

LES

Licensing Executive Society

ITALY

**ORDINE AVVOCATI
DI MILANO**

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE IN OTTICA CONSOLIDATA DI GRUPPO

**Marina Tavassi - La contraffazione operata da gruppi societari
multinazionali: introduzione alla tematica**

Milano, 10 aprile 2024

Sala Gualdoni, Tribunale di Milano

Responsabilità da fatto illecito

➤ PROFILI SOSTANZIALI

- **Art. 2043 c.c.** Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga **colui che ha commesso il fatto** a risarcire il danno.
- **Art. 2041 c.c.** Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
 - Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
- **Art. 2042 c.c.** L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito
- **Art. 2055 c.c.** Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
 - Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
 - Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali
 - **Artt. 2056/2059 c.c.** Valutazione dei danni

Responsabilità in solido

la disciplina civilistica nazionale

Art. 2055 cod. civ.

1. **Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.**
2. **Colui che ha risarcito il danno ha regresso** contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3. **Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.**

Art. 1306 cod. civ.

La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, **non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.**

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

Responsabilità diretta / indiretta

➤ PROFILI SOSTANZIALI

- Di regola l'obbligo di risarcire il danno grava su chi lo ha cagionato con fatto proprio
- Talvolta, per meglio tutelare il danneggiato, è previsto che l'obbligo risarcitorio gravi su determinati soggetti, anche se il pregiudizio è determinato da fatto altrui:
 - Responsabilità diretta dell'autore dell'illecito e responsabilità indiretta del terzo (art. 2046/2054 c.c.) → tutti rispondono in solido (azione di regresso)
 - Responsabilità per fatto altrui o responsabilità per fatto proprio, consistente nell'inosservanza del proprio dovere di sorveglianza, ... di direzione e coordinamento (*culpa in eligendo, culpa in vigilando*)
 - È ammessa la **prova liberatoria**: il sorvegliante, il preposto, ecc. possono offrire prova del proprio corretto comportamento e così esonerarsi da responsabilità
 - **Responsabilità oggettiva**: A volte la responsabilità viene accollata in modo oggettivo per il solo fatto di avvantaggiarsi dell'attività del preposto

Soggetti Legittimati ad un'azione giudiziaria

➤ PROFILI PROCESSUALI

- **dal punto di vista attivo:** interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: interesse attuale e concreto → aver subito un danno
- **dal punto di vista passivo, si può avere pluralità dei soggetti passivi:**
 - **litisconsorzio necessario** → intervento per ordine del Giudice (art. 107 c.p.c.)
 - **litisconsorzio facoltativo:**
 - **intervento volontario** (art. 105 c.p.c.): per far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio
 - **intervento su istanza di parte** (art. 106 c.p.c.): chiamata in causa a cura dell'attore di un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantito → chiamata di un terzo in causa ex art. 269 c.p.c.: il convenuto deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta.
 - **Il Giudice può negare l'autorizzazione alla chiamata.**
- **E' certo che, se non sono parti in causa la società controllante e/o le società del Gruppo che si presumono coinvolte nella contraffazione, non si potrà ottenere la loro condanna al risarcimento o alla retroversione degli utili.**

Direzione e coordinamento

➤ **Art. 2497 c.c. Si occupa del profilo della responsabilità**

- **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.**
- **Artt. 2497 bis/septies**, hanno ad oggetto l'attività di direzione e coordinamento a prescindere dal tipo societario assunto dalla controllante e dalla controllata

D. Lgs n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato -

Articolo 1 (Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 (Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni **non sono espressamente previste da una legge** entrata in vigore prima della commissione del fatto.

D. Lgs n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato -

- **NELL'AMBITO DEI GRUPPI SOCIETARI?**
- **Il D.lgs. 231 si occupa del profilo della responsabilità degli enti giuridici, senza prendere in considerazione il fenomeno dei gruppi societari**
- **Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.**
- **L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – ad una e/o più società del gruppo. Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla holding del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.**

D. Lgs n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato nell'ambito dei gruppi societari (II)

- **Art. 6 del D.Lgs. 231/2001: L'Ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa ove dimostri che:**
 - 1. l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - 3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (art. 7 D.Lgs. 231/2001);
 - 4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente p. 2).
- L'adozione del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere tout court detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.
- Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003, successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24 maggio 2004, 31 marzo 2008 e 31.7.2014

Risarcimento danno in materia antitrust

Direttiva 2014/104/UE (art. 1 e art. 17)

➤ I principali obiettivi

- Art. 1 - Permettere a chiunque sia vittima di infrazioni antitrust di ottenere il «pieno risarcimento» del danno
- Art. 17 - Le norme nazionali non devono essere formulate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento del risarcimento.
- Ottimizzare il coordinamento tra *public* e *private enforcement*
- Precisare quali componenti soddisfino il diritto ad ottenere il «pieno risarcimento del danno»

Legittimazione passiva

Direttiva 2014/104/UE
Art. 2, punto 2

Decreto legislativo 3/2017
Art. 2, lett. a)

2. «autore della violazione»:
l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

a) «autore della violazione»:
l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

Corte di Giustizia, Sentenze Akzo Nobel

sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e al./Commissione, C-97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55, e del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C-516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48

(55) La nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a **un'unità economica**, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Corte di Giustizia, Sentenze Siemens AG Österreich

sentenze 10 aprile 2014, nel caso Commissione/Siemens Österreich AG e al. e Siemens Transmission & Distribution e al./Commissione, da C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256

(46) Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante segnatamente **quando, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato**, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra tali due enti giuridici

(47) Anche se, nell'ambito di una relazione capitalistica verticale di questo tipo, la società controllante in causa è ritenuta aver commesso essa stessa l'infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell'Unione, la sua responsabilità per l'infrazione è interamente derivata da quella della controllata.

(48) La Commissione sarà in condizione di considerare la società controllante come solidalmente responsabile per il pagamento dell'ammenda inflitta alla controllata.

Legittimazione passiva – *parental liability*

Corte di Giustizia

• **Sentenza Skanska del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, p. 28**

• **La Corte era sollecitata a chiarire, in sede di pronuncia pregiudiziale, se la responsabilità civile per il danno derivante da una pratica anticoncorrenziale potesse essere fatta valere dal soggetto che asseriva di averlo subito nei confronti della controllata della società, partecipe a detta pratica e perciò sanzionata dalla Commissione, con una decisione che non contemplava la controllata.**

• **La responsabilità veniva affermata sul presupposto che tali società costituissero un'«unità economica»**

• **Sentenza Sumal (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021, Sumal S.L. contro Mercedes Benz Trucks España S.L., causa C-882/19, punti 43-48**

• **“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 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”.**

• **La società figlia tuttavia non può essere ritenuta responsabile per attività economiche che non presentano alcun legame con la attività della controllante e nelle quali non era affatto coinvolta, neppure indirettamente (p.47)**

• **nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, fondata sull'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, constatata dalla Commissione con una decisione, un'entità giuridica che non sia indicata in tale decisione come autrice dell'infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un'altra persona giuridica allorché tali persone giuridiche facciano tutte e due parte della stessa entità economica e formino così un'impresa, che è l'autrice dell'infrazione ai sensi del citato articolo 101 TFUE (p.48)**

Legittimazione passiva – *parental liability* (II)

➤ Corte di Giustizia

- Sentenza del 15 aprile 2021, causa C-694/19 P, Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek + al. c. Commissione
- intesa nel mercato degli imballaggi alimentari per la vendita al dettaglio
- la Corte, nell'esprimere il proprio sindacato sulle valutazioni già espresse dal Tribunale di prima istanza, escludeva che il Tribunale avesse commesso alcun errore di diritto quando aveva dichiarato che, se anche la ricorrente fosse una «holding finanziaria», priva della qualità di impresa, tale circostanza non avrebbe potuto influire sull'applicazione, nei suoi confronti, della **presunzione d'influenza determinante e di responsabilità della società controllante**.
- Ricordava la Corte a tale proposito (punto 47) che, secondo costante giurisprudenza della Corte medesima, nel caso particolare in cui **una società controllante detenesse il 100% del capitale della propria controllata**, responsabile di un'infrazione alle norme dell'Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante poteva esercitare un'influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall'altro, esisteva una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercitava effettivamente un'influenza di questo tipo.

Responsabilità in solido in materia antitrust

(Art. 11 Dir. 104 – Art. 9 D.Lgs. n. 3/2017)

- **Comportamento congiunto di più imprese:** il danneggiato potrà esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro.
- Prevede il diritto di regresso da parte dell'impresa che ha risarcito una quota maggiore rispetto alla sua quota di responsabilità.
- In caso di transazione, è prevista la *riduzione pro quota*, nel senso che la pretesa della vittima si riduce in misura uguale alla quota di responsabilità relativa dell'impresa che ha concluso la transazione, anche se la transazione prevede il pagamento di una somma inferiore (art.19, par. 1).
- È previsto un regime di favore per le piccole e medie imprese: fatte salve alcune deroghe, esse sono responsabili solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti.
- È previsto un regime di favore per le imprese parti di un programma di clemenza: sono responsabili dei danni causati ai propri acquirenti o fornitori, diretti o indiretti; per gli altri soggetti danneggiati solo allorché questi non possano ottenere il risarcimento dalle altre imprese coinvolte.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

Aula Magna – Palazzo di Giustizia di Milano – Arch. Piacentini 1920-1933

