvenute**. Tali procedure devono essere leali ed eque e non inutilmente complicate o costose.

**L'art. 50** dell'Accordo prevede che l'autorità giudiziaria possa predisporre misure provvisorie immediatamente efficaci sia per prevenire che la violazione abbia luogo, sia **per conservare eventuali mezzi di prova**.

L'autorità giudiziaria ha, inoltre, l'ulteriore possibilità di adottare misure provvisorie inaudita altera parte se il contraddittorio con la controparte sia in grado di portare con sé un ritardo idoneo a generare un danno irreparabile al titolare del diritto, oppure quando vi possa essere il rischio che gli elementi di prova vadano nel frattempo distrutti.

# DIRETTIVA ENFORCEMENT



**6.1** Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione.

**6.2** Alle stesse condizioni, in caso di violazione commessa su scala commerciale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

# DIRETTIVA ENFORCEMENT



**7.1** Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

[...]

# LA DESCRIZIONE

## ART. 129 CPI

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

[...]

# DESCRIZIONE CROSS BORDER



## REG 1783/20

(ex REG 1206/01)

"Misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, quale la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 del codice italiano della proprietà industriale, costituiscono assunzioni di **prove, che rientrano nell'ambito d'applicazione di cui all'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206**, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro deve eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, sempre che non sussistano motivi di rigetto."

**Caso TEDESCO** (GCEU, conclusioni dell'A.G. Del 18 luglio 2007, C-175/06)

# LA FINALITÀ DELLA DESCRIZIONE: ACQUISIZIONE DELLA PROVA ED DELL'ENTITÀ DELLA CONTRAFFAZIONE

27 Gennaio 2023 - Tribunale di Venezia

La descrizione è finalizzata alla **acquisizione e conservazione della prova della contraffazione** ovvero della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio e che è in tale ottica, diversa rispetto alle altre misure cautelari industrialistiche. Sotto il profilo del fumus **è sufficiente che vengano forniti indizi** relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione fondando essi il “sospetto” della violazione ed elementi tali da far ritenere che gli elementi probatori, che si intendono acquisire e preservare con la misura della descrizione, siano pertinenti in relazione al giudizio di merito. Anche il periculum va rapportato alla indicata **finalità di acquisire/salvaguardare la prova**, avuto riguardo al fatto che tale prova si trovi nella sfera di disponibilità di un altro soggetto.

# IL DIRITTO PROCESSUALE ALLA PROVA

Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, **il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova** e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela.

Sotto quest'ultimo profilo è dunque sufficiente che la domanda si presenti come plausibile, anche tenuto conto degli elementi di prova degli illeciti denunciati.

Tribunale di Milano, 20 Febbraio 2017

# TRIPS

**L'art. 41, n.1** dell'Accordo TRIPS obbliga i legislatori dei vari Stati membri ad impiegare **procedure di tutela rapide e che abbiano un'efficacia deterrente rispetto a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ancora ipotetiche, oppure rispetto a violazioni già avvenute.** Tali procedure devono essere leali ed eque e non inutilmente complicate o costose.

**L'art. 50** dell'Accordo TRIPS prevede che l'autorità giudiziaria possa predisporre misure provvisorie immediatamente efficaci sia per prevenire che la violazione abbia luogo, sia **per conservare eventuali mezzi di prova.**

L'autorità giudiziaria ha, inoltre, l'ulteriore possibilità di adottare misure provvisorie inaudita altera parte se il contraddittorio con la controparte sia in grado di portare con sé un ritardo idoneo a generare un danno irreparabile al titolare del diritto, oppure quando vi possa essere il rischio che gli elementi di prova vadano nel frattempo distrutti.



# TRIPS

**L'art. 44, c. 1** dell'Accordo TRIPS prevede che le autorità giudiziarie hanno la possibilità di ordinare ingiunzioni per evitare il perpetrarsi della violazione.

L'autorità giudiziaria può anche stabilire che le merci che costituiscono violazione siano rimosse dai circuiti commerciali o, addirittura, distrutte; inoltre, **l'autorità giudiziaria può imporre all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi implicati nella produzione o distribuzione dei prodotti costituenti violazione.**

# DIRETTIVA ENFORCEMENT



**8.1** Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
- d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

# DIRETTIVA ENFORCEMENT



**8.2** Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
- b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.



**8.3** I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

- a) accordano al titolare diritti di informazione più ampi;
  - b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;
  - c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
  - d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;
- oppure
- e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali.



## L'ART. 121bis CPI

**1.** L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

- a)** sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b)** sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
- c)** sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

## L'ART. 121bis CPI



3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

# LA DESCRIZIONE

## ART. 129 CPI

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

[...]

**BENEFICI, VANTAGGI,  
UTILI, PROFITTO  
NON SONO SINONIMI**



# ART. 125 CPI

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, **i benefici** realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la **restituzione degli utili** realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

# CONCORRENZA SLEALE

## PRESUPPOSTI E APPLICAZIONE

- I soggetti che commettono e subiscono l'atto di concorrenza sleale devono essere *imprenditori*.

L'atto di concorrenza sleale può essere compiuto **anche indirettamente** (art. 2598 n.3 c.c.): l'imprenditore risponde a titolo di concorrenza sleale non solo per gli atti da lui direttamente compiuti, **ma anche per quelli posti in essere da altri soggetti (ausiliari, dipendenti, imprese controllate) nel suo interesse.**

- Tra gli imprenditori deve sussistere un *rapporto di concorrenza*: essi devono offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi destinati alla stessa clientela o comunque al soddisfacimento di bisogni simili o complementari.

La giurisprudenza estende l'ambito di applicazione anche alle ipotesi di **concorrenza potenziale**, ovvero tenendo conto dei possibili sviluppi dell'attività imprenditoriale (dal punto di vista territoriale e merceologico).

# Atto di concorrenza sleale e illecito civile

## DIFFERENZE

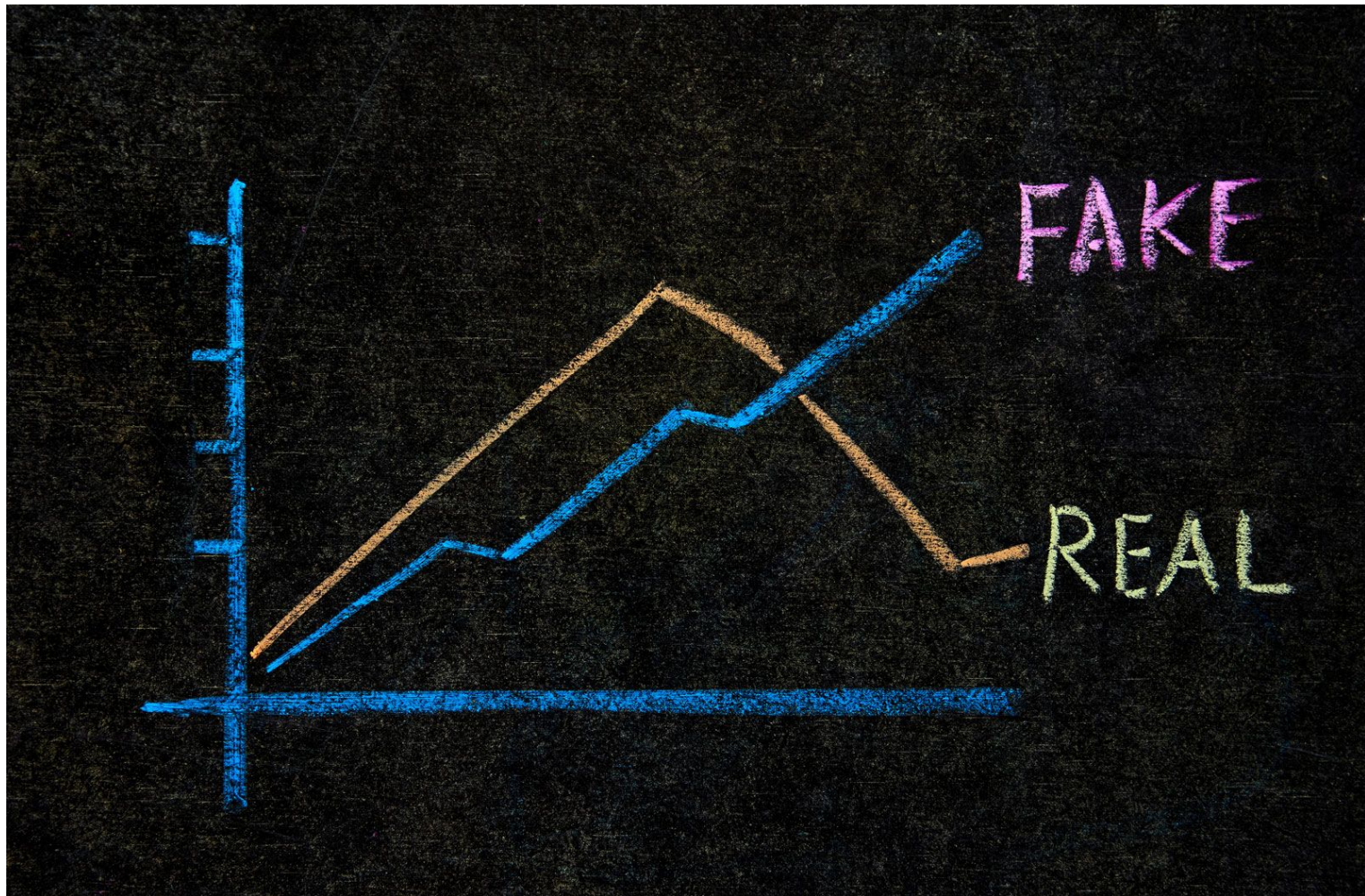
- Gli atti di concorrenza sleale sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza *dolo o colpa*.
- Non è necessaria la presenza di un danno patrimoniale *attuale*; è sufficiente che sussista un *danno potenziale*.
- Le sanzioni tipiche sono la *inibitoria* alla continuazione degli atti e la *rimozione* degli effetti prodotti, non il risarcimento dei danni, che è solo eventuale.

NB: la concorrenza sleale, nonostante si caratterizzi per una disciplina speciale e autonoma, rientra pur sempre nel *genus* dell'illecito aquiliano. Pertanto, in presenza di lacune normative, si applicheranno le norme dettate in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 ss. cc).

La stessa disposizione dell'art. 2598 c.c. apre la strada per colpire la partecipazione di gruppo a condotte illecite tramite il riferimento al *compimento anche «indiretto» di azioni concorrenzialmente scorrette*.

# IL PROFITTO

- il termine "profitto" va inteso come beneficio in senso lato (si vedano le vari traduzioni)
- la volontà della Commissione è quella di non fermarsi al dato stringente del margine, ma di deprivare (senza punire) il contraffattore dei vantaggi derivanti dalla violazione consapevole o colposa ex art 13.1
- la seconda opzione di cui 13.2 dovrebbe prevedere quindi un forma indennitaria nei casi di violazione in buona fede



**DANNO DA CONTRAFFAZIONE  
RISARCIBILE**

# LA TUTELA REALE DEI DIRITTI IP

*«La protezione assume il connotato della realtà, nel senso non si risolve puramente e semplicemente nella reintegrazione per equivalente pecuniario del patrimonio del titolare del diritto leso, ma si estende ad una molteplicità di misure tutte dirette a garantire al titolare stesso la cessazione della violazione del suo diritto e l'eliminazione in forma specifica degli effetti che ne siano derivati».*



# IL DANNO RISARCIBILE

Focus su benefici/profitti

## Considerando (26) della direttiva Enforcement

*Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche).*



# PROFITTI INGIUSTI



## Orientamenti su alcuni aspetti della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Commissione europea - COM (2017) 708 finale (Pag. 17)

- **Profitti ingiusti:** molti Stati membri richiedono al titolare del diritto di dimostrare che i profitti siano stati realizzati con o in conseguenza dei prodotti contraffatti (nesso causale).

Per riassumere, le norme sui danni previste dalla Direttiva sembrano aver contribuito, nel complesso, a tutelare efficacemente i diritti di proprietà intellettuale ed a prevenire le violazioni.

Tuttavia, l'entità dei risarcimenti concessi dai tribunali non sembra sempre sufficiente a compensare il danno effettivo sofferto, in particolare in ambito online.

Ciò è dovuto in via preliminare alla diversa applicazione delle norme a livello nazionale (anche all'interno di una determinata Corte, le pratiche individuali dei giudici possono variare), e per le diverse tradizioni giudiziarie.

# BENEFICI E CONSAPEVOLEZZA



## Art. 13.1 lett a)

Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, **implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole** in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

<b>IT</b> "i benefici realizzati illegalmente"	<b>EN</b> "any unfair profits"	<b>FR</b> "les bénéfices injustement réalisés"	<b>DE</b> "Unrecht erzielten Gewinne"	<b>NL</b> "de onrechtmatige winst"	<b>SP</b> "beneficios ilegítimos obtenidos"
---	-----------------------------------	---	--	---------------------------------------	--

# VIOLAZIONE INCONSAPEVOLE



## Art. 13.2

Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione **senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo**, gli Stati membri possono prevedere la **possibilità** che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni **che possono essere predeterminati**.

<b>IT</b> "il recupero dei profitti"	<b>EN</b> "the recovery of profits"	<b>FR</b> "le recouvrement des bénéfiques"	<b>DE</b> "die Herausgabe der Gewinne"	<b>NL</b> "inv ordering van winstern"	<b>SP</b> "la recuperaciòn de los beneficios"
---	--	---	---	--	--

# LA VALUTAZIONE EX POST E L'ANALISI EX ANTE



## Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)

Commissione europea - Report finale 2017 - Par. 5.3.5 (pag. 65)

*“In pratica, non esiste un metodo per il calcolo dei danni. Le pratiche degli Stati membri differiscono notevolmente in ciò che è incluso nel calcolo e nelle modalità.*

***In Italia** per esempio, i tribunali tengono conto dei costi sostenuti dal titolare del diritto in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, come quelli per i costi di ricerca e sviluppo, gli incarichi e i consulenti ritenuti ai fini della registrazione, del marketing e della pubblicità, ecc. per individuare il mancato profitto, i tribunali fanno riferimento principalmente all'EBITDA (utile prima degli interessi, dei costi, del deprezzamento e dell'ammortamento) ottenuto dall'autore della contraffazione grazie alla contraffazione. I tribunali inoltre nominano ampiamente esperti tecnici per valutare entrambe le perdite consequenziali di profitto. Dato che l'entità effettiva di una violazione spesso non è chiara, i tribunali spesso effettuano anche un'equa liquidazione dei danni. Ciò accade anche quando un perito tecnico ha formulato una perizia: in questi casi, il tribunale normalmente utilizza criteri di equità per temperare la liquidazione dichiarata nella perizia. I danni morali vengono sempre liquidati secondo equità.”*



## L'impatto della direttiva sull'applicazione dei diritti di proprietà industriale

***“In Spagna:***

*Profitto ottenuto dall'autore della violazione in conseguenza dell'uso illecito.*

*Quest'ultimo viene calcolato moltiplicando il numero di unità illecite commercializzate dai contraffattori per il profitto ottenuto dai contraffattori meno le spese dirette sulle vendite totali di tali prodotti.”*

Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)

Commissione europea - Report finale 2017 - Par. 5.3.5 (pag. 65)

## CASSAZIONE 2023: DANNO DA CONTRAFFAZIONE SENZA COLPA

Con Ordinanza pubblicata il 18/07/2023 (n. 20800/2023), la Corte di Cassazione ha ripercorso i criteri di calcolo da applicare nella quantificazione del danno risarcibile dal contraffattore, anche quando l'attività di contraffazione sia incolpevole.

### **L'IRRILEVANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM RISARCITORIO**

Pronunciandosi sul ricorso della società incolpevole, la Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 125 CPI, il titolare del diritto di privativa violato può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, senza che sia necessario dimostrare il dolo o la colpa dell'agente.

Quindi il contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo, deve comunque restituire al titolare dei diritti gli utili realizzati attraverso la violazione.

Ripercorrendo i precedenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, la Corte ricorda altresì che il meccanismo di quantificazione del danno previsto dall'art. 125 CPI ha un carattere composito, perché si tratta di un rimedio di tipo restitutorio che si ispira però anche a logiche compensatorie, dissuasive e deterrenti.

Infatti, la norma citata prevede che “in ogni caso” il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante.



EUIPO Osservatorio 2010

## ***Damages in Intellectual Property Rights***

(pag.6)

**Raccomandazione:** gli Stati membri dovrebbero attuare norme per la concessione di danni e costi nei casi di DPI che **garantiscono** che il vantaggio economico di una violazione rimanga agli autori della violazione. Il sistema degli Stati membri che prevede la contabilizzazione o la restituzione dei profitti dell'autore della violazione per integrare il premio per i profitti perduti del titolare dei diritti senza doppio conteggio ([Paesi Bassi](#), [Austria](#), [Italia](#)); consentire il risarcimento dei danni per l'intero prezzo al dettaglio dei beni contraffatti nei casi appropriati ([Estonia](#)); consentire la restituzione dell'ingiusto arricchimento del colpevole ([Repubblica Ceca](#), [Ungheria](#), [Estonia](#)); o, in alcuni casi, richiedere il risarcimento dei danni per un importo pari ad una percentuale del fatturato dell'autore della violazione ([Spagna](#)).



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO




***GRAZIE PER L'ATTENZIONE!***

Milano, 10 aprile 2024  
Sala Gualdoni, Tribunale di Milano



## Qual è il costo della contraffazione in Italia?

Settori in cui le merci contraffatte rappresentano un particolare **rischio sanitario per il consumatore** e **causano anche danni economici**

	 Italia	 UE
<b>Mancate vendite complessive in 4 settori</b>	<b>2,2 Mrd EUR</b>	<b>19 Mrd EUR</b>
<b>Cosmetici e cura personale</b> 	<b>0,9 Mrd EUR</b>	<b>9,6 Mrd EUR</b>
<b>Prodotti farmaceutici</b> 	<b>0,9 Mrd EUR</b>	<b>6 Mrd EUR</b>
<b>Vini e bevande spiritose</b> 	<b>0,3 Mrd EUR</b>	<b>2,3 Mrd EUR</b>
<b>Giocattoli e giochi</b> 	<b>0,1 Mrd EUR</b>	<b>1 Mrd EUR</b>

# Analisi delle vere rotte commerciali delle merci contraffatte

[chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/Mapping\\_the\\_real\\_routes\\_of\\_trade\\_in\\_fake\\_goods/Mapping\\_the\\_Real\\_Routes\\_of\\_Trade\\_in\\_Fake\\_Goods\\_exec\\_it.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_real_routes_of_trade_in_fake_goods/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_exec_it.pdf)

Il commercio di prodotti contraffatti e usurpativi è un fenomeno mondiale che sta crescendo per portata e dimensioni.

Gli operatori che commerciano prodotti contraffatti e usurpativi tendono a spedirli seguendo rotte complesse, con numerosi punti intermedi.

I punti di transito vengono utilizzati:

- i) per facilitare la falsificazione dei documenti in modo da occultare il punto di partenza originario;
- ii) per creare centri di distribuzione per le merci contraffatte e usurpative; e iii) per ri-imballare o ri-etichettare le merci.

Inoltre, mentre nella maggioranza dei casi le importazioni di prodotti contraffatti sono prese di mira dalle autorità di contrasto, spesso il transito degli stessi esula dall'ambito d'azione di dette autorità, per cui le merci hanno minori probabilità di essere intercettate.

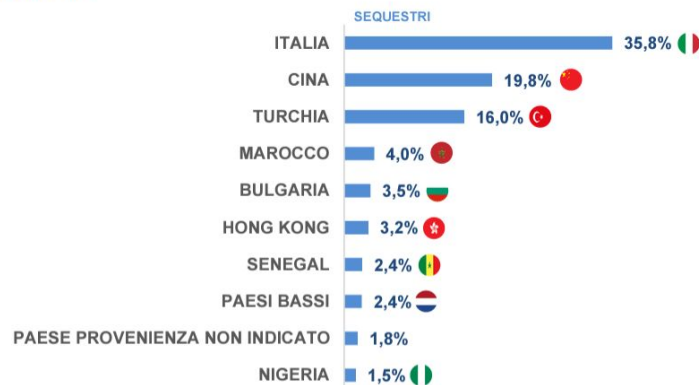
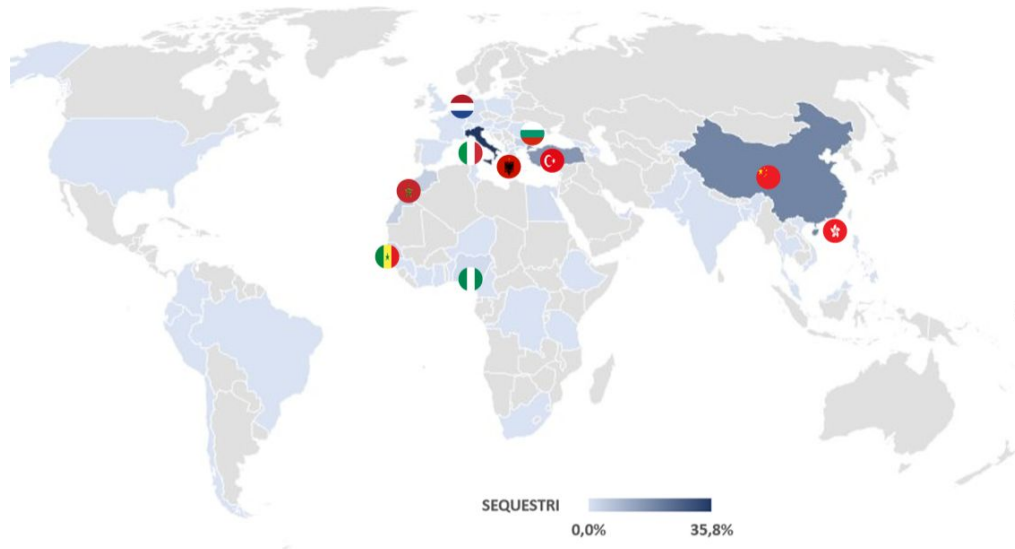
Sono necessarie urgenti iniziative e forme di coordinamento più efficaci a livello nazionale e internazionale per assicurare che le zone franche non siano infiltrate dalle attività illecite.

Questo problema è stato posto all'attenzione dei seguenti organismi: OCSE, EUIPO, Ufficio europeo per la lotta antifrode, Organizzazione mondiale delle dogane, Organizzazione mondiale del commercio, Interpol, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e Organizzazione mondiale della sanità.

Le seguenti organizzazioni hanno presentato proposte volte ad affrontare la situazione: la task force «azione finanziaria» dei Caraibi, il gruppo di lavoro multilaterale di esperti sul «Black Market Peso Exchange», la Camera di commercio internazionale e l'Associazione internazionale dei marchi.

# ANALISI PAESI DI PROVENIENZA MERCE SEQUESTATA PER CONTRAFFAZIONE 2022

3.24a- ANALISI PAESI DI PROVENIENZA MERCE CONTRAFFATTA PER CONTRAFFAZIONE DA GUARDIA DI FINANZA ED AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 2022



Infine, è interessante osservare la **provenienza** degli articoli falsi che violano le norme sulla contraffazione, in base ai volumi rendicontati dalle Autorità.

Per quanto riguarda il numero di sequestri, risulta prevalere **l'Italia** con la quota del **35,8%** e 5.528 sequestri che vanno a identificare la merce prodotta direttamente nel territorio nazionale. Il settore più colpito dalla merce contraffatta con paese di provenienza il nostro paese risulta essere *l'Abbigliamento*. Il primo paese estero della graduatoria è la Cina, con il 19,8% e 3.052 sequestri, seguita da Turchia (16%), Marocco (4%) e Bulgaria (3,5%), numeri che confermano la centralità geografica del nostro paese nelle rotte illegali del "falso" come ponte tra Europa ed il bacino del Mediterraneo.

**35,8%** ITALIA 🇮🇹

5.528 SEQUESTRI MERCE PRODOTTA IN ITALIA

ABBIGLIAMENTO settore più colpito

16/01/2024 10:54

ECONOMIA E FINANZA

# Contraffazione, per l'Europa un costo di 16 mld. L'Italia tra i più colpiti

I falsi sottraggono quasi 200 000 posti di lavoro all'anno alle industrie dell'abbigliamento, dei cosmetici e dei giocattoli. Il settore dei giocattoli è quello più colpito, quello dei cosmetici è il meno penalizzato

## La previsione: raddoppio della contraffazione al 2022



### VALORE MONDIALE DELLA CONTRAFFAZIONE ESCLUSA PIRATERIA DIGITALE

700 - 900 MILIARDI \$  
(dati 2013)

1500 - 2000 MILIARDI \$  
(previsione 2022)



Fonte: OCSE 2013 E FRONTIER ECONOMICS 2017