

La contraffazione operata da gruppi societari multinazionali

BonelliErede

with **LOMBARDI**

INDICE

1. Danno e profitto derivante dalla **contraffazione realizzata da gruppi di imprese**: necessità di riconciliare la **dimensione economica** e i **rimedi giuridici**
2. Il caso della **filiera del prodotto contraffatto** che si articola **in più paesi** con **profitti della contraffazione distribuiti** (anche attraverso scelte discrezionali e di convenienza) **ai diversi livelli**
3. Il caso della **distribuzione dei prodotti contraffatti polverizzata** tra una molteplicità di venditori
4. **Concorso e compartecipazione nell'illecito** mediante attività a loro volta illecite o mediante attività ausiliarie, di induzione o di agevolazione
5. **Concorso nell'illecito** mediante attività svolta **in paesi diversi** e **territorialità dei diritti IP**
6. Concorso nell'illecito e **responsabilità solidale per il risarcimento danno vs. restituzione degli utili** realizzati dall'autore della violazione

**Danno e profitto derivante dalla contraffazione realizzata da gruppi di imprese:
necessità di riconciliare la dimensione economica e i rimedi giuridici**

Il **gruppo societario** consente di **allocare il profitto della contraffazione** attraverso la **scomposizione e allocazione delle varie attività di impresa**, anche tenendo conto dei **rischi locali**



Problemi sull'effettivo funzionamento delle sanzioni quando il profitto resta allocato (anche attraverso un disegno volontario) **presso controllante o partecipate che non svolgono l'attività nel territorio coperto dal diritto IP o forniscono un contributo non agevolmente ricostruibile**

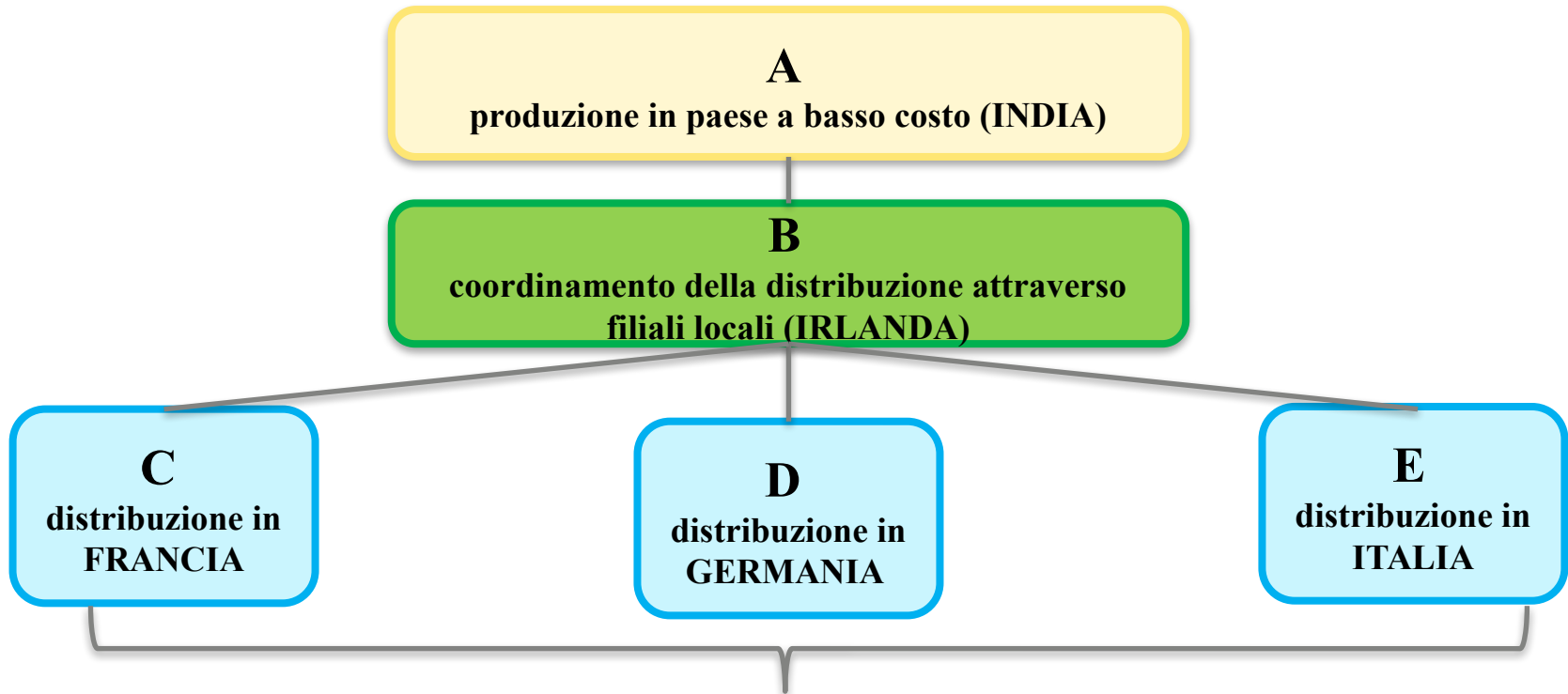
vs

misure «effettive, proporzionate e dissuasive»
[art. 3(2) Direttiva Enforcement]

Due aree principali di indagine :

- a) la **filiera**
- b) la **distribuzione polverizzata** (o una loro **combinazione**)

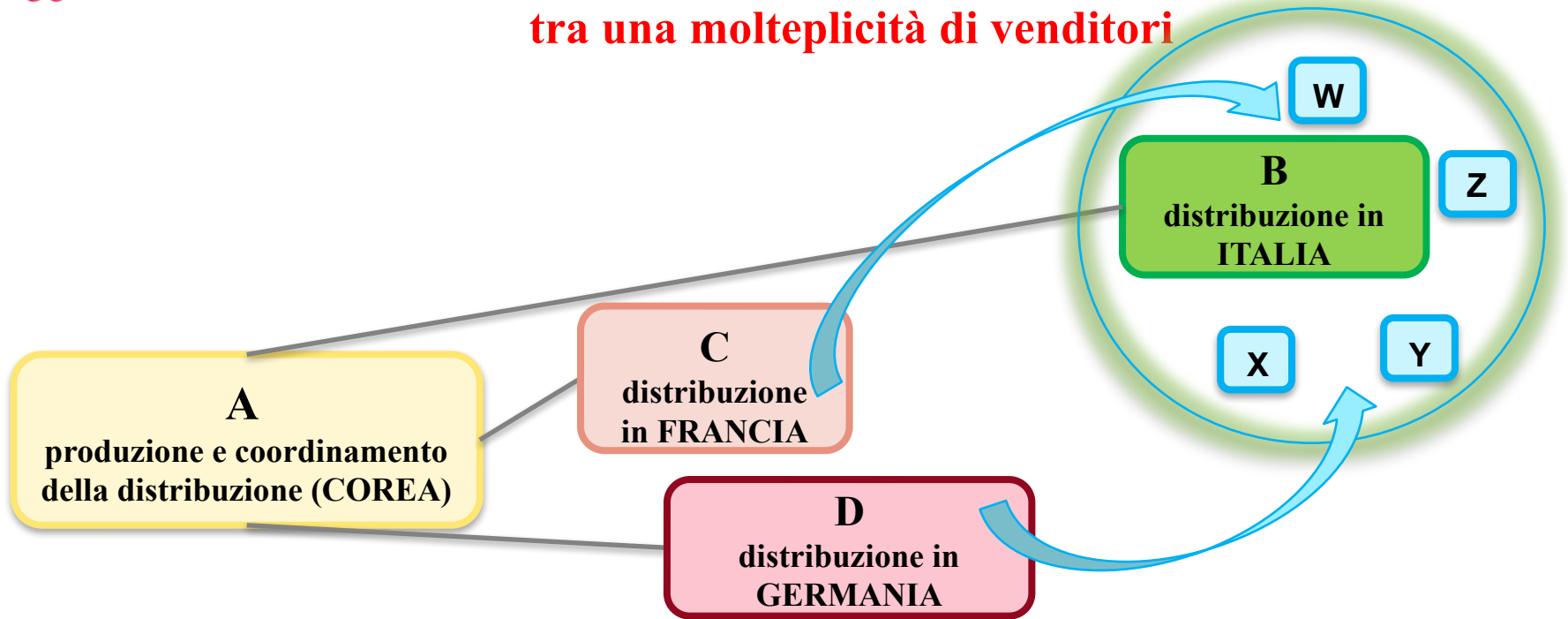
**Filiera del prodotto contraffatto articolata in più paesi
con profitti della contraffazione distribuiti (anche attraverso scelte discrezionali e di
convenienza) ai diversi livelli**



Rischio che il rimedio **non** assolva pienamente le sue funzioni in quanto:

1. Il **profitto calcolato all'ultimo livello (C-D-E)** [fatturato derivante dalla vendita – (costi di acquisto + costi direttamente riconducibili alla attività di distribuzione)] è **solo una porzione** (anche molto limitata) **del profitto complessivo realizzato al livello A e al livello B.**
2. Possibilità, entro certi limiti, di **'manipolare' il profitto** (attraverso le decisioni sui prezzi di trasferimento) anche tenendo conto del rischio IP.

Distribuzione dei prodotti contraffatti polverizzata tra una molteplicità di venditori



- **Società A** fabbrica e organizza la distribuzione e alloca i prodotti alle filiali dei diversi mercati (**B**, **C** e **D**).
- Prodotto distribuito **in Italia** dalla **filiale locale B**, ma il mercato italiano è servito anche da **rivenditori indipendenti (W, Z, Y e Z)**, che si **approvvigionano sul mercato parallelo**.
- L'importazione parallela può non essere ostacolabile (regole sulla libera circolazione), può essere stata messa in conto, o addirittura essere incoraggiata per vendere maggiormente a livello di gruppo (es: mediante rilascio di garanzia di assistenza post vendita inserita in tutte le confezioni dei prodotti contraffattivi vendute in Italia e importate da altri stati).
- **Complessità della ricostruzione dell'intera rete di attività commerciale** che ha portato i prodotti contraffattivi in Italia → **Rischio che in sede risarcitoria non si riesca a catturare tutto il mercato del prodotto contraffattivo** sebbene esso sia **interamente imputabile al gruppo**.

Concorso e compartecipazione nell'illecito mediante attività a loro volta illecite o mediante attività ausiliarie, di induzione o di agevolazione

Danno da calcolare tenendo conto dei “**benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione**” [art. 13(1)(a) Direttiva Enforcement e art. 125(1) c.p.i.] (funzione deterrente del rimedio)

- Più autori della violazione → somma dei loro benefici
- Danno unico ma **imputabile a più soggetti** → **responsabilità solidale** (art. 2055 c.c.) → litisconsorzio facoltativo e ciascuno risponde per intero

Imputabilità del danno a più soggetti:

- A. **Illecito plurisoggettivo**: ciascun soggetto pone in essere una attività che di per se stessa costituisce contraffazione e tra le varie attività esiste un nesso causale diretto, essendo una l'antecedente causale necessario dell'altra (es: produzione/commercializzazione; importazione/rivendita)
- B. **Partecipazione o cooperazione all'illecito di contraffazione altrui**: un soggetto pone in essere una attività di per sé vietata (es: commercializzazione), mentre gli altri pongono in essere attività che di per se stesse non costituiscono contraffazione, ma ciascuna di esse concorre con la prima perché la istiga/induce/agevola/non la impedisce (se esisteva un dovere di impedirla)

Nesso causale: selezione delle cause rilevanti (art. 1223 c.c., richiamato da 2056 c.c.: “in quanto ne siano **conseguenza immediata e diretta**”)

→ prossimità causale e rilevanza dell'elemento soggettivo

(segue) Responsabilità della capogruppo per concorso nell'illecito della controllata

Insufficienza del mero rapporto di controllo intercorrente tra capogruppo e controllata; occorre un'induzione mirata alla realizzazione dell'illecito

- «**occorre un mandato "ad hoc"** con attribuzione di incarichi ed incombenze secondo un **piano predisposto dalla controllante e rimesso alla formale attuazione della controllata**» (App. Milano 10.3.1995)
- «**la contraffazione non sarebbe stata compiuta se la capogruppo non avesse voluto** (detenendo essa il controllo operativo e giuridico della controllata), mentre l'apposizione del marchio di titolarità della capogruppo sui prodotti in contraffazione è emblema di solidarietà» (Trib. Torino 26.10.2012)
- «per aversi responsabilità della controllante per atti di concorrenza sleale commessi da una società controllata, **sarà necessario un *quid pluris* come, ad esempio, la prova della mera apparenza o comunque del superamento della distinta soggettività dei due enti e, quindi, della sostanziale unicità della conduzione dell'attività imprenditoriale nel suo complesso e dello specifico rapporto produttivo delle obbligazioni per cui è causa**» (Trib. Bologna 22.06.2012)
- «**L'unicità dell'entità economica** si può ricavare da indici quali: **la sussistenza di vincoli contrattuali, l'esistenza di flussi informativi tra le due società, l'interferenza su decisioni strategiche della controllata** — quali quelle relative alla definizioni di programmi e strategie aziendali, la politica degli investimenti e quella delle risorse umane, anche se non riguardano direttamente la gestione commerciale. Si tratta cioè di tutte quelle **scelte che possono comunque avere ripercussioni sul suo comportamento di mercato**. [...] La conseguenza sul piano della responsabilità è dunque che l'illecito si può predicare in capo a ciascuna di esse non perché sia provato secondo i principi generali (art. 2043 c.c., 2598 c.c.) che vi sia stato o sia stato in concreto un concorso, un'istigazione nell'illecito **ma perché la condotta è riferibile ad entrambe in quanto unico soggetto economico**. E, nel caso in cui non sia possibile individuare una società cui imputare la responsabilità dell'infrazione in qualità del controllante e/o di responsabile del coordinamento dell'azione dell'"impresa", possono essere ritenute responsabili in solido le singole società componenti questa entità» (Trib. Milano 28.02.2014)
- **Problema:** rilevano i *service agreements* infragruppo ad es. per servizi di assistenza tecnologica o servizi IP?

be Concorso nell'illecito mediante attività svolta in paesi diversi e territorialità dei diritti IP

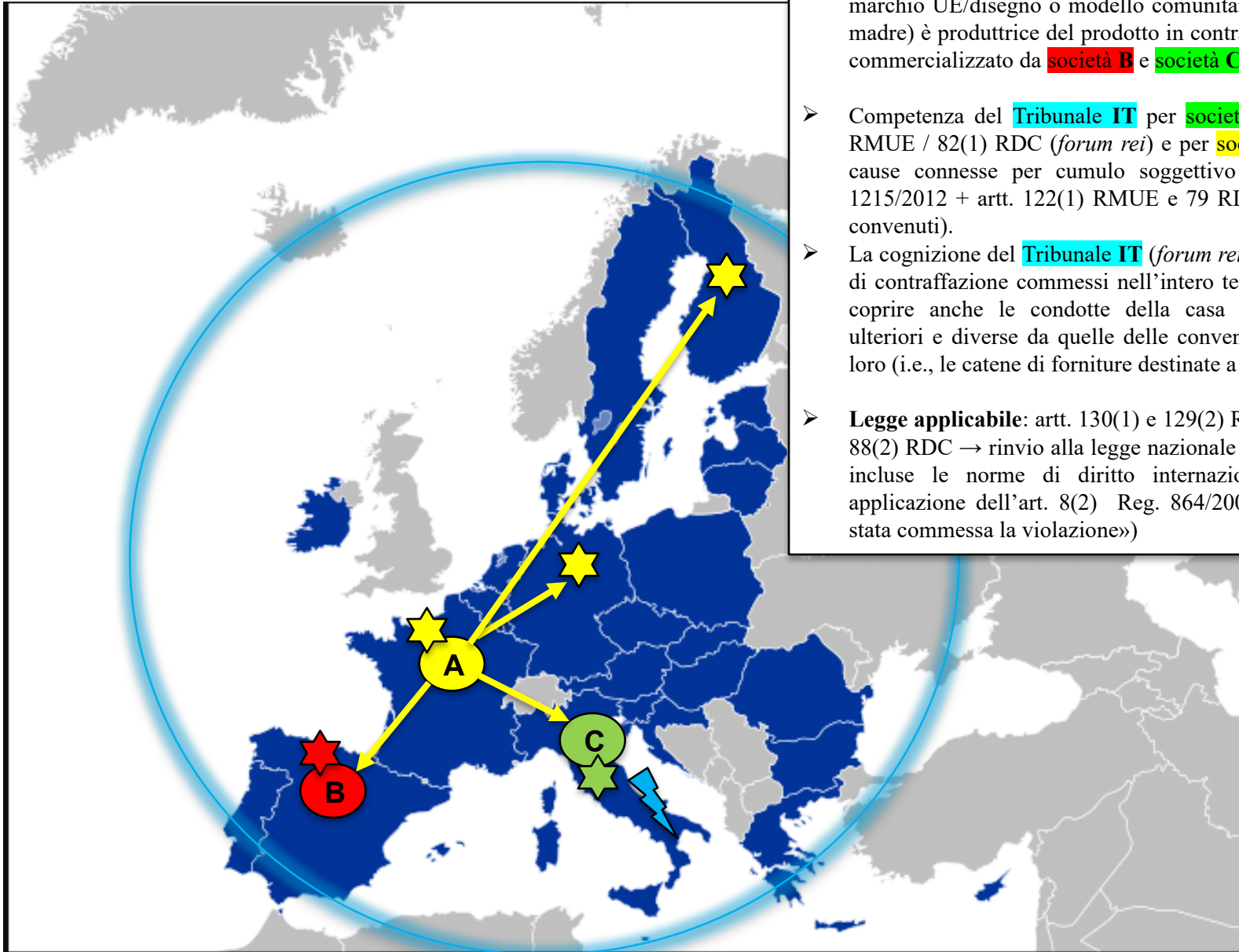
Dimensione multinazionale del gruppo vs territorialità dei diritti IP:



- **Collocazione territoriale della condotta imputabile a ciascun soggetto** ex art. 2055 c.c.: differenze tra il caso di «partecipazione o cooperazione all'illecito di contraffazione altrui» e di «illecito plurisoggettivo»
- **Caso 1**: competenza del giudice adito limitata al paese di protezione
- **Casi 2 – 3 – 4**: possibilità di estendere la cognizione del Tribunale agli atti di contraffazione commessi in un territorio più ampio, con diversa estensione a seconda del titolo di privativa azionato [paesi in cui il brevetto EP è efficace; territorio dell'UE (marchio UE / disegno o modello comunitario); stati membri contraenti dell'UPCA (brevetto unitario)]
- **Casi 2 – 3**: legge applicabile in tema di (i) risarcimento del danno e (ii) concorso nell'illecito individuata in base all'art. 8 del Reg. 864/2007 (Roma II):

«1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una **violazione di un diritto di proprietà intellettuale** è quella del **paese per il quale la protezione è chiesta**.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una **violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario**, la legge applicabile è quella del **paese in cui è stata commessa la violazione** per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario»

- 8 ➤ **Caso 4**: applicazione dell'art. 68 UPCA in materia di risarcimento del danno; rinvio alla legge nazionale per i criteri di concorso nell'illecito



- **Società A** (sede in FR), **società B** (sede in SP) e **società C** (sede in IT), appartenenti al medesimo gruppo societario, convenute davanti al **Tribunale IT** per contraffazione di marchio UE/disegno o modello comunitario. **Società A** (case madre) è produttrice del prodotto in contraffazione, che viene commercializzato da **società B** e **società C** nei rispettivi Paesi.
- Competenza del **Tribunale IT** per **società C** ex artt. 125(1) RMUE / 82(1) RDC (*forum rei*) e per **società A** e **società B** cause connesse per cumulo soggettivo ex art. 8(1) Reg. 1215/2012 + artt. 122(1) RMUE e 79 RDC (foro di uno dei convenuti).
- La cognizione del **Tribunale IT** (*forum rei*) si estende agli atti di contraffazione commessi nell'intero territorio UE, così da coprire anche le condotte della casa madre (**società A**) ulteriori e diverse da quelle delle convenute in concorso tra loro (i.e., le catene di forniture destinate a DE e FI)
- **Legge applicabile:** artt. 130(1) e 129(2) RMUE / artt. 89(1) e 88(2) RDC → rinvio alla legge nazionale del Tribunale adito, incluse le norme di diritto internazionale privato → applicazione dell'art. 8(2) Reg. 864/2007 («paese in cui è stata commessa la violazione»)

Concorso nell'illecito e responsabilità solidale per il risarcimento danno vs. restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione

Art. 45 TRIPS	Art. 13 Enforcement Directive	Art. 125 c.p.i.	Art. 68 UPCA
<p>1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury [...] by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.</p>	<p>1. [...] le competenti autorità giudiziarie ordinano 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 [...] Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione [...]</p>	<p>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 lesa, i benefici realizzati dall'autore della violazione [...]</p>	<p>1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.</p> <p>3. Allorché il tribunale fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione [...]</p>
/	/	/	<p>2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.</p>
<p>2. [...] In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits [...] even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.</p>	<p>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 [...].</p>	<p>3. In ogni caso il titolare del diritto lesa 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.</p>	<p>4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti [...].</p>

be (segue) Concorso nell'illecito e responsabilità solidale per il risarcimento danno vs. restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione

Art. 125 c.p.i.: le misure del risarcimento del danno e della retroversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte

➤ **co. 1: risarcimento del danno**

- ✓ funzione **compensativa** (riparazione del danno effettivamente subito)
- ✓ rilevanza dell'**elemento soggettivo** e del **nesso causale** (espreso rinvio agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.)
- ✓ **referente soggettivo è il danneggiato** → «benefici realizzati dall'autore della violazione» è uno degli aspetti da considerare nella quantificazione del danno

→ **rilevano anche gli utili realizzati da terzi (altri membri del gruppo) non parti**

in causa

risponde in via solidale la
produttore/commerciante)?

rispetto a **condotte che hanno generato un danno per il quale**
parte in causa (es.:

- ✓ **responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.** → litisconsorzio facoltativo e ciascuno risponde per intero

➤ **co. 3: restituzione degli utili**

- ✓ funzione **restitutoria e deterrente** (evitare che l'operatore economico più efficiente del titolare della privativa incameri il differenziale economico tra il suo profitto e l'altrui danno)
- ✓ **no accezione punitiva** (rimedio alternativo al risarcimento del danno e nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento, v. considerando 26 Direttiva Enforcement)

- ✓ «**in ogni caso**» = **anche in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa** (Cass. n. 20800 del 18.07.2023)

- ✓ «**utili realizzati dall'autore della violazione**»:

- **utile suscettibile di retroversione «deve essere uno» e «ha come referente soggettivo non la persona del danneggiato, ma quella del contraffattore»** (Cass. n. 31170 del 9.11.2023)

→ **quanto ai profitti delle altre società del gruppo è concepibile una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche in capo a chi non ha prodotto quell'utile ma ha concorso nell'illecito?**

- **deve esserci un nesso causale** tra l'utile conseguito dall'autore della violazione e la violazione medesima

Grazie per l'attenzione!

Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti
giovanni.guglielmetti@belex.com

BonelliErede

with **LOMBARDI**
