



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Commerciale 2

CONCORRENZA SLEALE E TUTELA DEL MARCHIO:

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 8944 DEL 14 MAGGIO 2020

Relatore:

Chiar.mo Prof Antonio Nuzzo

Candidata:

Giovanna Siciliano

Matricola: 148813

Correlatore:

Chiar.mo Prof Gian Domenico Mosco

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I: IL FENOMENO DELLA CONCORRENZA

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

1.2 LA DISCIPLINA PRIMA DEGLI ANNI 80

1.2.1 IL DIRITTO ANTITRUST NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

1.2.2 IL CLAYTON ACT

1.3 LA DOPPIA LINEA DI TUTELA: CODICISTICA ED INTERNAZIONALE

1.3.1 LA LINEA CODICISTICA

1.3.2 LA LINEA INTERNAZIONALE

1.4 LA CONCORRENZA NELLA NORMATIVA COMUNITARIA

1.4.1 IL TRATTATO DI PARIGI

1.4.2 IL TRATTATO DI ROMA

1.4.3 L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82: IL REGOLAMENTO CE N. 1 DEL 2003

1.4.4 LE DIFFERENZE CON IL SISTEMA ANTITRUST AMERICANO

1.5 LA LEGGE ANTITRUST

1.5.1 IL DIBATTITO TRA GLI ANNI 50 E GLI ANNI 80

1.5.2 IL CAMBIO DI ROTTA: L'APERTURA VERSO UNA NUOVA LEGGE

1.5.3 LA LEGGE 287/1990

1.5.3.1 LA STRUTTURA

1.5.3.2 IL COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

1.5.3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1.5.3.4 I FENOMENI PERICOLOSI

1.5.3.4.1 LE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

1.5.3.4.2 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1.5.3.4.3 LE CONCENTRAZIONI

1.5.4 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

1.6 LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE: ART 41 COST E ART 117 COST

1.6.1 L'ARTICOLO 41 COST

1.6.2 L'ARTICOLO 117 COST.

1.7 DALLA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI ALLA LEALTA' DELLA
CONCORRENZA

CAPITOLO II: LA CONCORRENZA SLEALE

2. INTRODUZIONE

2.1 LA RATIO DELLA DISCIPLINAE I RAPPORTI CON L'ILLECITO
AQUILIANO

2.1.1 IL RAPPORTO TRA GLI ARTT. 2598 c.c. E 2043 c.c.

2.2 I SOGGETTI

2.2.1 I PRESUPPOSTI

2.2.2 L'IMPRENDITORE

2.2.3 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AI PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

2.2.3.1 LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 2601 c.c.

2.3 L'ARTICOLO 2598 c.c.

2.3.1 LA STRUTTURA

2.4 LE FATTISPECIE TIPICHE

2.4.1 LA PREMESSA

2.4.2 LE FATTISPECIE

2.4.3 GLI ATTI DI CONFUSIONE

2.4.3.1 L'USO DI NOMI O SEGNI DISTINTIVI

2.4.3.1.1 SEGUE: I SEGNI DISTINTIVI NELLE FATTISPECIE CONFUSORIE

2.4.3.2 L'IMITAZIONE SERVILE

2.4.3.3 ALTRE FATTISPECIE CONFUSORIE

2.5 La DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI ALTRUI

2.5.1 LA DENIGRAZIONE

2.5.1.1 LE DIFFIDE

2.5.1.2 LA PUBBLICITA' COMPARATIVA

2.5.1.2.1 LA PUBBLICITA' IPERBOLICA (O SUPERLATIVA)

2.5.2 L'APPROPRIAZIONE DI PREGI ALTRUI

2.6 LE FATTISPECIE ATIPICHE DI CONCORRENZA SLEALE (2598 n.3 c.c.)

2.6.1 I PRINCIPI DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE

2.6.2 LE FATTISPECIE

2.6.2.1 LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE

2.6.2.2 LO STORNO DI DIPENDENTI

2.6.2.3 LA CONCORRENZA DI EX COLLABORATORI

2.6.2.4 IL BOICOTTAGGIO

2.6.2.5 LA CONCORRENZA PARASSITARIA

2.6.2.6 IL "DUMPING"

2.7 LE SANZIONI

2.7.1 L'INIBITORIA

2.7.2 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

2.8 APERTURA AL PROBLEMA DELLA CONTRAFFAZIONE

CAPITOLO III: LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N°8944 DEL 14 MAGGIO 2020

3.1 I FATTI DI CAUSA E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3.2 LE RAGIONI DELLA DECISIONE

3.2.1. I MOTIVI DEL RICORSO

3.2.2 QUESTIONI PRINCIPALI E RINVIO AD ART. 2598 N.1

3.2.3 LA MANCATA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI

3.2.4 CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

3.2.5 SEGUE: IL NUOVO ARTICOLO 125 C.P.I.

3.3 LA DECISIONE FINALE DELLA SUPREMA CORTE

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Nella società attuale, l'acquisto di beni e servizi costituisce attività quotidiana per ogni consumatore. In tal senso, tanto per gli imprenditori quanto per i consumatori è necessario che sia prevista una tutela in merito a pratiche scorrette che potrebbero essere messe in atto.

Tali pratiche potrebbero non solo porre in cattiva luce l'imprenditore, ma anche ledere il consumatore mediante l'inganno, facendogli credere di acquistare un determinato bene, quando in realtà non è così.

È così che emerge la rilevanza del marchio al giorno d'oggi, inteso come segno di riconoscimento di un determinato prodotto, tale da consentire l'individuazione di specifiche caratteristiche mediante e sue multiple rappresentazioni, quali una parola od un disegno. È per tale motivo, quindi, che si ritiene meritare una notevole attenzione la sua tutela, considerando l'eventuale sfruttamento da parte di imprenditori che in realtà non solo non lo detengono, ma lo imitano pedissequamente, con la conseguenza di indurre il consumatore a credere di aver acquistato un bene che, sulla base appunto di tale marchio, attribuisca determinate garanzie, quando in realtà non è così.

Alla base di questo studio vi è l'analisi della concorrenza sleale e si rivolge particolare attenzione al tema della tutela del marchio, riprendendo in modo analitico l'articolo 2598 comma 1 ed ampliando l'analisi in merito alla concorrenza sleale per confusione.

Nell'ultima parte di tale elaborato, sarà presente una "chiusura" dell'argomento, che andrà a rendere quanto esposto nella prima parte più concreto attraverso l'analisi della sentenza 8944 del 2020 pronunciata dalla

Corte di Cassazione, che affronta, infatti, il dibattito tra due imprese in merito alla concorrenza sleale per confusione dei prodotti e per imitazione servile.

L'attenzione in merito a tale argomento nasce dall'esperienza dello studio del copyright a livello internazionale, portando la scrivente ad approfondire quanto accade nell'ambito nazionale, effettuando una crasi tra il diritto commerciale ed il diritto della proprietà intellettuale.

L'obiettivo di tale lavoro sarà analizzare gradualmente l'evoluzione della disciplina in merito alla concorrenza sleale in correlazione con la tutela del marchio, partendo da tesi quali quella di Adam Smith, quindi partendo da un punto di vista maggiormente storiografico, per poi giungere alla c.d. "doppia linea di tutela", codicistica ed internazionale, focalizzandosi maggiormente sulla linea codicistica, in particolare l'articolo 2598 c.c.

La conclusione, come precedentemente affermato, vedrà, invece, quanto riportato in forma maggiormente teorica sotto un aspetto maggiormente pratico, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione, la quale vedrà scontrarsi due società di calzature in merito ad uno specifico marchio; si vedranno le accuse mosse dalla società ricorrente alla società convenuta, con particolare analisi non solo delle fattispecie confusorie in sé, ma anche dell'elemento della imitazione servile.

CAPITOLO I

IL FENOMENO DELLA CONCORRENZA

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

La disciplina della concorrenza è, ad oggi, un tema molto sensibile che coinvolge tutte le imprese presenti sul suolo del territorio italiano e non.

Con il termine concorrenza si intende la condizione nella quale più imprese competono sullo stesso mercato, inteso non solo come luogo di produzione di beni e servizi, ma anche come un luogo ideale all'interno del quale si pone in essere l'incontro tra domanda e offerta, in cui la produzione di beni o servizi rappresenta l'offerta, la quale è volta al soddisfacimento di una pluralità di consumatori, in concorrenza, che rappresentano la domanda; tale luogo ideale si caratterizza per il fatto che nessuna singola decisione degli operatori ha il potenziale di influenzare l'andamento delle contrattazioni¹.

La concorrenza, nel diritto, può avere una duplice qualificazione: da un lato, può essere intesa come libertà di iniziativa economica, e quindi come totale autonomia di azione all'interno del mercato; dall'altro lato, come situazione di mercato, quindi come condizione di libero accesso allo stesso. Si può, quindi, affermare che questa costituisca il presupposto indispensabile per garantire il buon funzionamento del mercato. Il mercato è inteso, quindi, non solo come luogo di produzione, ma come spazio all'interno del quale sussiste l'interazione tra diverse imprese che, sulla base di una serie di norme, provvedono allo scambio delle proprie risorse².

Il modello ideale teorizzato dagli economisti è la concorrenza perfetta, che prevede la contemporanea presenza di una pluralità di operatori economici sul mercato, in competizione fra loro, che si pongono l'obiettivo di soddisfare le necessità che la collettività manifesta attraverso la domanda di beni e servizi; prevede, inoltre, la piena mobilità dei fattori produttivi che possa assicurare un adeguamento pronto della produzione alle richieste di mercato;

¹ R. FRANCESCHELLI, "Concorrenza": II, in Enciclopedia Giuridica, VIII, 2007

² UBERTO TROIANI, "La regolamentazione della concorrenza tra regole per le imprese e gli interessi dei consumatori."

infine, prevede l'assenza di ostacoli all'ingresso di nuovi operatori in ogni settore della produzione e della distribuzione.³

I diversi imprenditori, quindi, concorrono tra loro all'interno del mercato; tuttavia, non sempre le fattispecie di concorrenza sono genuine ed oneste.

Spesso, gli imprenditori, pur di guadagnare una supremazia all'interno del mercato, pongono in essere una serie di atti non corretti, mentendo a coloro che acquistano sul mercato e conseguentemente ledendo la posizione dei propri competitori. Si è, quindi, sentita la necessità di configurare una nuova fattispecie all'interno del diritto: la "Concorrenza sleale".

Per lungo tempo la disciplina italiana si è caratterizzata per l'assenza di una normativa chiara, che controllasse i fenomeni che avrebbero potuto determinare una prepotenza sul mercato, o peggio, degli abusi che potessero essere generati.

Dalla metà degli anni 80 si è avvertita l'esigenza di una normativa concreta, di una effettiva tutela per le imprese che volessero concorrere sul mercato, in modo tale che non ci fosse la possibilità di subire pregiudizi all'interno del regime concorrenziale, nonché in vista di colmare tale lacuna del diritto.

Tale lacuna è stata colmata dalla legge 10-10-1990, n. 287, conosciuta come *Legge Antitrust*. Tale legge contiene, a livello nazionale, una disciplina antimonopolistica a carattere generale nonché l'introduzione della figura centrale a tutela di questa materia: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per la fattispecie di concorrenza sleale in particolare è, inoltre, prevista una c.d. "doppia linea di tutela", codicistica ed internazionale, e non solo. Questa vede una base normativa anche a livello costituzionale, all'interno dell'art. 41 Cost⁴., che prevede la libertà di iniziativa economica.

³ ALESSANDRA CONCAS, "La concorrenza" 13 Novembre 2020, <https://www.diritto.it/la-concorrenza/>

⁴ Art 41, Costituzione:

"l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."

A livello comunitario, invece, la concorrenza è disciplinata, nonché tutelata, dagli artt. 81-89 del trattato CE nonché dagli artt. 101-102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, contenenti il principio cardine della legislazione antimonopolistica dell'Unione Europea.

L'importanza di queste tutele sull'argomento della concorrenza vige non solo per i diversi consumatori, ma anche per gli stessi imprenditori concorrenti sul mercato, in quanto questi ultimi sentono maggiormente l'incoraggiamento ad esporsi ed a guadagnare una supremazia meritata.

I consumatori, allo stesso tempo, vedono altrettanto dei benefici⁵, tra cui:

- Qualità maggiore: ai fini di catturare l'attenzione dei consumatori, gli imprenditori cercheranno sempre di rendere la propria qualità superiore a quella dei propri concorrenti. Più i loro prodotti verranno acquistati, più si potrà espandere la loro quota sul mercato
- Scelta più ampia: l'obiettivo degli imprenditori è quello di distinguersi dai propri concorrenti; per fare ciò sarà necessaria una diversificazione rispetto agli altri, dando una maggiore scelta ai consumatori e consentendo loro di poter scegliere il prodotto che più si addice alle loro necessità.
- Maggiore convenienza di prezzi: all'interno del mercato concorrenziale, i prezzi sono spinti a ribasso, in modo tale da indurre i consumatori a scegliere il proprio prodotto.

Ciò, come potrebbe sembrare, non favorisce esclusivamente i consumatori ma, allo stesso tempo, ne viene tratto vantaggio anche dagli imprenditori; itale vantaggio consiste nel fatto che quando un prodotto ha un prezzo più basso del solito, più persone hanno la possibilità e sono indotte ad acquistarlo, consentendo all'impresa una maggior quantità di lavoro, nonché di lucro.

- Infine, si aumenta la competitività sui mercati internazionali: la concorrenza sul mercato europeo contribuisce a fortificare le imprese europee anche al di fuori del contesto UE, dando loro la possibilità di competere anche in contesti più ampi.

⁵ “Perché è importante la politica di concorrenza per i consumatori?”, Commissione Europea, https://ec.europa.eu/competition-policy/consumers/why-competition-policy-important-consumers_it

1.2 LA DISCIPLINA PRIMA DEGLI ANNI 80

Come detto in precedenza, un primo approccio alla legislazione della materia lo si ebbe a partire dagli anni 80.

Facendo un passo indietro, però, a prescindere da un vero e proprio codice, c'è sempre stato il bisogno, anche in contesti più ristretti, di darsi delle regole ai fini del vantaggio comune. L'attenzione per questa fattispecie nasce all'incirca 2000 anni fa, quando i monarchi utilizzavano le c.d. "tariffe" per definire i prezzi o stabilire la produzione locale.

Partendo dall'antichità, disposizioni di questo tipo sarebbero rinvenibili addirittura nelle civiltà sumera, fenicia, egizia e greca.⁶

Anche volgendo lo sguardo a figure come Tommaso D'Aquino, si nota come i suoi studi si incentrarono sul problema dell'equità dei prezzi e sulla "cupidità della sovrabbondanza"; il filosofo medievale infatti affermava che "*usare la frode per vendere una cosa ad un prezzo più alto del giusto è sempre peccato*".⁷

È da tenere in considerazione il fatto che lo studio effettivo di questa materia è iniziato nel XVIII secolo con Adam Smith, che introduce immediatamente a temi come "pratiche restrittive", "restrizione del commercio", qualificandole come una «*conspiracy against the public*»⁸. La differenza sostanziale rispetto ad oggi sta nel fatto che Smith, scrivendo tali frasi, non chiedeva al governo di prenderle in considerazione o di iniziare ad interessarsene, ma semplicemente invitava lo Stato a non facilitarle.⁹

Anche ai tempi di Augusto, gli uomini hanno cercato di proteggere le economie da comportamenti anticoncorrenziali: a dimostrazione di ciò è importante partire dal 18 a.C. con la Lex Iulia De Annona, in cui si vedeva l'imposizione di pesanti multe a chi deliberatamente faceva incetta di generi

⁶ GHEZZI, OLIVIERI, "*Diritto Antitrust*", cit, pag. 3

⁷ San Tommaso D'Aquino, *Compravendita* (II-II, 77)

⁸ ASHLID, A. JOHNSEN, OLA KYALOY, "CONSPIRACY AGAINST THE PUBLIC – AN EXPERIMENT OF COLLUSION", (Adam Smith, (1776), pp. 111), *Journal of Behavioral and Experimental Economics*,

⁹ SMITH ADAM, and Carlo. Scognamiglio. *Adam Smith: indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*

alimentari, prevalentemente grano, e a chi avrebbe impedito alle navi di rifornimento di giungere a destinazione, in quanto avrebbe creato fenomeni inflazionistici.

Successivamente, sotto Diocleziano, nel 301 d.C. ed in particolare durante la crisi del terzo secolo, quando la monetazione romana era stata degradata ed usurpata, fu emanato un editto che disponeva la pena di morte per coloro che avessero alzato notevolmente i prezzi, relativamente alle tariffe di quel periodo, approfittando della carenza e della scarsità dei beni di consumo di cui la collettività aveva bisogno¹⁰. Ulteriori legislazioni furono previste nella Costituzione di Zenone del 483 d.C., di cui alcune disposizioni sono ancora oggi rinvenibili, prevedeva il sequestro dei beni e la messa al bando in caso di eventuali aggregazioni commerciali o azioni congiunte da monopoli privati o concessi dall'Imperatore.

Si arrivò così al Medioevo, in cui, su commissione di Guglielmo il Conquistatore, fu scritto e pubblicato il Domesday book, in cui si affermava che il c.d. *foresteel* era una delle preoccupazioni maggiori del re Edoardo il Confessore, in quanto consisteva nell'usanza di acquistare beni prima che entrassero nel mercato, stabilendo prezzi esorbitanti per questi ultimi¹¹.

La preoccupazione al tempo atteneva principalmente al fatto che i prezzi fossero equi, non gonfiati da coloro che cercavano di aggirare il mercato; da ciò nacque quindi il tentativo di Enrico III nel 1266 che approvò una legge al solo fine di fissare i prezzi di determinati alimenti, con sanzioni quali la gogna in caso di inadempienza di tale legge.

In particolare la legge inglese sulla restrizione del commercio è il diretto precursore dell'attuale disciplina della concorrenza. La restrizione del commercio (*restraint of trade*¹²) in generale è una dottrina del common law

¹⁰ OLIVIERI, "Diritto Antitrust", pag. 3

¹¹ Commodity Trading on the International Market-A short history of the competition law, <
<https://nation.sc/archive/218776/commodity-trading-on-the-international-market-a-short-history-of-the-competition-law>>

¹² Bartholomae, Theodore C. "The Common Law on Restraint of Trade." *The University Journal of Business* 1, no. 4 (1923): 451-66. <http://www.jstor.org/stable/2354631>.

attinente all'applicabilità delle restrizioni contrattuali alla conduzione degli affari. Quest'ultima disponeva il divieto di accordi che fossero contrari all'ordine pubblico, a meno che non si potesse dimostrare la ragionevolezza di un accordo.

Una restrizione del commercio è, quindi, una disposizione concordata posta in essere con l'obiettivo di precludere possibilità di commercio di un altro soggetto all'interno del mercato. Con l'evoluzione della società e del mercato, anche la common law è stata protagonista di una notevole evoluzione, da un lato, rilassando le disposizioni iniziali, ma dall'altro, dando comunque priorità al rigore nei confronti del rispetto altrui all'interno del mercato.

È proprio dall'evoluzione della legge inglese nel common law che avremo le prime leggi americane, fino ad arrivare ai giorni nostri ed alle nostre codificazioni attuali, che prendono fortemente esempio da queste ultime.

1.2.1 IL DIRITTO ANTITRUST NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

I primi casi di legislazione per la tutela della concorrenza sono rinvenuti negli Stati Uniti, con la nascita dello Sherman Act del 1890. Tale Act nacque con l'obiettivo di <<limitare la concentrazione di potere che interferisce con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato>>¹³ a seguito dell'emergere nel XIX secolo in America della grande impresa, delle prime crisi economiche e degli ampliamenti del mercato.

Negli anni che seguirono la sua entrata in vigore, il dibattito si spostò dal piano politico a quello giurisprudenziale¹⁴, in cui nacque la più generale controversia tra due categorie di pensiero: formalisti e realisti.

I formalisti sostenevano che l'interpretazione giuridica, ai fini della tutela della certezza del diritto e la separazione dei poteri, che erano alla base di

¹³ GUGLIELMO RUSSO WAITI, Ricorda 1890: lo Sherman Act, le origini delle leggi antitrust

¹⁴ O. ANDRIYCHUK, The Normative Foundations of European Competition Law. Assessing the Goals of Antitrust through the Lens of Legal Philosophy, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA), 2017, pp. 39-47.

tutto, dovesse essere letterale (c.d. *law in the books*), mentre per i realisti la legge era da interpretare sulla base del suo concreto impatto sulla società (c.d. *law in action*)¹⁵. In particolare, se da un lato i primi credevano che la tecnica normativa principale del diritto antitrust fossero le c.d. *per se rules*, ossia norme da applicare in modo letterale e formale, i secondi erano dell'opinione opposta: la normativa era da analizzare ed interpretare sulla base della c.d. *rule of reason*, cioè mediante una valutazione degli effetti tanto positivi quanto negativi, purché concreti, della condotta al fine di accertare la sua effettiva pericolosità per il processo competitivo¹⁶. Con la diffusione di questo secondo orientamento aumentò sempre più l'importanza nell'interpretazione giuridica della teoria economica.

Era inevitabile la necessità, nel momento in cui la realtà di mercato si ampliava in modo così celere e notevole, di iniziare parallelamente a stipulare i primi accordi, in particolare accordi di fissazione dei prezzi in modo tale da:

1. non essere svantaggiati sul mercato;
2. mantenere in ogni caso alti i margini di profitto.

È proprio in questo contesto che si vede la nascita dell'istituto del *TRUST*, con cui gli amministratori di una società concedevano ai loro competitors il diritto di voto nei propri consigli; era quindi un modo per evitare di soccombere a strategie avversarie e tenere sotto controllo il comportamento dei concorrenti, evitando possibili abusi.

Fu, quindi, nel 1890 che si vide l'approvazione definitiva dello Sherman Act, che tendeva a massimizzare la fiducia nei concorrenti, vietando ogni tipo di intesa o accordo¹⁷. Tale Act, che prevedeva una struttura bipartita, andava a codificare per la prima volta ciò che negli anni precedenti erano state mere disposizioni da rispettare per senso civico e per tutelare il mercato¹⁸.

¹⁵ R. POUND, *Law in Books and Law in Action*, in 44 *Am. L. Rev.* 12 (1910).

¹⁶ V. 21 *CONG. REC.* 2460 (1890) cit. da O. ANDRIYCHUK, *The normative foundations*, cit., pp. 41-42.

¹⁷ § 11:32. Overview, 1 *Law and Practice of US Reg. of International Trade* § 11:32

¹⁸ “Clayton Antitrust Act and Sherman Antitrust Act - Antitrust Trade and Regulation - Antitrust Standing - Apple Inc. V. Pepper.(The Supreme Court 2018 Term).” *Harvard law review.* 133.1 (2019): n. pag. Print.

La struttura dello Sherman Act, come detto precedentemente, prevedeva due parti, una prima più specifica ed una seconda più generica:

1. La prima parte vietava specifiche condotte anticoncorrenziali, non soffermandosi solo sui cartelli formali, ma su ogni azione che potesse in qualsiasi modo limitare il commercio tra Stati e nazioni estere. Tra le condotte illegali rientrava qualsiasi accordo per fissare i prezzi, limitare la produzione industriale, ripartire i mercati o escludere la concorrenza.
2. La seconda parte proibisce tutti i tentativi di monopolizzazione del mercato negli Stati e con le nazioni estere.¹⁹

In caso di violazione dello Sherman Act, si parlava di << felony >>, che veniva punito sia con sanzioni civili che con sanzioni penali. Il suo scopo principale era quello di esaltare la democrazia economica americana e l'indipendenza dei cittadini; ragion per cui tale legislazione era vista come strumento per contrastare il potere economico privato che potesse potenzialmente essere dannoso per la comunità, in modo tale da conservare e tutelare la libertà di accesso al mercato indistintamente a tutti i cittadini.

A proposito della Legge Antitrust Statunitense, meritevole di menzione è la Sentenza della Corte Suprema del 1911, che vede la Standard Oil Co. Vs US 221 U.S. 1²⁰, che affermava che i tentativi della Standard Oil di acquisire concorrenti minori e di vendere sottocosto determinati prodotti dovevano essere considerati come violazione della seconda sezione dello Sherman Act 1980, in quanto si ponevano come fine ultimo la monopolizzazione. Con tale sentenza, inoltre, si prevedeva lo smembramento della holding in numerose imprese che avrebbero dovuto porre in essere le proprie attività operative in mercati diversi dal punto di vista geografico²¹.

¹⁹ NORMATIVA SULLA CONCORRENZA (ANTITRUST)- AGENZIA ICE <
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewinsePKqerzAhVVt6QKHwUwDUMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ice.it%2Fit%2Frepository%2Fpdf%2Fnormativa_concorrenza.pdf&usg=AOvVaw003PV5o_ib1LOFhCuoNDUA>

²⁰ "Standard Oil Company of New Jersey v. United States." *Oyez*, www.oyez.org/cases/1900-1940/221us1. Accessed 13 Nov. 2021.

²¹ NCGO, "Standard Oil Co. of New Jersey v. United States (1911)", December 2020, <
<https://ncgovote.org/it/standard-oil-co-of-new-jersey-v-united-states-1911-italiano/>>

Dato il successo dello Sherman Act, si iniziava a dare sempre maggiore importanza alla tutela della concorrenza, ponendosi l'obiettivo di colmare gradualmente eventuali lacune che la disciplina potesse contenere. Per il primo decennio, per quanto tal legge fosse fondamentale tanto per i consumatori quanto per gli imprenditori, lo Sherman Act vide una scarsissima applicazione, data dal fatto che la maggior parte degli Stati non avesse ampie definizioni giuridiche che definissero il commercio locale e interstatale.

Il primo a rendere giustizia a tale Atto fu Roosevelt²², che ne concepì immediatamente l'importanza; infatti, quest'ultimo e, conseguentemente, il suo successore William Taft, vollero dare sempre una maggiore attuazione allo Sherman Act, imponendo l'attuazione dello stesso.

Sulla scia di quanto fatto ed imposto da Roosevelt e Taft, nel 1914, furono approvati dal Congresso due provvedimenti a sostegno dello Sherman Act²³:

1. Il primo dà vita alla Federal Trade Commission (FTC), con il Federal Trade Commission Act;
2. Il secondo prevede l'emanazione del Clayton Antitrust Act.

La Federal Trade Commission è un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti d'America che ha l'obiettivo di far rispettare l'applicazione delle leggi antitrust, mirando quindi alla protezione dei consumatori e prevenendo ed eliminando le pratiche di concorrenza sleale²⁴. Fine ultimo consiste, quindi, nel porre in essere controlli che consentano il pieno rispetto della normativa concorrenziale.

²² William Kolasky, "The Election of 1912: A Pivotal Moment in Antitrust History", *Antitrust*, Vol. 25, No. 3, Summer 2011. © 2011 by the American Bar Association. Reproduced with permission.

²³ Ricorda 1890: Lo Sherman Act, le origini della legge Antitrust, <https://lospiegone.com/2020/08/05/ricorda-1890-lo-sherman-act-le-origini-delle-leggi-antitrust/>

²⁴ FEDERAL TRADE COMMISSION PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS, <<https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>>

1.2.2 II CLAYTON ACT

Il 1914, inoltre, vide l'emanazione del Clayton Antitrust Act, che vietava la discriminazione dei prezzi e le operazioni di concentrazione che avrebbero potuto portare alla lesione della concorrenza.

Da questo momento in poi non vi furono ulteriori modificazioni, in quanto tale legge del 1914 fu ritenuta completa; l'unico elemento di debolezza di tale contesto riguardava l'enforcement della stessa, ossia la sua attuazione, in quanto la disciplina di quest'ultima fu notevolmente influenzata da numerosi eventi politici ed economici che hanno portato alla nascita di una serie di fasi che vedevano alternarsi il rispetto rigoroso e il rilassamento della sua attuazione²⁵.

Sicuramente si può affermare, a seguito di tale analisi, che il punto di forza della legislazione statunitense era il rigore: le intese restrittive della concorrenza ed i cartelli erano e sono tutt'oggi considerati un reato a tutti gli effetti, con la conseguenza che i giudici non esitano in alcun modo ad applicare pene detentive per fermare quella che è considerata una vera e propria rapina ai danni dei consumatori.

La rigidità e la conseguente applicazioni di tali pene da parte dei giudici è data sicuramente dal fatto che il sistema americano basa la sua concezione di antitrust soffermandosi sul potenziale impatto economico delle condotte delle imprese sui mercati.²⁶

1.3 LA DOPPIA LINEA DI TUTELA: CODICISTICA ED INTERNAZIONALE

Nell'ordinamento italiano, possiamo affermare con certezza che la concorrenza trova la sua disciplina e tutela sulla base di due diverse linee: da

²⁵ GHEZZI, OLIVIERI "Diritto Antitrust", seconda edizione, cit., pag 3

²⁶ *Op.cit.* GHEZZI, OLIVIERI

un lato sussiste la natura codicistica, che trova il suo fondamento nelle disposizioni del Titolo X del Libro V, rubricato “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi” (artt. 2595 ss. c.c.) ed una di origine maggiormente economica, delineata dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

1.3.1 LA LINEA CODICISTICA

Da un punto di vista generale, il legislatore non ha previsto una nozione di concorrenza all'interno del codice civile. Tutti gli interventi posti in essere dallo stesso, hanno a fondamento motivi diversi ed indicano una concreta evoluzione della materia.

All'interno del codice civile, la materia è disciplinata dagli artt 2595 ss. c.c., ed inquadra la concorrenza come una competizione, un conflitto fra imprenditori, svolto sulla base dell'art 41 Cost, libertà di iniziativa economica, abbandonando l'idea più antica di concorrenza come fattore di sviluppo economico e di interesse puramente sociale.

Originariamente, quindi, questa non era individuata tanto nel conflitto e nella competizione quanto nella confluenza nel mercato di soggetti totalmente liberi di comprare e vendere, sulla base delle proprie esigenze, e in totale libertà.

L'obiettivo primario del codice civile è chiaro: garantire il corretto funzionamento del conflitto tra imprenditori. Gli artt. 2598 ss. non hanno come scopo la tutela del mercato e come ultimo i consumatori; non a caso, l'art 2598, n. 3 afferma che <<compie atti di concorrenza sleale chiunque si valga direttamente od indirettamente di mezzi non conformi alla correttezza professionale che siano idonei a danneggiare l'altrui azienda>>²⁷, andando a sviluppare tanto i comportamenti scorretti che influirebbero sulla valutazione da parte del consumatore in merito all'acquisto di un bene

²⁷ ART 2598 n°3 c.c.

attraverso il travisamento dell'informazione da parte di un concorrente, tanto sull'illecito vero e proprio (cd. illecito concorrenziale) che andrebbe ad esistere²⁸.

L'articolo 2598 cc, rendendo esplicita l'inderogabilità dei marchi, dei segni distintivi e dei brevetti, e partendo da una serie di presupposti soggettivi tali per cui si tratti di imprenditori che offrono beni e servizi ai clienti per soddisfare le loro esigenze, contempla una serie di comportamenti che configurano le fattispecie di concorrenza sleale; tra i principali, sono meritevoli di menzione:

- **atti di confusione**²⁹: qualsiasi atto che sia idoneo a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente. La confusione può riguardare segni distintivi tipici (marchio, ditta ed insegna) oppure segni non protetti da altre disposizioni del codice civile, purché legittimamente usati.
- **atti di denigrazione**³⁰: questa rappresenta la categoria più vasta; ricomprende tutti gli atti che diffondono notizie ed apprezzamenti sui prodotti di imprenditori concorrenti con lo scopo di apportare discredito ai loro prodotti, oppure ad appropriarsi di pregi altrui.
- **atti contrari alla correttezza professionale**³¹: tra questi troviamo il dumping (vendita di prodotti a basso costo per eliminare i concorrenti), lo storno dei dipendenti (collegato allo sviamento della clientela), la violazione del patto di concorrenza con il quale l'ex dipendente si impegna, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Quando si parla di "correttezza professionale", la giurisprudenza ritiene che ai fini della valutazione dell'effettività, debba prendersi come base il codice di autodisciplina pubblicitaria.

Inoltre, è importante sottolineare che, nonostante vi siano ancora alcune lacune all'interno di questa regolamentazione, queste debbano essere colmate

²⁸ DANIELA A., CLAUDIO F., "La doppia natura della concorrenza sleale tra codice civile e diritto europeo", <<https://www.meliusform.it/la-doppia-natura-della-concorrenza-sleale-tra-codice-civile-e-diritto-europeo.html>>

²⁹ ART 2598 c.c. n°1

³⁰ ART 2598 c.c. n°2

³¹ Cit. nota 27

sulla base dei principi di cui all'art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale, con cui si vedranno in seguito analogie e differenze. Con lo scopo di fortificare la tutela, il legislatore, oltre a prevedere l'articolo 2598, dispone che nel caso in cui un imprenditore si trovi danneggiato da un atto di concorrenza sleale, sarà legittimato attivamente a porre in essere due tipologie di azioni:

1. ai sensi dell'articolo 2599 del c.c. potrà adire il tribunale ordinario ai fini dell'ottenimento di una sentenza inibitoria per l'eliminazione degli effetti dei suddetti atti³²;
2. ai sensi dell'art. 2600 c.c., sulla base dell'art 2043 c.c., potrà richiedere il risarcimento dei danni mediante l'invocazione dei soli atti di concorrenza sleale.

1.3.2 LA LINEA INTERNAZIONALE

La seconda linea di tutela ha una impostazione maggiormente internazionale, nonché economica.

Prima di giungere alla disciplina comunitaria è importante ripercorrere le fasi del diritto antitrust in materia di concorrenza sleale partendo dalle diverse scuole di pensiero che si sono sviluppate negli Stati Uniti.

In generale, è importante ribadire che, da un punto di vista economico, la concorrenza perfetta costituirebbe la situazione ideale di mercato, all'interno del quale il prezzo di beni e servizi deriverebbe dall'incontro di domanda ed offerta ed allo stesso tempo si otterrebbe il massimo benessere collettivo.

Allo stesso tempo, sarebbe considerata nulla l'influenza dei produttori all'interno dello stesso; anzi, si avrebbe un vero e proprio monopolio con la concentrazione dell'offerta nelle mani del produttore, che potrebbe liberamente decidere altrettanto il prezzo di vendita di ciascun bene.³³

³² ART 2599 c.c.

<<La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti>>

³³ M. LIBERTINI "Il diritto della concorrenza dell'unione europea", Giuffrè editore, ed. 2014, cit. pag.113

1.4. LA CONCORRENZA NELLA NORMATIVA COMUNITARIA

La libertà di impresa in Europa fu principalmente una reazione: ci si trovava in un contesto in cui non esisteva un mercato aperto, ma il sistema di mercato era ancora fortemente influenzato dall'economia medievale. Esistevano una serie di barriere tra uno Stato e l'altro e si sentiva la necessità e l'esigenza di essere delle entità autonome: si voleva un libero mercato per tutti.³⁴

Inizialmente, proprio per tale forte volontà, non erano stati presi in considerazione eventuali comportamenti considerabili "minacciosi" per la concorrenza, ritenendo che il mercato fosse in grado di auto bilanciarsi. Solo in seguito ci si rese conto del fatto che un libero mercato potesse avere anche conseguenze non gradite con comportamenti ed abusi cui una economia aperta può essere soggetta per sua natura; si ritenne, perciò, necessario, non avendo ancora l'Europa una disciplina antitrust, adeguarsi ed iniziare ad assimilare i principi che erano stati attuati negli Stati Uniti d'America. Il vero e proprio interesse in Europa nei confronti dell'assunzione di una disciplina antitrust iniziò dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguito della quale l'economia del Paese era fortemente instabile.³⁵

1.4.1 IL TRATTATO DI PARIGI

Il primo Trattato europeo che ha fronteggiato tale necessità è stato il Trattato di Parigi del 1952; le nazioni che parteciparono alla Conferenza di Parigi si accordarono per la regolamentazione del carbone e dell'acciaio, proponendo la nascita di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Tale scelta, considerando il periodo storico cui si fa riferimento, fu significativa, in quanto alla base mercato c'era la produzione di su tali elementi. Ci si trova di fronte ad un vero e proprio un accordo che finalmente avrebbe avuto una significativa influenza sul mercato di quel tempo.

³⁴ L. Federico Pace, DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA, "Divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi"

³⁵ M. MOTTA, M. POLO, Antitrust. Economia e politica della concorrenza, Il Mulino, Bologna, 2005

Rilevante è l'Art. 2³⁶ del Trattato stesso, all'interno del quale sono espliciti gli obiettivi prefissati: prima di tutto, l'obiettivo principale era quello di contribuire all'espansione economica conseguentemente favorendo l'incremento dell'occupazione, dando una svolta al tenore di vita. Lo stesso articolo, inoltre, si occupa e preoccupa di garantire il rispetto e l'uguaglianza mediante l'imposizione alle istituzioni di vigilare sull'uguale accesso alle fonti di produzione e sullo stabilimento di prezzi più bassi ai fini del miglioramento delle condizioni della manodopera.³⁷

1.4.2 IL TRATTATO DI ROMA

Il Trattato di Parigi, pur non contenendo norme specifiche in materia di concorrenza, pose le fondamenta per l'avvio ad una disciplina in tale ambito. Fu il Trattato di Roma del 1957, però, a gettare le basi ai fini di una normativa antitrust vera e propria. La sottoscrizione di tale Trattato rappresentò una svolta per l'intero paese, in quanto il suo scopo principale era quello di superare le numerose divisioni del mercato europeo mediante la predisposizione di una normativa di base per iniziare un vero e proprio processo di integrazione di mercato, affinché tutti gli Stati membri potessero parteciparvi³⁸.

La costituzione europea aveva come fine ultimo, quindi, quello di sviluppare un sistema concorrenziale di mercato in cui ogni impresa avesse la totale libertà di competere³⁹ ed in cui fosse effettivamente assicurata la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. L'obiettivo del Trattato fu

³⁶ ART 2: *“La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'Articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. La Comunità deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.”*

Trattato istitutivo della CECA

³⁷ Sito ufficiale dell'Unione Europea, << Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, trattato CECA>>, Ultimo aggiornamento: 11.12.2017, < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0022>>

³⁸ Art.2 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, Roma, 1957.

³⁹ A. Pera, Concorrenza e antitrust, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 46 ss

perseguito mediante l'adozione di determinate azioni volte a configurare la Comunità come un ordinamento ad economia di mercato, mediante la stesura di regole che premevano su concetti fondamentali: il punto di partenza fu l'eliminazione delle barriere doganali che consentì l'ampliamento del mercato.

Tutto ciò, chiaramente, non era sufficiente: in una realtà talmente ampia era quasi certo che non tutti avrebbero adottato le pratiche concorrenziali in modo corretto; è per questo motivo che il Trattato provvede ad enunciare alcune disposizioni in merito. Il diritto antitrust era quindi lo strumento volto ad evitare che la concorrenza fosse falsata.

Di tale tema si occupa lo stesso art. 3 in particolare alla lettera g), del trattato, in cui, insieme agli altri obiettivi della comunità⁴⁰, si vuole allo stesso modo la creazione di un regime volto a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata.

Tale articolo ha una portata fondamentale, a tal punto che il valore della concorrenza viene costituzionalizzato tra i principi del diritto comunitario.

⁴⁰ ART 3 COMMA 1 TRATTATO CEE: "Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

- a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) una politica commerciale comune;
- c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
- e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- f) una politica comune nel settore dei trasporti;
- g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
- i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
- j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
- k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
- l) una politica nel settore dell'ambiente; Trattato che istituisce la Comunità europea
- m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
- n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
- p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
- q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
- r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
- s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
- t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
- u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo"

L'esplicazione di tale principio fondamentale è rinvenibile all'interno degli articoli 81 ed 82 del Trattato CEE.

L'articolo 81 dispone il divieto di accordi tra imprese e di qualsiasi pratica concordata che possa alterare il gioco della concorrenza. Un esempio individuato di tali comportamenti può essere la fissazione diretta od indiretta di prezzi sul mercato o ancora la limitazione ed in controllo sulla produzione⁴¹. Qualsiasi tipo di accordo che violi tale disposizione è considerato nullo. L'articolo 81 è strutturato in modo tale da colpire qualsiasi tipo di accordo, sia questo orizzontale, e quindi tra imprese che operano allo stesso livello sul mercato, sia questo verticale, e quindi tra imprese che si trovano a livelli diversi sul mercato⁴². Il secondo paragrafo di suddetto articolo vieta qualsiasi tipo di intesa illecita mentre il terzo tratta dei casi in cui tale nullità non sussista, in quanto gli accordi, seppur apparentemente lesivi del gioco della concorrenza, in realtà non lo sono.⁴³

L'articolo 82, invece, si focalizza sull'abuso di posizione dominante, vietando categoricamente lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante all'interno del mercato, nel momento in cui tale posizione arrechi danno al normale svolgimento del commercio tra i diversi Stati.

I soggetti che ricoprono una posizione dominante nel mercato hanno infatti la particolare responsabilità⁴⁴, di non poter mettere in atto comportamenti; si tratta, però, di comportamenti che, nel momento in cui non fossero caratterizzati da un abuso, sarebbero assolutamente leciti, in quanto semplicemente aumenterebbero la competitività dei soggetti economici all'interno del mercato. È per tale motivo che l'articolo, onde evitare

⁴¹ Trattato che istituisce la Comunità economica europea, Roma, 1957, Art.81

⁴² D. A. MODAFFARI, Le intese restrittive della giurisprudenza nella concorrenza comunitaria, in <http://www.diritto.it>, 2008, cit.

⁴³ ARTI 81 PARAGRAFO 3 TRATTATO CHE ISTITUISCE LA CEE: *“Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:*

—a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

—a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

—a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.”

⁴⁴ Ghezzi, Olivieri, “Diritto Antitrust”, cit.

equivoci, dispone una serie di comportamenti tipici⁴⁵, verificatisi i quali si avrà assoluta nullità.

A conferma di ciò, particolare rilevanza ha assunto una Comunicazione, pubblicata dalla Commissione in Gazzetta Ufficiale⁴⁶ nel 2009, in cui ribadisce come la non illegalità di per sé di una posizione dominante, in quanto ogni impresa ha il diritto di competere sulla base dei propri meriti, e ritenendo giusto il fatto che se una determinata impresa avesse ottenuto, mediante una leale attività, una determinata posizione, consentire alla stessa di conservarla, purché ciò non sfoci in comportamenti lesivi per l'altrui concorrenza sul mercato.

A differenza dell'articolo 81, non sussistono casi in cui tale disciplina non trovi applicazione.⁴⁷

1.4.3 L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82: IL REGOLAMENTO CE N. 1 DEL 2003

La concreta applicazione della normativa antitrust si è avuta sulla base del Regolamento 17 del 1962⁴⁸, fondato sulle norme del Trattato di Roma. Una

⁴⁵ ART 82 TRATTATO ISTITUTIVO CEE

1. *È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.*

Tali pratiche abusive consistono in particolare:

- a) *nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) *nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) *nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) *nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

⁴⁶ Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, 24.2.2009, C45/7, GAZZETTA UFFICIALE DELL'UE

⁴⁷ Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, <[EN \(personaemercato.it\)](http://en.personaemercato.it)>

⁴⁸ Regolamento n.17/196, Primo Regolamento d'applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato, Consiglio dell'Unione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31962R001>

notevole svolta si ebbe nel 2002, con l'emanazione di un regolamento che aggiornasse le modalità di applicazione della materia antitrust, in particolare degli articoli 81 ed 82, entrato effettivamente in vigore nel 2003.

Il primo regolamento del 1962, ormai applicato da quaranta anni, era ritenuto obsoleto ed antico, considerando che rispondeva alle esigenze del periodo, per cui si sentì la necessità di un aggiornamento e di un'attenzione maggiore per altri elementi rispetto a quelli del 1962.

Il nuovo Regolamento si concentra sugli articoli 81 e 82, proprio come quello precedente, ma a differenza di quest'ultimo, dà una rilevanza centrale e fondamentale alle parti, gli Stati membri e le imprese, a cui è attribuita una maggiore responsabilità nel provvedere alla concreta attuazione delle norme del Trattato in materia di intese e abuso di posizione dominante⁴⁹. Il Regolamento si compone di 45 articoli e dispone una serie di principi generali, su cui si fonda interamente.

L'art. 1, in particolare, si occupa di fissare i principi generali in materia di applicazione dei suddetti articoli del Trattato. In particolare si dispone che qualsiasi tipo di accordo o decisione di cui all'art. 81, è vietato senza la necessità di previa decisione in tal senso. Lo stesso vale per lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato, ai sensi dell'art. 82 del Trattato. È disposto, inoltre, all'articolo 2, che è necessaria la prova di una infrazione, il cui onere grava sulla parte o sull'autorità che asserisce tale infrazione⁵⁰.

È fondamentale, sulla base di ciò, che le imprese prendano coscienza di quanto contenuto all'interno di tale Regolamento, non solo per il fatto che detta principi generali e che ormai i soggetti hanno una posizione centrale,

⁴⁹ Adelina Adinolfi, Luigi Daniele, Bruno Nascimbene, Stefano Amadeo, "L' applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002", Giuffrè, 2007, cit.

⁵⁰ ARTICOLO 1 REGOLAMENTO 1/2003: "1. *Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.*

2. *Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.*

3. *Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato è vietato senza che occorra una previa decisione in tal senso"*

ma anche per il fatto che con tale nuovo Regolamento sono stati attribuiti maggiori poteri investigativi con conseguente possibilità di irrogazione di sanzioni alle imprese che non rispettino quanto disposto dal Regolamento⁵¹.

1.4.4. DIFFERENZE CON IL SISTEMA ANTITRUST AMERICANO

Come detto precedentemente, il sistema comunitario in materia di antitrust si è sviluppato in ritardo rispetto al modello americano, prendendone un notevole spunto e, per certi versi, adeguandosi a questo. Nonostante ciò, l'approccio tra i due riscontra una serie di differenze, tra cui alcune particolarmente rilevanti.

1. La prima differenza rilevante attiene al peso differente che questi due approcci danno al ruolo dei concorrenti operando nel singolo comparto industriale. Nel sistema comunitario, i concorrenti hanno un ruolo significativo, sono centrali all'interno dei Regolamenti, in quanto si ritiene che ogni singola norma all'interno di questi sia volta alla tutela dei concorrenti; differentemente, negli Stati Uniti d'America, il ruolo è particolarmente limitato. Esempio lampante ne è il fatto che, sulla base del sistema giuridico statunitense, il concorrente, qualora una decisione di condanna finisca di fronte ad una corte, non avrà diritto di partecipare all'azione stessa.

È chiaro che, anche se in misura inferiore al sistema comunitario, i concorrenti abbiano un ruolo importante per le azioni antitrust anche nel

⁵¹ **Regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**, *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2001 - serie L*

Vedasi ora il regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800 che ha sostituito il presente regolamento.

sistema americano, in quanto in molti casi sono proprio questi a motivare le autorità ad intraprendere azioni o in altri casi sono chiamati a testimoniare⁵².

2. La maggior parte delle differenze tra questi due sistemi sta nell'applicazione sostanziale delle norme. Tanto negli USA quanto in Europa sono vietati cartelli ed accordi che riducano la competizione. Anche qui c'è, però, una grande differenza: in Europa è punito il solo scambio di informazioni riservate, mentre in America c'è una maggiore severità: occorre che ci sia anche un accordo affinché si parli di condotta illecita.
3. L'Europa privilegia l'aspetto giuridico, il rispetto delle regole. Negli Stati Uniti, invece, a prevalere è un approccio economico.⁵³
4. Ultima differenza, centrale, è la procedura: negli USA i comportamenti illeciti si svolgono dinanzi ad un tribunale. Il caso può esser sollevato tanto da un cittadino quanto da una categoria di persone. In Europa, invece, l'iniziativa privata è incoraggiata ma solo dal 2003 ma, nonostante ciò, è la Commissione UE ad aprire le procedure ed a comminare le sanzioni.

In sostanza, il sistema americano ed il sistema comunitario, per quanto quest'ultimo derivi dal primo, hanno, sì, alla base gli stessi principi e le stesse regole, ma hanno approcci al diritto antitrust totalmente diversi.

1.5. LA LEGGE ANTITRUST

Alla fine degli anni '80 del secolo scorso, l'Italia, insieme solo alla Turchia, era l'unico paese aderente all'OCSE a non disporre ancora di alcuna normativa nazionale antitrust.

⁵² Riccardo Sorrentino, Sole24ore, "Concorrenza, Antitrust Ue più severo di quello Usa?", <https://www.ilsole24ore.com/art/concorrenza-antitrust-ue-piu-severo-quello-usa-ecco-tutte-differenze-AF4Wm1J>, febbraio 2019

⁵³ George Priest, Franco Romani, "L'antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Analisi e psicoanalisi di una divergenza", Mercato Concorrenza Reg, Il Mulino, Rivistaweb.

La vera sconfitta per l'Italia, oltre economica a seguito della seconda guerra mondiale, era il fatto che neanche la Costituzione del 1948 trattava in alcun modo la necessità di tutelare o promuovere la concorrenza.

Fu proprio a causa della sconfitta della seconda guerra mondiale che l'Italia non seguì gli altri paesi europei, che iniziavano ad interessarsi notevolmente a tale aspetto.

La prima legge antitrust che vede il nostro Paese risale al 1990: 100 anni dopo lo Sherman Act; dopo un periodo di discussione molto accesa, nel corso degli anni '50, sulla utilità di introdurre nel nostro paese una normativa sulla concorrenza, la discussione è venuta meno fino agli anni '80.

1.5.1 IL DIBATTITO TRA GLI ANNI 50 E GLI ANNI 80

Il dibattito sull'introduzione della normativa della concorrenza negli anni 50 fu dominato dallo stretto legame tra assetto concorrenziale dei mercati e struttura economico-finanziaria dell'economia. I liberali vedevano l'introduzione di questa normativa come uno strumento indispensabile per la ristrutturazione dei mercati.

Il problema principale era considerato la concentrazione del potere economico: da questo prendevano vita comportamenti devianti nonché abusivi registrati sui mercati.

Era necessaria una legge sulla concorrenza ai fini di effettuare anche una vera e propria pulizia di un ambiente che era stato totalmente degradato a causa di una così forte presenza di imprese pubbliche sul mercato.⁵⁴

Durante questi dibattiti era comune l'idea che qualora ci fosse monopolio naturale, e conseguentemente non potesse esservi concorrenza, era giusto che lo Stato fosse gestore; era importante che lo Stato intervenisse anche laddove il potere privato fosse troppo forte.

⁵⁴ Alberto Pera, "VENT'ANNI DOPO: L'INTRODUZIONE DELL'ANTITRUST IN ITALIA", pag. 441 ss

Ciò, però, portava sempre più al venir meno di una normativa uniforme, che avrebbe portato ad un'applicazione univoca per tutte le imprese, senza che nessuna avesse la possibilità di prevalere sull'altra.

Negli anni '70 una commissione d'indagine del Parlamento giunse alla conclusione che l'Italia non necessitava di una legislazione antitrust, non vedendo all'interno del Paese "problemi di concorrenza".

È chiaro che l'Italia avesse la forte necessità di tutelare la concorrenza, ma ciò che non aveva portato ancora alla necessità di una legge vera e propria risiedeva nel fatto che l'Italia non credeva alla concorrenza quale meccanismo per disciplinare i mercati e per stimolare al benessere economico ed al progresso tecnologico⁵⁵. Tale ritardo può essere motivato, quindi, dal prevalere di fattori istituzionali, politici e culturali, che hanno reso per molto tempo poco favorevole l'atteggiamento prevalente nel nostro continente, verso il mercato:

- dal punto di vista istituzionale, l'Italia, rispetto alle altre nazioni, è stata a lungo caratterizzata dalla presenza pubblica diretta nell'economia, che aveva un forte impatto sul mercato mediante la presenza di imprese nella pubblica amministrazione.
- dal punto di vista politico, l'approccio dei partiti nei confronti della iniziativa economica e del mercato è cambiata nel tempo: alcuni si sono dichiarati apertamente contrari ad un sistema di mercato e ciò ha influito notevolmente anche in un secondo momento quando, nonostante tale ostilità stesse scemando, si protendeva sempre per una economia "organizzata", in cui era sempre posto in primo piano l'interesse politico.
- Infine, dal punto di vista culturale, una legge antitrust poteva apparire inutile per il settore pubblico, che riteneva fosse più appropriato un intervento per la garanzia di un corretto assetto dei mercati mediante le imprese.

Sussisteva, infatti, il timore che ciò potesse andare a porre in una situazione di svantaggio (o addirittura di danno) per il settore privato⁵⁶, per il rischio

⁵⁵ Ghezzi, Olivieri, Diritto Antitrust, pag.17 ss

⁵⁶ A. Pera, Concorrenza e antitrust, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 49 e seguenti.

che le norme di un eventuale mercato autoregolamentato fossero eluse dalle imprese pubbliche.

Molti erano, quindi, gli interessi contrari all'introduzione di una legislazione antitrust in un ordinamento basato sulla libertà di mercato. È comunque da tenere in considerazione il fatto che alle imprese medio-grandi già era applicabile la normativa comunitaria, in quanto le loro condotte rientravano pienamente nel requisito della <<*influenza al commercio comunitario*>>, previsto dagli artt. 101 e 102 del Trattato. D'altra parte, però, si teneva in considerazione il fatto che il nostro Paese era caratterizzato da una particolare debolezza economica, per cui introdurre dei limiti alla libertà di azione delle imprese non era ritenuto opportuno.

1.5.2 IL CAMBIO DI ROTTA: L'APERTURA VERSO UNA NUOVA LEGGE

Verso la fine degli anni '80, però, vi fu un cambio di rotta radicale: si vide l'apertura verso l'approvazione dei progetti di legge di tutela della concorrenza e del mercato. La L. 287/1990 nacque grazie alla sempre maggiore competizione tra sistemi nella loro globalità, portando gli Stati a sentirsi costretti a trovare il modo di adeguarsi al meglio per evitare di subire danni ed ingiustizie.

D'altra parte, altrettanto importante per la nascita di tale legge è stata la pressione subita dagli organi comunitari, che volevano dotarsi di un sistema che, da un lato, avrebbe fatto maggiore chiarezza relativamente all'economia moderna e, da un altro lato, avrebbe consentito il pieno adeguamento alle normative comunitarie.

L'Italia, in concreto, era effettivamente il paese più arretrato, da questo punto di vista, della Comunità Europea. Si iniziò, dopo tanti anni di dibattiti, a sentire effettivamente l'esigenza di adeguarsi al resto della Comunità. Dopo svariati tentativi di norme, che coinvolsero numerosi soggetti tra

cui banche, imprese finanziarie ed ulteriori enti, si approdò alla approvazione della l. 10 ottobre 1990, n. 287.

1.5.3 LA LEGGE 287/1990

1.5.3.1 LA STRUTTURA

La legge 287/1990 si compone di sei titoli⁵⁷.

- Il primo di questi individua la disciplina delle intese, degli abusi di posizione dominante e delle operazioni di concentrazione;
- il secondo titolo istituisce l'elemento peculiare di tale legge: l'organo fondamentale di controllo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, determinandone i poteri e le procedure;
- il terzo titolo è si occupa dei poteri dell'Autorità garante;
- il quarto titolo mira a delineare i poteri del Governo in merito alle concentrazioni;
- il quinto titolo tratta il rapporto tra imprese e banche mediante la partecipazione al capitale di enti creditizi;
- infine, il sesto titolo prevede disposizioni finali riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni e alla competenza giurisdizionale.⁵⁸

Ogni titolo si suddivide in una serie di capi, ciascuno caratterizzato da un ulteriore titolo identificativo, che vadano ad esplicitare nello specifico aspetti della fattispecie generale.

1.5.3.2 COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

⁵⁷ Legge 10 ottobre 1990, n. 287: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. (Pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990)

⁵⁸ Legge 10 ottobre 1990, n. 287: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. (Pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990), pp 9

Ad individuare il criterio di applicazione della normativa comunitaria o nazionale è l'art 1 comma 1 della legge 287/90⁵⁹. La norma implica l'applicazione della disciplina nazionale delle intese, delle concentrazioni e degli abusi di posizione dominante nel momento in cui non siano già contemplati nel Trattato CEE.⁶⁰

Nonostante l'avvenuto adeguamento da parte della normativa nazionale a quella comunitaria, è necessario, comunque, un coordinamento tra le due. I fenomeni, quindi, considerati fonte di pericolo per la struttura del mercato che si conformino tanto alla disciplina comunitaria quanto a quella nazionale e siano riconosciuti da entrambe a livello normativo sono:

- le intese,
- gli abusi di posizione dominante,
- le concentrazioni.

Il coordinamento effettivo si è avuto mediante il riconoscimento da parte del legislatore italiano di supremazia della norma comunitaria, dichiarando esplicitamente una subordinazione della normativa nazionale a quest'ultima. Vige, così, il c.d. principio della barriera unica⁶¹. Quando si parla di tale principio, si indicano quei sistemi che, o per imposizione dell'ordinamento comunitario, o per una libera scelta dell'ordinamento nazionale, si negano a vicenda, provvedendo ad una equa e corretta ripartizione delle competenze.

Generalmente, considerando che tra i due è presente anche l'ordinamento comunitario, di solito è il legislatore nazionale a farsi da parte, senza chiaramente rinunciare alle fattispecie su cui l'ordinamento europeo non ha la possibilità di pronunciarsi.

⁵⁹ << Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese >>

⁶⁰ MUNARI E., La legge 10-10-1990, n. 287 e il diritto comunitario, Milano 1992, p. 602.

⁶¹ P.LO CANE, "Le concentrazioni nel diritto antitrust italiano", Rivista Diritto&Diritti 2016, "la barriera unica"

Si parla quindi di “carattere residuale” della normativa italiana. Con l’attribuzione di tale accezione ci si vuole riferire al fatto che quest’ultima abbia una circoscrizione ed un rilievo *esclusivamente locale*, per tutte le questioni per cui non è necessario applicare la normativa comunitaria.⁶²

Inoltre, a conferma del coordinamento tra le due discipline, le situazioni vietate dalla normativa italiana devono essere interpretate in base ai principi di quella comunitaria. Nel momento in cui vi sia la necessità di procedere con un esame su queste due normative, lo si potrà fare in modo unitario.

1.5.3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La legge comunitaria disciplina persino l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina antitrust, facendo prevalere la sua interpretazione su quella della normativa italiana.

L’ambito di applicazione soggettivo prevede che la disciplina si applichi a: imprese pubbliche e a partecipazione statale, imprese private. Al contrario, si escludono da tale applicazione le imprese in posizione di monopolio legale.⁶³

1.5.3.4 I FENOMENI PERICOLOSI

Al primo titolo, come detto precedentemente, la legge prevede tre fattispecie vietate, considerate pericolose e potenzialmente lesive per il mercato. Queste, erano già considerate tali dal legislatore comunitario all’ART 101 TFUE e sono state comprese anche dal legislatore nazionale ai fini di rimarcare la lesività di tali comportamenti.

In ordine, il legislatore disciplina le intese, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.

1.5.3.4.1 LE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

⁶² G. Campobasso, Diritto Commerciale, vol.1, cit., pag. 224

⁶³ Campobasso, Diritto Commerciale, vol.1, cit., pag 225

L'intesa si definisce come un accordo fra imprese che ha lo scopo di limitare od eliminare la concorrenza fra le imprese concorrenti, al fine di aumentare i prezzi e i profitti, limitando la libertà di azione sul mercato⁶⁴.

Le intese possono esplicitarsi in:

1. Accordi fra imprese;
2. Consorzi;
3. Pratiche concordate fra imprese.

Non tutte le intese sono vietate: lo sono, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, solo quelle che *<<abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza>>*⁶⁵.

Possono essere considerate non vietate le c.d. intese minori, in quanto costituiscono intese tra singole imprese operanti sul mercato che, per le loro qualità, non hanno il potenziale per incidere significativamente sull'andamento del mercato.⁶⁶

Le intese vietate possono essere sia di natura orizzontale, fra i produttori, sia di natura verticale, esplicitandosi negli accordi tra distributori e produttori che, nel prevedere delle clausole di esclusiva, provocano l'effetto di "chiusura" del mercato. È necessario, però, che le intese, per essere considerate tali, soddisfino determinate condizioni delineate all'articolo 2 della legge 287/1990, che dispone i comportamenti da porre in essere da queste ultime ai fini dell'individuazione della potenziale lesività;

l'intesa deve mostrarsi atta a:

- a) *<<fissare direttamente o indirettamente i prezzi di mercato od altre condizioni contrattuali;*

⁶⁴ "Le intese restrittive della concorrenza", nozione AGCM, <https://www.agcm.it/faq/dettaglio?id=cc296151-baf0-4b0a-ad10-04bfe2df8ada>

⁶⁵ ART 101 TFUE:

"1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato"

⁶⁶ G. Campobasso, "Diritto commerciale", vol.1, pag 226

- b) *impedire o limitare la produzione o gli sbocchi di accesso al mercato*
- c) *ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) *applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- e) *subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.>>⁶⁷*

Le intese vietate sono assolutamente considerate nulle.

Chiunque è legittimato attivamente ad agire in giudizio per verificare la nullità, anche nel momento in cui gli effetti sulla concorrenza non si siano ancora verificati; ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge, l'Autorità accerta le infrazioni commesse, adotta i provvedimenti necessari ai fini della rimozione degli effetti delle stesse, con lo scopo di annullarli definitivamente, per poi eventualmente applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge stessa.⁶⁸

C'è, comunque, la possibilità che non sia necessario l'accertamento dell'Autorità nell'ipotesi in cui sia la stessa impresa a far cessare i comportamenti anticoncorrenziali contestati.

1.5.3.4.2 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

La seconda fattispecie trattata dalla Legge 287/1990 è l'abuso di posizione dominante.

Prima di analizzare tale fenomeno, è importante scindere il concetto di posizione dominante da quello di abuso; partendo da una nozione dottrinale, secondo Böhm, per tale posizione deve intendersi *<<quella posizione che permette al suo detentore di sottrarsi, in tutto o in parte, all'influsso della*

⁶⁷ Giovanna Massarotto, *INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA*, 2017, Rivista giuridica "CONCORRENZA E MERCATO: Antitrust, Regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property", paragrafo "la tipologia di intese ed il mercato rilevante", cit. pag. 205-206

⁶⁸ Calderini, Vincenzo. *La nullità delle intese restrittive della concorrenza fra regole e innovazione*. N.p., 2009. Print.

libera concorrenza per il ricavo marginale, agendo sulla formazione del prezzo e dell'offerta>>.⁶⁹

Tale nozione, è stata però considerata troppo generica e vaga, di scarsa utilità ai fini dell'individuazione concreta della fattispecie sul mercato. Si è quindi ritenuto maggiormente opportuno volgere lo sguardo a degli indicatori concreti, che possano effettivamente evidenziare se una determinata impresa detenga una posizione dominante all'interno del mercato. Il primo indicatore da osservare ai fini dell'individuazione di una posizione dominante può essere considerato sicuramente la quota di mercato: è evidente che un'impresa che abbia una quota di mercato notevolmente superiore alle altre sia in una posizione dominante⁷⁰.

Un ulteriore indicatore da tenere in considerazione è il mercato rilevante all'interno del quale l'impresa opera; questo *<<comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati>>⁷¹*, individuando l'area geografica in cui le imprese concorrono. Non sempre, però, è semplice l'individuazione del mercato rilevante a causa della continua divisione dello stesso da parte dell'Autorità.⁷² È quindi, una volta individuato il concetto di posizione dominante, possibile focalizzarsi sulla fattispecie prevista dalla legge antitrust.

Non può ritenersi vietato in sé il fatto che un'impresa sia dominante rispetto ad altre nel contesto di mercato concorrenziale, quanto il fatto che tale impresa approfitti della propria posizione in modo abusivo per emergere, falsando la concorrenza.

L'art. 3 della Legge 287/1990 individua, in particolare, quattro fattispecie tipiche, al verificarsi delle quali sussiste il c.d. abuso di posizione dominante.

⁶⁹ F. BÖHM, *Wettbewerb und Monopolkampf*, Berlin 1933, p.11

⁷⁰ TEODORO, MAURIZIO. "IL CONCETTO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA DOTTRINA E NELLE LEGISLAZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA." *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, vol. 34 (Anno 71), no. 6, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 1963, pp. 581–602, <http://www.jstor.org/stable/41629475>.

⁷¹ Comunicazione della Commissione Ce del 9-12-1997; Cass, 13-2-2009, n. 3638 in *Foro it*, 2010, I, 1902.

⁷² G. Campobasso, *Diritto commerciale*, vol. 1, cit. pag. 229

La prima in assoluto prevede l'imposizione, diretta o meno, di prezzi <ingiustificatamente gravosi>⁷³. In merito, il dubbio è sorto riguardo all'accezione di "gravosità", per cui la legge non si pronuncia riguardo alla presenza di un valore fisso da tenere in considerazione per facilitarne l'individuazione. Sarà, perciò, competenza dell'Autorità stabilire tali indici di gravosità.⁷⁴ La seconda fattispecie prevede il porre in essere qualsiasi ostacolo alla produzione o al progresso tecnico che porti al danneggiamento dei consumatori.

Seguono le ultime due, di cui la prima prevede che la sussistenza di tale abuso si verifichi nell'ipotesi in cui vengano attuate a prestazioni equivalenti delle condizioni non paritarie nei rapporti commerciali con altri contraenti, per porre in una condizione di svantaggio questi ultimi; l'ultima, infine, prevede che la conclusione dei contratti dipenda dall'accettazione delle parti del contratto di ulteriori prestazioni aggiuntive che siano totalmente estranee all'oggetto dello stesso⁷⁵.

Qualora tali comportamenti siano posti in essere, la legge è chiara nel prevedere, a seguito della constatazione del comportamento abusivo, la cessazione di tale comportamento con conseguenti misure necessarie. Ai sensi dell'articolo 15⁷⁶ della stessa Legge, nei casi di reiterata inottemperanza,

⁷³ Art 3 Legge Antitrust

⁷⁴ PAPETTI, GIORGIO. "LEGGE ANTITRUST: UN COMMENTO ECONOMICO ALL'ART. 3 (ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE)." *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, vol. 98, no. 4, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 1990, pp. 529–46, <http://www.jstor.org/stable/41623114>.

⁷⁵ Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240), <<https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/legge-10-ottobre-1990-n-287-norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato>>

⁷⁶ ART 15 Legge Antitrust:

"Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della presente legge, l'Autorità ravvisa un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine l'Autorità può imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità."

l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

1.5.3.4.3 LE CONCENTRAZIONI

L'ultima fattispecie assolutamente vietata dalla legge antitrust riguarda il fenomeno delle c.d. concentrazioni tra imprese, disciplinata all'art. 5.

Nel momento in cui due o più imprese procedano con una fusione o quando acquisiscano una influenza determinante sulle altre imprese a seguito di una loro unione dal punto di vista economico, si incorre nel rischio che il mercato sia conseguentemente e notevolmente influenzato, vedendosi falsato il gioco della concorrenza. La legge non parla di divieto assoluto di concentrazioni, ma di divieto assoluto nel caso in cui queste siano in grado di alterare notevolmente il regime concorrenziale, ponendo l'attenzione quindi solo su quelle di maggiori dimensioni.⁷⁷

La Legge e gli artt. 1 e 5 del regolamento Ce 139/2004, inoltre, stabiliscono ai fini di una maggiore precisione specifiche soglie di fatturato, rispettivamente a livello nazionale e comunitario, superate le quali sarà necessaria la comunicazione all'Autorità per la valutazione di un danno eventuale che potrebbero cagionare all'interno del mercato, nonché per la prevenzione del venir fuori una delle tre fattispecie sopra menzionate. Qualora la comunicazione venga a mancare, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato dell'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenga sospetta la liceità della concentrazione, aprirà una procedura mirata da concludersi obbligatoriamente entro 45 giorni.⁷⁸ Con la decisione dell'Autorità, se effettivamente la concentrazione risulti vietata, ma sia comunque realizzata dall'impresa, la Legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra l'1% ed il 10% del fatturato delle attività di impresa protagonista della concentrazione.

⁷⁷ G. COLANGELO, Una valutazione dell'attività dell'Antitrust italiano dopo venti anni, in "Economia dei Servizi, Mercati, Istituzioni, Management" 3/2010, pp. 427-436

⁷⁸ G. CAMPOBASSO, "Diritto Commerciale", vol. 1, cit., pag. 233

1.5.4 L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

A seguito dell'evoluzione internazionale e comunitaria, era necessario introdurre una figura che vigilasse sul rispetto delle norme dettate dalla Legge del 90. I modelli che avrebbero potuto adottarsi in tal senso erano due: il primo, quello statunitense, che estendeva al giudice ordinario ulteriormente la competenza attinente a questioni attinenti al diritto antitrust; il secondo, quello comunitario, che non aggiungeva tale competenza al giudice ordinario, ma preferiva l'istituzione di una nuova figura indipendente che, mediante specifici poteri, potesse controllare il rispetto delle norme antitrust.

La seconda ipotesi fu preferita alla prima, dando il potere ad un'unica autorità indipendente il compito di attuare e far rispettare le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. Tale scelta fu adottata per creare una situazione in cui non prevaleva né il potere giuridico né quello giudiziario, in modo tale da trovare un equilibrio, non escludendo in ogni caso il fatto che il giudice ordinario, quando necessario, potesse intervenire⁷⁹.

L'Autorità, mediante tali poteri, ha una vera e propria influenza sulla regolamentazione di settore, ed in più consente di elaborare corrette interpretazioni delle norme definite dalla legge antitrust, per evitare che queste ultime vengano adottate in modo erroneo, cagionando dei comportamenti non conformi all'ordinamento da parte dei soggetti operanti nel mercato⁸⁰. Caratteristica centrale di tale figura è l'indipendenza che le viene concessa tanto in ambito nazionale quanto in ambito comunitario; la legge antitrust le concede una vera e propria supremazia, per cui qualora le disposizioni di tale Autorità non vengano rispettate, conseguiranno delle sanzioni notevoli.

⁷⁹ Clarich, Marcello. *L'autorità garante della concorrenza e del mercato come autorità pubblica indipendente*, v.1, p.239-246 *20 anni di antitrust*. Torino : G. Giappichelli, 2010.

⁸⁰ P. Aquilanti, *Autorità garante della concorrenza e del mercato, Diritto antitrust italiano*, Bologna, Zanichelli, 1993, pag. 837 e seguenti

È, inoltre, totalmente autonoma nella valutazione concreta dei casi che le vengono sottoposti nonché nei giudizi che seguono a tali valutazioni.

In particolare, le mansioni e le funzioni di tale autorità sono disciplinate agli artt. 10 e 11 della Legge 287/1990, in particolare focalizzandosi sulla struttura, sulle procedure di nomina e sugli oneri che gravano su quest'ultima.

L'articolo 10 al terzo comma, si focalizza sui membri dell'Autorità durante il periodo di esercizio del loro mandato, pari a 7 anni. Il comma 3, infatti, enuncia il divieto di prender parte ad alcune attività, risultanti incompatibili con le qualifiche e le caratteristiche richieste per ricoprire tale ruolo. In aggiunta, tra le incompatibilità rileva qualsiasi tipo di incarico che preveda l'esercizio di un pubblico incarico.⁸¹

Inoltre, la Legge prevede un periodo di durata del mandato notevolmente ampio. Tale scelta ha un fine garantista, in quanto si vuole concedere all'Autorità una totale libertà nel prendere decisioni nonché di agire liberamente ai fini del rispetto delle norme.

Per di più, il comma 3 prevede l'impossibilità di riconferma di tale mandato: ciò è dovuto al fatto che si voglia evitare che tali componenti cerchino di contrattare la propria presenza all'interno dell'Autorità stessa, garantendosi ulteriori 7 anni all'interno di tale organo indipendente⁸²

Contro i provvedimenti amministrativi dell'Autorità è possibile proporre ricorso giudiziario, per cui è esclusivamente competente il Tar Lazio.⁸³

⁸¹ ART 10 comma 3 legge antitrust:

“I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE. I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.”

⁸² P. Marson, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Concorrenza e mercato, Padova, CEDAM, 1994, pag. 274 e seguenti

⁸³ Cass, sez. un., 5-1-1994, n.52, in Giust. Civ., 1994, I, 927.

1.6. LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE: ART 41 COST E ART 117 COST

Il sistema economico costituzionale si è mostrato particolarmente malleabile, adattandosi ai mutamenti politici che si sono susseguiti nel tempo. Negli anni che hanno seguito l'entrata in vigore della Costituzione si è potuta riaffermare un'economia di stampo liberale, mentre a partire dagli anni '80 l'ordinamento ha potuto adottare un modello di libero mercato, in cui lo Stato ha dismesso la veste di imprenditore per assumere quella di regolatore⁸⁴.

Una fondamentale rilevanza in merito a queste evoluzioni hanno avuto le Comunità europee e, in particolare, la CEE, che poneva tra i suoi obiettivi primari la tutela della concorrenza, come strumento di realizzazione di un mercato comune europeo.

Come per l'ordinamento nazionale, altrettanto nel sistema europeo si registrano significativi mutamenti a partire dagli anni '80.

In tali anni, la Commissione ha iniziato la sua azione di orientamento dell'azione pubblica verso l'economia di mercato, introducendo e valorizzando dei nuovi programmi di privatizzazione delle imprese pubbliche. Il diritto comunitario ha, quindi, avuto un ruolo centrale nella creazione di un mercato concorrenziale⁸⁵, accelerando anche il processo nel sistema italiano.

Tale mercato è visto come un vero e proprio strumento positivo di crescita economica, che con il tempo può solo migliorare la condizione dei soggetti che ne fanno parte.

Le prime vere certezze per la disciplina della concorrenza iniziano, però, ad aversi intorno al 1992, con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht⁸⁶.

La continua evoluzione del mercato europeo, ha portato all'affermazione della concorrenza come elemento essenziale all'interno sia nello stesso mercato europeo, sia all'interno dei singoli Stati membri; il problema con gli Stati membri era capire effettivamente se tale evoluzione fosse compatibile

⁸⁴ ; M. GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale, cit., p. 452.

⁸⁵ G. DE VERGOTTINI, La costituzione economica, cit., p. 338

⁸⁶ 3 L. CASETTI, Costituzione economica, cit., p. 1641

con i modelli adottati dalle Costituzioni, ed è stato compito della dottrina andare ad interpretare le possibili compatibilità.⁸⁷

Per quanto concerne l'Italia, è necessario partire dal presupposto che, nel 1990, è stata adottata la legge n. 287, che ha riconosciuto la necessità di una tutela della concorrenza e, più in particolare, l'esistenza di un vincolo tra l'art 41 Cost, che tutela la libertà di iniziativa economica, e la concorrenza stessa.

Tale vincolo si esplica nell'affermazione e convinzione della giurisprudenza costituzionale del fatto che la libertà di concorrenza è a tutti gli effetti un presupposto della libertà di iniziativa economica privata.⁸⁸

La dottrina commercialistica ha dibattuto molto sul concetto stesso di concorrenza, ritenendo che, ai fini di garantire a quest'ultima la giusta posizione all'interno dell'ordinamento, vada necessariamente presa in considerazione tanto come elemento essenziale dell'iniziativa economica privata, e quindi nella sua dimensione soggettiva, quanto del mercato, in una dimensione oggettiva⁸⁹.

Nel primo caso, la libertà di concorrere consente al singolo operatore economico di accedere al mercato⁹⁰.

Nel secondo caso, invece, si guarda ad un regime sulla base del quale la libera concorrenza consiste in una vera e propria struttura del mercato, che si ha nel momento in cui nessuno degli operatori può influenzarne in modo decisivo le condizioni di funzionamento.⁹¹

La giurisprudenza costituzionale in un primo momento ha mostrato una certa diffidenza verso la concorrenza, considerata <<non socialmente utile>>⁹², continuando al porre al centro delle problematiche il pericolo che nel mercato vi fossero pratiche scorrette.

⁸⁷ T. GUARNIER, Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, pp. 465-466

⁸⁸ Corte cost., sentt. nn. 223 del 1982

⁸⁹ G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, II ed., Milano, 1995, pp. 39-41

⁹⁰ G. GHIDINI, Slealtà della concorrenza e costituzione economica, Milano, 1978, pp. 82-88;

⁹¹ G. FERRI, Concorrenza, in Enc.Dir., Milano, 1961, 532

⁹² par. 3 del «considerato in diritto», sent. Corte cost., 10 giugno 1969, n. 97, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3/1969, pp. 1239-1245

1.6.1 l'art 41 COST.

Anche la giurisprudenza costituzionale, dunque, dal 1982 accede ad una nozione sia soggettiva che oggettiva di concorrenza, rifacendosi integralmente all'art 41 Cost.

È questo articolo, quindi, a disciplinare tale fattispecie, stabilendo che l'iniziativa economica privata è libera a due condizioni:

1. Che non contrasti con l'utilità sociale
2. Che non rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Nonostante la grande importanza che tale tema abbia avuto negli ultimi anni, in questa disciplina continuano a sussistere due equivoci.:

- il primo attiene alla tutt'oggi presente confusione tra libertà di concorrenza e concorrenza effettiva;
- il secondo, invece, riguarda la concezione dello stesso termine "concorrenza", inteso da alcuni come un concetto univoco, quando può essere inteso in plurimi modi.

In merito al primo equivoco, il concetto di libertà di concorrenza lo si riscontra direttamente nella disposizione dell'art 41, essendo una manifestazione della libertà di iniziativa economica privata, è facilmente individuabile come un diritto vero e proprio spettante tanto ai singoli quanto alle imprese.

Quando, invece, si volge l'attenzione sul concetto di "concorrenza effettiva", non si guarda più a questa come libertà, bensì come bene giuridico tutelato, in quanto è necessario notare che spesso questa viene usata in modo non consono, venendo spesso lesa, per cui è necessario che sia data una nozione ben precisa per evitare utilizzi scorretti.

L'articolo 41 Cost ha, inoltre, definito il mercato concorrenziale come il campo entro cui si svolge la libertà di tale iniziativa, riconoscendo come ambito di applicazione oggettivo della norma tutte le imprese, sia pubbliche che private.

Sono, tuttavia, sorti dei dubbi, all'interno della dottrina. in merito all'articolo 41 Cost., in quanto si ritiene, sì, che garantisca il diritto di libertà di

concorrenza, ma che allo stesso tempo questa libertà totale potrebbe costituire un limite intrinseco per gli altri concorrenti alla esplicazione ed espansione della libertà di iniziativa economica⁹³.

Di tali tensioni si occupano i commi 2 e 3 dell'articolo 41 Cost.; commi che, per quando possano esser considerati autonomi, hanno un punto in comune: individuano il confine dell'esercizio della libertà all'interno di un sistema ove il "sociale" non può esser sacrificato al "privato", in linea con il programma di eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei diritti e al godimento di un'eguale dignità sociale per ciascun individuo (di cui all'art. 3, comma 2, Cost.)⁹⁴

La concorrenza come regola di mercato può, quindi, giustificare anche qualche limitazione alla libertà dei privati; sicuramente, in conclusione, si può affermare che la ricostruzione del dibattito sulla concorrenza, nonostante buona parte di certezze, presenta anche molti punti oscuri.

1.6.2 L'ART 117 COST

Altrettanto incisiva in tale contesto, è stata la riforma del Titolo V, con la L. 3/2001, che ha modificato l'art. 117 Cost.

Anche tale articolo introduce la fattispecie della concorrenza, inserendola tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, sancendone conseguentemente la posizione di bene costituzionalmente rilevante. In merito all'art.117 primo comma, la Corte ribadisce che la tutela della concorrenza si concretizza nell'esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici⁹⁵, sulla base e sull'adeguamento ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

⁹³ C. Piccioli, Contributo all'individuazione del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, pag. 29 e seguenti

⁹⁴ s. F. GALGANO, Art. 41, cit.

⁹⁵ Sent 401/2007

Si tratta quindi di prevedere una serie procedure di c.d. evidenza pubblica, ai fini di garantire i principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, con specifico riferimento ai servizi pubblici locali, il cui affidamento comporta efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

La dottrina è rigida nell'affermare che bisogna prestare particolare attenzione a non trasformare la concorrenza da mezzo a fine: cioè, la concorrenza non deve essere l'obiettivo da perseguire, ma il mezzo attraverso cui si impedisca che l'iniziativa economica privata confligga con il progetto sociale della costituzione.⁹⁶

1.7 DALLA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI ALLA LEALTA' DELLA CONCORRENZA

L'attività di impresa prevede per gli imprenditori, l'instaurazione di una serie di relazioni sul mercato, che di regola vede più competitors, ciascuno dei quali produttore di beni o servizi simili o identici, con lo scopo di vendere i propri prodotti. Per fare ciò, è necessario che ogni imprenditore si distingua all'interno di tale contesto mediante l'utilizzo di una o più caratteristiche che portino il consumatore ad individuarlo facilmente e di conseguenza a rendere l'imprenditore unico; tali caratteristiche prendono il nome di segni distintivi, elementi, quindi, che hanno l'obiettivo di aiutare l'imprenditore ad emergere all'interno di un ambito in cui tutti producono beni simili o identici.⁹⁷

I segni principali sono: marchio, ditta ed insegna, anche se è opinione comune che non vi sia un numero chiuso. Lo scopo di tali segni è quello di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela, inducendo i diversi consumatori ad effettuare scelte consapevoli. Ci si trova quindi all'interno di un mercato concorrenziale a tutti gli effetti, in cui la lealtà e la correttezza

⁹⁶ R. BIN, La concorrenza nel bilanciamento tra valori, in M. AINIS - G. PITRUZZELLA (a cura di), I fondamenti costituzionali della concorrenza, Bari, 2019, pp. 65-71;

⁹⁷ G. Campobasso, "Diritto commerciale", vol.1, cit., pag 163

sono alla base⁹⁸. Ma, affinché si possa parlare di questi due elementi di base, si presuppone che i segni distintivi vengano rispettati.

La tutela dei segni distintivi è stata premura, prima di qualsiasi altro paese, della Francia, in cui sin da subito furono configurate due o tre fattispecie fondamentali, che richiamavano alla stessa clausola generale. Tali fattispecie erano la concorrenza confusoria, denigratoria e per appropriazione di pregi; concetti che verranno sviluppati negli anni successivi anche all'interno dell'ordinamento italiano.

Nonostante l'introduzione relativamente tardiva rispetto agli altri Stati, i segni distintivi sono stati utilizzati sin dall'epoca romana, in particolare il marchio. Tale simbolo, c.d. "marcha"⁹⁹, veniva utilizzato come firma della persona sulla propria opera o come indicazione di paternità. Con la caduta dell'impero Romano causata dai barbari, le attività mercantili vennero meno e residuaronο esclusivamente le attività agricole, portando alla nascita di un mercato di tipo feudale, quindi assolutamente chiuso. L'importanza dei marchi e dei segni in generale si riacquisì esclusivamente nell'età dei Comuni e delle signorie, e nel Rinascimento; in particolare in quest'ultimo i segni distintivi assunsero un ruolo primario.¹⁰⁰

Dal periodo Rinascimentale in poi, i segni distintivi non hanno mai perso la loro primarietà e tutt'oggi sono fondamentali per l'imprenditore; è grazie alla loro singolarità che è consentito a quest'ultimo di distinguersi, di evidenziarsi rispetto agli altri. Si vuole, infatti, che l'imprenditore sia responsabile di ogni suo comportamento e, soprattutto, che nessun altro concorrente possa sottrargli credito. Si crea intorno a tale figura una vera e propria protezione: egli è personalmente tutelato all'interno del mercato, si vuole fare in modo che i frutti del suo lavoro vengano riconosciuti e ricompensati.

Si tende, conseguentemente, a parlare dell'esigenza del rispetto di una serie di principi, tali da consentire ai soggetti di concorrere lealmente all'interno

⁹⁸ Vincenzo di Cataldo, Adriano Vanzetti, "Manuale di diritto industriale", cit., pag. 169

⁹⁹ R. FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, cit., p. 24,

¹⁰⁰ LATTES, Note per la storia del diritto commerciale. Marche di fabbrica e di commercio, in Riv. Dir. Comm., 1908, I, p 350 ss.

della realtà del mercato: figurano tra tali principi quello di buona fede, di onestà, di lealtà della concorrenza.

Tali principi, se rispettati, inducono al corretto funzionamento del mercato, in cui ogni imprenditore può essere libero di svolgere la propria attività senza ostacoli; tuttavia, può accadere che molti non seguano appieno il rispetto di tali principi. È così che, all'interno dell'ordinamento italiano, è stato considerato necessario introdurre, a tutela dei segni, e non solo, una disciplina specifica in caso di comportamenti c.d. "sleali".

CAPITOLO II:

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE

2. INTRODUZIONE

Grazie all'inserimento dell'art. 41 Cost a tutela della libertà di iniziativa economica, il mercato consente alla pluralità di imprenditori di offrire beni e servizi e, mediante la pubblicità degli stessi, di conquistare i consumatori ai fini del conseguimento del successo economico.

Nel fare ciò, c'è una ampia libertà di azione, in modo tale che ognuno possa adottare le strategie ed i metodi che ritiene più idonei ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, tentando anche di appropriarsi dei clienti altrui. Tale sottrazione, nel momento in cui sia eseguita in modo corretto, non costituisce un danno da risarcire; l'unico interesse principale attiene alla correttezza ed alla lealtà della modalità con cui tale eventuale sottrazione avviene.

Per tale presupposto, è stato ritenuto necessario predisporre determinate regole da osservare in situazione di concorrenza; tali regole delineano prettamente comportamenti da tenere e non, ai fini di rendere le vittorie meritate e corrette per gli imprenditori¹⁰¹.

Tali regole furono predeterminate anche in passato, prima del 1942, introducendo per la prima volta una tutela contro tali comportamenti; tale disciplina esprimeva una serie di modelli comportamentali idonei a difendere l'assetto del mercato esistente, a proteggere quindi le posizioni e i rapporti di forza acquisiti, più che a promuovere una funzionalità di tipo concorrenziale dell'iniziativa economica. L'entrata in vigore della Costituzione non collaborò in un primo momento con la mutazione del sistema codicistico in materia di concorrenza, basandosi sulla convinzione che tale materia fosse esterna alla Costituzione. In tale contesto, però, non mancava chi prospettava

¹⁰¹ G. CAMPOBASSO, "Diritto commerciale", vol.1

la necessità di predisporre altri strumenti atti a correggere quelle imperfezioni del mercato che, dando vita a formazioni monopolistiche, erano ritenute in contrasto con il disegno costituzionale complessivo, nonché dannose per l'intera economia.¹⁰²

“Libertà di concorrenza”, infatti, non implica che qualsiasi condotta concorrenziale sia lecita; a tal proposito si attua una normativa che prende il nome di “concorrenza sleale”, disciplinata nel nostro ordinamento, come già visto, dal codice civile, in particolare all’art 2598ss, che all’interno dei suoi commi distingue i possibili comportamenti da considerarsi vietati e, per questo, punibili¹⁰³.

2.1 LA RATIO DELLA DISCIPLINA E RAPPORTI CON L’ILLECITO AQUILIANO

L’articolo 2598 del codice civile non si limita esclusivamente ad elencare e a chiarire quali comportamenti effettivamente sono da considerare illeciti ai fini della correttezza del mercato; tale disposizione, anche se in modo implicito, contribuisce al chiarimento del legislatore della ratio della disciplina generale.

È bene notare che il fine ultimo della disposizione non è solo la dettatura di limiti alla libertà di concorrenza, bensì la regolamentazione delle modalità di esercizio della stessa. Gli atti di concorrenza, per loro natura volti ad attirare la clientela, propria o altrui, sono di base liberi proprio in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo dell’economia di mercato.

Da considerarsi lesivi e quindi conseguentemente da reprimere, sono non gli atti di concorrenza in sé, ma solo quelli che contraddirebbero gli scopi che muovono e che fungono da base vera e propria della disciplina giuridica della concorrenza, che il legislatore si occupa di racchiudere nel codice civile.¹⁰⁴

In dottrina ci sono infatti stati una serie di dissensi ed opposizioni in merito alla violazione di diritti assoluti dell’imprenditore mediante atti di

¹⁰² R. NIRO, “*Profili costituzionali della disciplina antitrust*”, Padova, CEDAM, 1991, pag. 71 e seguenti.

¹⁰³ Peron, Sabrina. *Concorrenza sleale*. N.p., 2017, cit., pag. 1231-1266

¹⁰⁴ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960, p. 30-31

concorrenza sleale; tale considerazione si ritiene totalmente erronea, in quanto si andrebbero a punire gli atti di concorrenza, a prescindere dalla loro slealtà o idoneità alla lesione dei competitors.¹⁰⁵

2.1.1 IL RAPPORTO TRA 2598 C.C. E 2043 C.C.

Gli articoli 2598 c.c. e 2403 c.c. presentano una serie di analogie e, chiaramente, delle differenze.

Come già detto, l'articolo 2598 c.c. identifica comportamenti di concorrenza sleale volti a danneggiare l'altrui posizione all'interno del mercato, mentre l'articolo 2043 c.c. disciplina il risarcimento per fatto illecito, sanzionando, quindi, coloro che con comportamenti dolosi o colposi cagionano un danno ad un terzo soggetto.¹⁰⁶

La dottrina si è spesso interrogata sull'esistenza di un rapporto tra tali disposizioni, e, soprattutto, qualora tale rapporto fosse configurato, in che misura vi fosse una correlazione. La prima distinzione lampante tra le due fattispecie consiste nel carattere delle due discipline;

1. La disciplina di cui all'articolo 2598 c.c. è una disciplina nettamente preventiva, che si occupa di prevedere sanzioni prima che effettivamente un'azione avvenga, utilizzandola anche come un vero e proprio avvertimento nei confronti degli imprenditori. In questo caso il risarcimento del danno è una sanzione eventuale;
2. Al contrario, la disciplina di cui all'articolo 2403 c.c. è una disciplina successiva; successiva alla commissione di un di un determinato fatto che abbia cagionato un danno alla controparte, disponendo sanzioni in tale eventualità.

Si riscontra, quindi, una correlazione tra le caratteristiche dell'illecito concorrenziale e le sanzioni ai fini della repressione.

¹⁰⁵ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, cit. pag. 97 ss

¹⁰⁶ 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”

La sanzione prevista per la concorrenza sleale è l'inibitoria, ritenuta non conforme alla fattispecie generale di illecito civile¹⁰⁷. L'inibitoria in quanto sanzione non si pone come scopo principale il ripristino della situazione patrimoniale, cercando di reintegrare ciò che, mediante l'atto lesivo, è stato perduto, bensì mira prima di tutto a ristabilire le corrette condizioni di mercato, per evitare che si dia luce a qualsiasi tipo di danno patrimoniale.

È frequente però l'idea che la fattispecie di concorrenza sleale rientri nell'articolo 2043 c.c.;

in particolare la Corte di Cassazione con la sentenza 16294/2012, in cui si pone proprio l'obiettivo di andare a definire il rapporto tra tali articoli del codice civile, statuisce che la concorrenza sleale, fa parte della categoria generale dell'illecito civile ex art. 2043 c.c., sebbene esistano degli specifici mezzi di tutela attivabili in sede giudiziale. Inoltre, specifica ulteriormente la Corte, la concorrenza sleale non produce un danno automaticamente, prescindendo dalla prova, ma, data la sua riconducibilità all'illecito civile ex art. 2043 c.c., la concorrenza sleale, per poter trovare risarcimento, deve essere adeguatamente dimostrata.

Si reputa quindi che l'illecito da concorrenza sleale sia un genus della species dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.¹⁰⁸.

2.2 I SOGGETTI

2.2.1 PRESUPPOSTI

La disciplina della concorrenza sleale si applica nel momento in cui ricorrano determinati presupposti, che riguardano sia il rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo, sia le loro qualifiche professionali. Quando si parla di soggetto attivo e soggetto passivo ci si riferisce, rispettivamente, a colui che pone in essere l'atto, l'autore, e a colui che subisce tale atto.

¹⁰⁷ LIBERTINI, "Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno", 1995, pag 385-387.

¹⁰⁸ G. ALPA, G. CONTE, "La responsabilità d'impresa", Giuffrè, cit., pag. 196

Inoltre, l'applicabilità della disciplina è subordinata alla qualifica di imprenditore di entrambi i soggetti dell'illecito.¹⁰⁹

Per quanto attiene, invece, al rapporto che deve intercorrere tra i due, essendo nominato l'art 2598 c.c. come "Atti di concorrenza sleale", è conseguentemente necessario che fra i soggetti debba sussistere un rapporto di concorrenza economica. Nonostante la stessa parte iniziale della norma disponga letteralmente "chiunque", le frasi successive richiamano "l'impresa di un concorrente" e <<l'altrui azienda>>¹¹⁰, tali da condurre al pensiero che si tratti di soggetti esercenti di un'impresa.

Tale è l'opinione dominante in giurisprudenza¹¹¹; non manca, però, in dottrina, chi ritiene che un atto, da chiunque compiuto, a prescindere dalla sua qualifica, nel momento in cui abbia la potenzialità di danneggiare l'azienda dell'imprenditore o di falsare la concorrenza, possa comunque ricadere nell'ambito del 2598 c.c. Tale tesi minoritaria si fonderebbe prettamente sulla struttura letterale dell'articolo, che pone in evidenza rispetto alle altre due fattispecie il suddetto << chiunque >>.¹¹²

Per dare anche un'accezione al sopra citato "rapporto di concorrenza", si ritiene che si riferisca alla situazione in cui due imprenditori mirino alla stessa clientela, e gli atti di concorrenza dell'uno siano volti ad attirare l'attenzione della clientela dell'altro;

problemi non si pongono nel momento in cui i due soggetti, imprenditori, producano gli stessi beni anche all'interno dello stesso mercato, mentre, al contrario, possono crearsene nel momento in cui non vi sia identità tra prodotti e sorga la necessità di determinazione degli "stessi" bisogni. Spesso,

¹⁰⁹ VANZETTI, DI CATALDO "Manuale di diritto industriale", cit. pag. 13

¹¹⁰ ARTICOLO 2598 C.C.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale **chiunque**:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i **prodotti di un concorrente**, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare **l'altrui azienda**.

¹¹¹ Cass., 4 Novembre 2005, n. 21392.

¹¹² AULETTA, MAGNINI, "Della concorrenza", in "Commentario del codice civile", Libro Quinto, Bologna-Roma, 1973, cit. pag. 150 ss.

nonostante non vi sia coincidenza tra i prodotti e/o tra i mercati, vi è la tendenza ad applicare, anche in questi casi, la disciplina della concorrenza sleale.

Ciò si giustifica con il sostenere che tale disciplina non si debba applicare necessariamente ad un rapporto concorrenziale attuale e concreto, bensì basta la mera potenzialità della concorrenza, non necessariamente attuale ma probabile in futuro.

Anche la probabilità e la potenzialità della concorrenza deve essere, però, concreta, nonché desumibile da una serie di circostanze.

2.2.2 L'IMPRENDITORE

Quando si parla di “imprenditore”, si fa riferimento all'articolo 2082¹¹³ c.c., che ne fornisce la nozione;

Dall'articolo è semplice desumere che si tratta di una attività caratterizzata da:

- a) Professionalità;
- b) Economicità;
- c) Organizzazione.

Quando si parla di professionalità¹¹⁴, si fa riferimento al carattere non occasionale dell'attività di impresa; è irrilevante la tipologia di attività in concreto svolta dal soggetto, purché sia abituale.

Quanto all'economicità¹¹⁵, si tratta di un requisito individuante la modalità di svolgimento dell'attività di impresa. Il metodo economico è presupposto da tale requisito, per tale intendendosi almeno la necessità che attraverso

¹¹³ ART 2082 c.c.:

“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”

¹¹⁴ VITTORIO AFFERNI, “*Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*”, 1973, cit., pag. 2

¹¹⁵ GIORGIO MARASA', “*Impresa, scopo di lucro ed economicità*”, in “*Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*” 1/2014, pp. 33-44, doi: 10.1433/77070

l'attività di impresa i ricavi ricoprono i costi. Di conseguenza, non è imprenditore chi svolge lo scambio di beni e servizi senza una controprestazione; importante è però sottolineare la non presenza necessaria dello scopo di lucro. Esistono, infatti, determinate tipologie di società che perseguono scopi diversi (ad esempio: società cooperative che perseguono scopo mutualistico).

Infine, il requisito dell'organizzazione prevede il raggiungimento dello scopo d'impresa mediante l'impiego coordinato dei fattori; è compito dell'imprenditore coordinare l'attività prendendo decisioni fondamentali circa la produzione.

In particolare, è compito dell'imprenditore provvedere alla corretta gestione nonché organizzazione dei lavoratori e dei mezzi che ha a disposizione.

L'accezione va osservata principalmente tenendo in considerazione l'imprenditore non meramente come soggetto che svolge un'attività di impresa, ma come soggetto operativo sul mercato, ponendo in risalto la caratteristica dell'organizzazione, così come delineata dall'articolo.

È importante, quindi, che si tratti di soggetti che svolgano un'attività economica organizzata sul mercato.

Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso nella sentenza dell'8 agosto 1991, n. 8636; all'interno della stessa sentenza si conferma l'estraneità dalla disciplina degli atti compiuti nell'esercizio di poteri della pubblica amministrazione. Al contrario gli atti di quest'ultima rientreranno certamente all'interno della disciplina se svolti in regime di concorrenza¹¹⁶.

¹¹⁶ Cass. S.U. 8 agosto 1991, n. 8636, in *Giust. Civ. Mass.*, 1991

2.2.3 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AI PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

Considerati i due elementi che presuppongono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2598 c.c. (soggettivo e oggettivo), non si è mai avuta una pronuncia chiara in merito alla figura dei professionisti intellettuali¹¹⁷.

In passato era semplice escludere questi soggetti da tale applicazione, in quanto il codice civile, all'articolo 2082, era chiaro nell'affermare la mancanza delle caratteristiche imprenditoriali per tale categoria; in particolar modo nella maggior parte delle teorie si sottolineava la mancanza del requisito dell'organizzazione, per tale intendendosi l'insieme dei mezzi e dei lavoratori ai fini del raggiungimento del risultato d'impresa.

In altre teorie, invece, si riteneva mancasse il requisito della natura economica dell'attività¹¹⁸.

In generale, è da tenere in considerazione che l'attività del professionista intellettuale, anche se presenta caratteristiche che possono essere considerate conformi alla definizione di attività imprenditoriale appena data, non viene annoverata dal codice civile nella definizione di attività di impresa e quindi i professionisti, in tale ottica, non potrebbero essere ritenuti imprenditori; divengono imprenditori quando l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività ulteriore organizzata in forma di impresa.

Nonostante queste considerazioni, la nozione di impresa, ai sensi del diritto antitrust, non è conforme a quella appena elaborata richiamando il codice civile.

Per questo bisognerà delinearne i confini e analizzare se, ai sensi del diritto della concorrenza, nazionale e comunitario, il concetto di impresa si possa adattare anche ai liberi professionisti. In caso di risposta affermativa,

¹¹⁷ SALOMONE RICCARDO, FRANCESCO GALGANO, *“Le libere professioni intellettuali”*, Padova, CEDAM, 2010.

¹¹⁸ P. PAUTRIER, *“La concorrenza sleale tra professionisti intellettuali”*

occorrerà valutare le implicazioni che tale analisi può comportare nei casi concreti.

2.2.3.1 LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 2601 C.C.

Al fianco di professioni “protette” o “ordinarie”, si è vista negli ultimi anni l’evoluzione e la nascita progressiva di professioni non riconosciute dall’ordinamento. Tali professioni, nella maggior parte dei casi, hanno dato vita ad autonome associazioni professionali di tipo privatistico, costituendo un vero e proprio mercato economicamente rilevante, costituito di regole e modalità talvolta molto diverse da quelle tradizionali delle professioni ordinarie¹¹⁹.

Nel 2013 ci si pose l’obiettivo di andare a creare uno statuto unitario delle professioni intellettuali, mediante la modifica e l’evoluzione delle c.d. professioni ordinistiche. Si giunse quindi alla legge n. 4/2013, nominata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”¹²⁰.

All’interno di tale legge ci si occupa, a priori, di definire le professioni non organizzate, inquadrandole come quelle professioni che svolgono attività economica, non necessariamente organizzata, che abbia lo scopo di svolgere prestazioni per i terzi. Definisce, inoltre, le modalità con cui tale attività debba essere posta in essere: se non è necessario, come già detto, che sia organizzata, è necessario che sia esercitata abitualmente e prevalente mediante lavoro intellettuale¹²¹.

¹¹⁹ G. COLAVITTI, *Le professioni “non organizzate” e la trasparenza del mercato dei servizi professionali*, in *Previdenza forense*, n. 1 del 2013, p. 80.

¹²⁰ LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4: **Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)**

¹²¹ ART 1, comma 2, LEGGE 4/2013, sulla nozione di professioni non organizzate:

<<l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi

Non essendovi, però, delle fattispecie ben definite di tali “professioni non ordinistiche” e delle delimitazioni normative chiare, non è semplice individuare all’interno del nostro ordinamento giuridico uno strumento che abbia lo scopo di tutelare l’eventuale possibilità che sia messa a rischio la trasparenza del mercato delle professioni intellettuali.¹²²

Sebbene gli artt. 2598 c.c. e seguenti sembrano indirizzati solo agli imprenditori, in realtà la dottrina lo estende anche ai professionisti.¹²³

In particolare, rivolgendo l’attenzione all’articolo 2601 c.c., quest’ultimo si occupa proprio della situazione in cui sia lesa il diritto o pregiudicato l’interesse delle associazioni professionali in materia di concorrenza;

infatti, si afferma chiaramente il fatto che, qualora vi sia una lesione o un pregiudizio, le associazioni professionali e gli enti appartenenti a tali categorie hanno il diritto di esperire l’azione per la repressione della concorrenza sleale.¹²⁴

La norma è chiara, quindi, in generale, nell’affermare che la legittimazione ad agire per la repressione di atti di concorrenza sleale, spetti al concorrente potenzialmente o concretamente danneggiato;

l’emanazione della norma si riferiva inizialmente alle associazioni dotate di soggettività giuridica, al contrario, oggi ci si riferisce alle associazioni di categoria ed agli enti che detengano la rappresentanza volontaria degli iscritti¹²⁵.

Diverse sono le interpretazioni che sono state date in dottrina alla configurazione dell’illecito concorrenziale in merito alle associazioni:

ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

¹²² C. IBBA, *Professione intellettuale ed impresa*, in Riv. dir. civ., 1998, II, pp. 365 ss

¹²³ P. CAVALLARO, *La concorrenza sleale del professionista*, in *Il diritto industriale*, 2002, fasc. 4 (Nota a App. Genova 20 marzo 2002); pp. 736-737;

¹²⁴ ART 2601 c.c.:

“Quando gli atti di concorrenza sleale [2598] pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali e] dagli enti che rappresentano la categoria.”

¹²⁵ AUTIERI, “*La concorrenza sleale*”, in *Tratt. Dir. Priv. Vol XVIII*, Torino, 1983, pag. 355.

la teoria prevalente in dottrina si limita ad individuare una sostituzione processuale, con attribuzione, in via eccezionale, anche alle associazioni della possibilità di esperire azioni per conto degli imprenditori che ne fanno parte, senza chiaramente pregiudicare la qualità degli atti di concorrenza sleale vietati dal codice civile.¹²⁶

La giurisprudenza maggioritaria ritiene, invece, che la norma riconosca alle associazioni la possibilità di porre in essere un'azione per la tutela di interessi di categoria, nel momento in cui tali interessi vengano violati e l'associazione agisca *iure proprio*.¹²⁷ Tale orientamento parte dall'idea che gli atti di concorrenza sleale ricomprendano anche atti che pregiudicano gli interessi di una categoria ben definita, oltre che al singolo imprenditore concorrente.

Nonostante le diverse linee di pensiero, tali tesi concordano in un aspetto centrale: le associazioni sono legittimate ad agire nei confronti degli atti di concorrenza sleale ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni loro cagionati¹²⁸.

Nell'identificazione del danno, coloro a sostegno della teoria dottrinale, ritengono che il danno possa identificarsi con quanto subito personalmente dagli associati, e non dall'associazione in sé; conseguentemente l'associazione avrà l'obbligo di riversare a questi ultimi tali somme¹²⁹.

Al contrario, i sostenitori della seconda tesi ritengono che il danno non si identifichi con quanto subito dagli associati, ma con quanto subito dall'associazione in modo totale e globale.

In tale clima di incertezze e tesi, l'unica certezza sta nell'individuazione delle associazioni cui si applica tale disciplina; il disposto dell'articolo 2601 c.c. evidenzia in modo chiaro e palese che quest'ultima si riferisca ad associazioni imprenditoriali, con esclusione di associazioni dei consumatori.

¹²⁶ VANZETTI, DI CATALDO, “*Manuale di diritto industriale*”, Giuffrè, cit. pag. 21

¹²⁷ G. FLORIDIA, “*Correttezza e responsabilità d'impresa*”, Giuffrè, 1982, cit. pag. 287

¹²⁸ ASCARELLI, *op. cit.*, pag. 264

¹²⁹ G. ALPA, G. CONTE, “*La responsabilità d'impresa*”, pag. 202

2.3 L'ARTICOLO 2598 C.C.

La disciplina codicistica delinea in modo chiaro le tipologie di atti di concorrenza sleale, elencando una serie di fattispecie, definite e non, che, qualora siano poste in essere, sono considerate illecite e conseguentemente possibile oggetto di sanzione.

L'articolo 2598 c.c. si fonda sull'articolo 10 bis¹³⁰ della Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, che mira a garantire una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2.3.1 LA STRUTTURA DELLA NORMA

L'articolo si compone di tre distinte fattispecie, due ben delineate ed una terza più generica. Le prime due, tipiche, comprendono le fattispecie confusorie (di cui al n.1), l'appropriazione di pregi e la denigrazione (di cui al n.2).

La terza può esser considerata una c.d. *clausola generale*, in quanto si definisce come potenzialmente lesivo della concorrenza qualsiasi atto non conforme alla correttezza professionale ed idoneo a ledere l'altrui azienda.

¹³⁰ Art 10 bis Convenzione Unione di Parigi

“I paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2) *Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.*

3) *Dovranno particolarmente essere vietati:*

1. *tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;*

2. *le asserzioni false, nell’esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;*

3. *le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l’attitudine all’uso o la quantità delle merci.”*

Si può quindi dire che all'interno della stessa norma vi siano due distinte parti:

1. Le fattispecie tipiche
2. La clausola generale.

Tale struttura bipartita viene ripresa anche dall'articolo 10 bis della Convenzione d'Unione, che, come il 2598, ritiene impossibile individuare in modo tipico tutti i comportamenti che possano condurre al porre in essere atti di concorrenza sleale, tenendo anche in considerazione una realtà, nonché un mercato, costantemente in evoluzione.

Il primo aspetto su cui si sofferma l'articolo 2598 è la <<contrarietà ai principi di correttezza professionale>>¹³¹, mentre l'articolo 10 bis della convenzione d'Unione esordisce definendo gli atti di concorrenza sleale come <<contrari agli usi onesti in materia industriale e commerciale>>¹³²; la somiglianza tra i due è notevole nonché utile a comprendere il modo in cui è fondamentale soffermarsi sul rispetto di tali principi ai fini dell'individuazione di determinate pratiche scorrette.

È importante, inoltre, analizzare il rapporto intercorrente tra queste due parti della stessa norma, così diverse ma allo stesso tempo così strumentali l'una all'altra.

A tal proposito, non poche sono state le tesi e i filoni di pensiero che se ne sono occupati.

Se dubbi non ci sono in merito alla necessaria presenza del pregiudizio ai fini della configurazione della fattispecie lesiva e conseguentemente sleale, più dubbie sono le diverse interpretazioni tra le molteplici presenti.

Tra queste in particolare, ne spiccano due:

la prima, sulla base della quale è essenziale effettuare una lettura della norma in senso unitario, considerando i numeri 1 e 2 dell'articolo come esplicazione delle fattispecie tipiche, rafforzativo di quanto espresso nel numero 3 come

¹³¹ Art 2598 c.c.

¹³² Art 10 bis convenzione d'Unione

regola generale, ed il numero 3 come delincente le caratteristiche generali degli atti c.d. sleali.¹³³ In questa ipotesi, l'interprete non avrà margine di errore per determinate fattispecie che, se non rientranti espressamente in quelle c.d. tipiche, rientreranno in quella generale, comunque ampia espressione delle tipiche¹³⁴.

La seconda interpretazione maggioritaria che vede il suo sviluppo principale nella giurisprudenza prevede che il numero 3 dell'articolo 2598 abbia una mera funzione residuale e, conseguentemente, non è necessario accertare che vi sia una sorta di compatibilità con le prime due fattispecie, né una eventuale illiceità delle prime due. Di conseguenza, è preclusa l'automatica sussumibilità dei comportamenti ai sensi della clausola generale, eccetto nei casi in cui vi siano elementi che portino a comprendere l'avvenuta violazione della correttezza professionale.¹³⁵

2.4 LE FATTISPECIE TIPICHE

2.4.1 LA PREMESSA

Le fattispecie tipiche di cui all'articolo 2598 c.c. hanno l'obiettivo di restringere l'ambito di incertezza e di discrezionalità presenti nella clausola generale. Tali fattispecie sono nominate a seguito di una premessa: il fermo restare delle disposizioni riguardanti la tutela dei segni distintivi e di brevetto.

Con tale incipit, la norma vuole tutelare i diritti insiti ai segni distintivi, di cui agli articoli 2563, 2568 e 2569. Si dà quindi per scontato che, fermo restando diritti quali il diritto di esclusività¹³⁶, che preserva un marchio già registrato

¹³³ LIBERTINI, *“I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale”*, Giuffrè, 2014, cit pag. 520.

¹³⁴ VANZETTI, DI CATALDO, *“Manuale di diritto industriale”*, Giuffrè, cit. pag. 26

¹³⁵ Cass 10 novembre 1994 n. 9387

¹³⁶ ART 2569 c.c.: “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (1). In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571(2).”

da eventuali abusi o copie, siano previste le fattispecie tipiche. Tale tutela dei segni distintivi verrà poi richiamata all'interno delle singole fattispecie e propriamente collocata all'interno di queste in base al singolo caso.

2.4.2 LE FATTISPECIE

Tali fattispecie sono:

- gli atti di confusione (al numero 1)
- gli atti di denigrazione e l'appropriazione di pregi altrui (al numero 2).

Al numero 3, invece, la clausola generale dispone che <<compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda>>¹³⁷.

Con riferimento alle fattispecie tipiche, è scontato che al loro interno siano ricomprese la scorrettezza professionale e l'idoneità a danneggiare i concorrenti, così come previsto al numero 3 dello stesso articolo. Al contrario di quest'ultimo, però, nelle fattispecie tipiche non sarà necessario addurre alcuna prova della sussistenza di tali caratteristiche, e di conseguenza non vi sarà la necessità del giudice di controllare l'effettiva scorrettezza dell'atto posto in essere, in quanto il legislatore avrà già provveduto a qualificare tali caratteristiche come presenti nella fattispecie tipica. È come se il legislatore, mediante l'enunciazione di tali fattispecie, avesse effettuato un controllo a priori.¹³⁸

2.4.3 GLI ATTI DI CONFUSIONE

Per l'articolo 2598 numero 1, compie atti di concorrenza sleale chi cerca di porre in essere uno stato di confusione all'interno del consumatore, mediante l'utilizzo improprio di segni distintivi altrui o chi imita servilmente i prodotti altrui.¹³⁹

¹³⁷ N°3 articolo 2598 c.c.

¹³⁸ G. CAMPOBASSO, "Diritto Commerciale", vol. 1, 7° edizione, cit. pag. 250

¹³⁹ 2598 numero 1:

"usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da

In linea generale, non è illecito cercare di attrarre a sé clientela, ma è illecito farlo mediante l'inganno del pubblico, scaturito dall'eventuale uso di mezzi impropri.

La "slealtà" in questo caso sta proprio nello sfruttamento di popolarità e successo altrui, conquistato onestamente mediante l'attività di un altro imprenditore all'interno del mercato. La disciplina concorrenziale può essere considerata una integrazione vera e propria della disciplina che tutela marchi e brevetti, infatti ci si tiene a precisare che questa non debba degenerare nell'estensione della portata di tali diritti.¹⁴⁰

La norma prevede all'interno degli atti confusori in particolare due pratiche che potrebbero mirare alla confusione del cliente:

1. L'uso di nomi o segni distintivi tipici e non
2. L'imitazione servile

2.4.3.1 L'USO DI NOMI O SEGNI DISTINTIVI

Quando si fa riferimento ai segni distintivi, si includono tanto quelli tipici (ditta, marchio ed insegna), quanto quelli atipici. Quando si tratta di segni distintivi atipici, però, il valore del segno che si vuole proteggere potrà esser fatto valere esclusivamente mediante la disciplina della concorrenza sleale.¹⁴¹

Nel momento in cui si va ad effettuare una analisi per comprendere effettivamente se sia stata posta in essere una fattispecie confusoria, è importante distinguere i possibili avvenimenti sulla base che si tratti effettivamente di segni distintivi oppure opere che rientrino nella disciplina dei brevetti.

Nella prima ipotesi, essendo ben chiaro l'oggetto e lo scopo di tali segni, non ci sono grandi difficoltà nell'individuazione di un'eventuale fattispecie confusoria; al contrario, nel secondo caso, vi sarà maggiore difficoltà nell'individuazione. Per consentire, quindi, una facilitata interpretazione delle singole situazioni, la norma è molto precisa nell'analisi delle ipotesi,

altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;"

¹⁴⁰ ASCARELLI, op. cit., pag 186-187

¹⁴¹ AUTERI, "La concorrenza sleale", p. 374.

ponendo in un unico “gruppo” quelle accomunate dalla concreta idoneità a generare confusione nel consumatore in base alla provenienza del prodotto;

Si parla in tal caso di confusione per origine; nel momento in cui si produce confusione si porta a credere ai consumatori, mediante l’atto confusorio, che un determinato prodotto o una determinata attività provenga da un certo imprenditore quando, in realtà si deve ricondurre ad un altro¹⁴².

La legge aggiunge, sempre internamente al numero 1, una clausola generale, che include il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Considerando che tali elementi sono insiti anche nelle fattispecie tipicamente enunciate, tale previsione non va a compromettere né a contraddire la totalità della norma.¹⁴³

La ratio degli atti confusori si esplica nella volontà di consentire all’imprenditore di essere riconosciuto per i propri meriti e per le proprie attività, impedendo che altri concorrenti possano appropriarsi, in modo illecito, di qualità che non gli appartengano, nonché di notorietà acquisita sul mercato dagli altri imprenditori¹⁴⁴.

Affinché, però, si possa individuare una fattispecie confusoria, è necessaria l’emersione di un presupposto principale, ossia la sopra citata riproduzione illecita di segni distintivi di concorrenti diversi da colui che la pone in essere; a tale presupposto se ne affianca un secondo, che consiste nella c.d. capacità distintiva del segno.

L’illecito che consegue al porre in essere un atto confusorio è inserito nella categoria dei c.d. illeciti di pericolo. Per illecito di pericolo si intende una tipologia di illecito in cui l’offesa si pone in essere nel momento in cui un determinato bene sia messo in pericolo, per cui sussiste una tutela anticipata. Nel caso di specie, è sufficiente la mera confondibilità, cioè il rischio di confusione sulla base del singolo caso¹⁴⁵;

¹⁴² G. ALPA, G. CONTE, *op. cit.* pag. 211

¹⁴³ AUTERI, “*La concorrenza sleale*”, p. 375

¹⁴⁴ G. GHIDINI, “*Della concorrenza sleale*”, Giuffrè, 1991, cit. pag. 111

¹⁴⁵ Cass, 4 giugno 2008, n. 14793, Foro.it

il giudizio per l'accertamento di tale confusione prende il nome di "giudizio di confondibilità". Tale giudizio viene svolto partendo da tre punti di riferimento:

- a) L'ordinaria diligenza ed attenzione del consumatore;
- b) Il sentore che il segno provoca sul consumatore;
- c) Un esame sintetico¹⁴⁶.

La rapidità e la sinteticità dell'esame è data dal fatto che nella scelta del consumatore non vi sia una pignola attenzione seguita eventualmente tra una comparazione con i prodotti, ma alla base dell'esame vi è la generale impressione che un consumatore ha di un determinato prodotto.¹⁴⁷

2.4.3.1.1 segue: i segni distintivi nelle fattispecie confusorie

Nonostante la citazione esclusivamente iniziale dei segni distintivi nelle prime righe del numero 1, questi sono il fulcro delle fattispecie confusorie, in quanto non solo espressione degli imprenditori ma elemento di individuazione degli stessi.¹⁴⁸

Come precedente sottolineato, tutti i segni distintivi possono costituire oggetto di atti confusori, ma è necessario che tali segni abbiano dei requisiti facilmente individuabili; tra questi troviamo la c.d. capacità distintiva, l'uso effettivo, la novità del segno.

Per capacità distintiva si intende il potere effettivo del segno rispetto a tutti gli altri: questa indica in che misura il segno sia riconoscibile dai concorrenti e dai consumatori; è anche sulla base di tale capacità che un marchio riesce ad acquisire notorietà e/o fama. A prescindere dal fatto che quest'ultimo sia un marchio forte o debole, è necessario che riesca a consentire l'immediata individuazione al pubblico dei beni prodotti¹⁴⁹.

Rilevante, inoltre, è il c.d. uso effettivo del segno. Per uso effettivo si intende l'utilizzo effettivo che viene rilevato di uno specifico segno in un paese, in un

¹⁴⁶ G. ALPA, G. CONTE, *op. cit.* pag 211

¹⁴⁷ Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2014, *De Jure*

¹⁴⁸ G. ALPA, G. CONTE, "*La responsabilità d'impresa*", p.212

¹⁴⁹ VANZETTI, DI CATALDO, "*Manuale di diritto industriale*", Giuffrè, cit.

determinato prodotto, tale da essere noto almeno alla maggior parte del pubblico.

Infine, l'ultimo requisito centrale è la novità; è fondamentale che quest'ultimo si distingua da tutti i segni precedentemente utilizzati, e che quindi acquisisca notorietà sulla base di una differenziazione rispetto agli altri competitors.¹⁵⁰

I presupposti, quindi, di cui all'articolo 2598 c.c. sono essenziali ai fini non solo della rilevazione di un atto confusorio, bensì anche dell'eventuale punibilità di tale azione: non tutti gli atti anche apparentemente confusori, sono punibili nel momento in cui non sussista una concreta possibilità di confusione, che è rinvenibile solo da un'analisi dei presupposti elencati all'articolo. Tale punibilità avverrà infatti solo nel caso in cui sia stato utilizzato da un autore un marchio già noto nello stesso ambito territoriale di colui che non solo l'ha reso noto ma l'ha utilizzato per primo.¹⁵¹

2.4.3.2 L'IMITAZIONE SERVILE

Ulteriore fattispecie di atto confusorio è l'imitazione servile. Anche in questo caso i segni distintivi giocano un ruolo importante.

Con tale formula ci si riferisce alla riproduzione pedissequa, appunto "servile", dei prodotti altrui. Incorrere nell'illecito non è in questo caso difficile: non è necessario che avvenga la riproduzione del prodotto o del segno distintivo in ogni sua parte, bensì è sufficiente che avvenga la riproduzione dell'elemento centrale che porta al riconoscimento del prodotto nonché della sua notorietà;

a prova di ciò il fatto che non porta a commettere illecito la riproduzione in modo pedissequo elementi interni, non visibili, che semplicemente aiutano per la produzione del prodotto finale, in quanto in tale "copia" non sussiste la volontà di ledere un altro imprenditore concorrente o di appropriarsi di

¹⁵⁰ ALPA, CONTE, *op.cit.*

¹⁵¹ GHIDINI, "Della concorrenza sleale", Giuffrè, 1991, cit. pag 142 ss

elementi non propri.¹⁵² È altrettanto considerata lecita l'imitazione di un prodotto di un altro competitor, ma solo nel momento in cui il prodotto frutto dell'imitazione sia caratterizzato da elementi che siano differenti da quelli principali del prodotto "imitato", al fine di sottolineare ancor più evidentemente la volontà di non creare confusione¹⁵³. L'imitazione deve riguardare elementi formali non "necessari", bensì "caratterizzanti", idonei a consentire la distinzione di un prodotto autentico da uno che ne sia la mera imitazione.

Essendo l'imitazione servile parte delle fattispecie tipiche di cui al numero 1 dell'articolo 2598 c.c., anche in questo caso sarà necessario il concreto rischio di confondibilità ai fini della configurazione dell'illecito.

Un caso dibattuto in dottrina è quello che vede protagonista il c.d. *falso voluto*.

Con tale espressione¹⁵⁴ ci si riferisce alla situazione in cui l'acquirente sia consapevole di aver acquistato un prodotto frutto di un'imitazione servile.

Parte della dottrina ritiene che in tal caso, l'illecito non sia integrato, in quanto il motivo che sarebbe alla base dello stesso, ossia la confondibilità, verrebbe meno, essendo l'acquirente pienamente a conoscenza del fatto che non vi sia originalità piena nel prodotto del venditore.

Altra parte di dottrina, invece, introduce due casistiche: quella del post-sale confusion, che si contrappone a quella del pre-sale confusion.

Con la post-sale confusion si ritiene che sussista il rischio che la confusione si produca a danno di un terzo. Con la pre-sale, come è intuibile dalla dicitura, si intende invece una tipologia di potenziale confusione che precede il momento della effettiva vendita del prodotto; si parla di una confusione che viene a crearsi mediante l'utilizzo di involucri o confezioni che siano simili

¹⁵² Cassazione, 12 febbraio 3478, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, 6, II, 584.

¹⁵³ Sent Tribunale di Milano, 27 nov 2017

"Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficiente allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva..."

¹⁵⁴ GHIDINI, *Della concorrenza sleale*", Giuffrè, 1991, cit. pag 176

se non identiche ad altre. Questo fenomeno prende si fonda su quello del c.d. *look alike*¹⁵⁵.

2.4.3.3 ALTRE FATTISPECIE CONFUSORIE

La conclusione dell'articolo 2598 numero 1 prevede un'ultima fattispecie, residuale, che afferma che rientra nelle fattispecie confusorie qualsiasi atto *<<idoneo a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente>>*.¹⁵⁶ Si tratta di una fattispecie atipica volta ad individuare caratteri generali di comportamenti confusori non rientranti delle fattispecie delineate sino a questo momento.

Considerando che la maggioranza delle fattispecie confusorie è riconducibile ai segni distintivi, sono poche le fattispecie atipiche, nonché inusuali.¹⁵⁷

Lo scopo principale è che il cliente non venga tratto in inganno.

Proprio perché la maggior parte delle fattispecie rientrano in quelle tipiche, sono state previsti alcuni esempi per rendere maggiormente l'idea di atipicità in questo contesto.

2.5 LA DENIGRAZIONE E L'APPROPRIAZIONE DI PREGI

Il numero 2 dell'articolo 2598 delinea un'ulteriore fattispecie di atti di concorrenza sleale; individua, infatti, la casistica in cui vi siano due ipotesi

¹⁵⁵ G. ALPA, G. CONTE, op. cit., pag. 217

¹⁵⁶“ART 2598 NUMERO 1

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;”

¹⁵⁷ VANZETTI, DI CATALDO op. cit. pag. 73

distinte tra loro, ma che vengono erroneamente trattate insieme in quanto si pensava esserci complementarità tra queste.¹⁵⁸

Queste ipotesi sono:

1. La denigrazione;
2. L'appropriazione di pregi altrui.

Tali comportamenti condividono una natura di tipo decettivo¹⁵⁹, volta quindi a trarre in inganno un terzo soggetto, in questo caso il consumatore; la differenza nel perseguire tale obiettivo si rinviene nel *modus operandi*, in quanto nel momento in cui si parla di denigrazione, si avrà la comunicazione ai terzi di notizie di altri imprenditori in modo tale da screditarli e conseguentemente da fargli preferire i propri prodotti, al contrario se si parla di appropriazione di pregi altrui, si mostreranno come proprie delle qualità ai terzi che in realtà appartengono ad altri imprenditori, appropriandosene.¹⁶⁰

2.5.1 LA DENIGRAZIONE

Si parla di denigrazione quando si tende a porre in cattiva luce i concorrenti, contemporaneamente con la vanteria. Prima di entrare nel cuore dell'analisi di tali fattispecie è importante soffermarsi sul testo della disposizione:

prima di tutto la norma parla di <<*discredito*>>¹⁶¹, sottolineando in tal modo la necessità di una pubblicità negativa nei confronti di un altro imprenditore in modo tale da generare una <<*perdita di credito*>>¹⁶²; ma termine ancor più rilevante è il verbo utilizzato <<*diffonde*>>¹⁶³.

Tale termine ha scisso la dottrina in merito a quando effettivamente si possa configurare tale fattispecie sulla base della comunicazione della notizia. Parte della dottrina afferma che, sul tenore letterale dell'articolo, si configuri nel

¹⁵⁸ VANZETTI, DI CATALDO, “*Manuale di diritto industriale*”, Giuffrè, cit. pag. 77

¹⁵⁹ G. CAMPOBASSO “*Diritto commerciale*”, vol.1, cit. pag 252

¹⁶⁰ G. ALPA, G. CONTE, “*La responsabilità di impresa*”, p. 224

¹⁶¹ Art 2598 n°2 c.c.

¹⁶² Vanzetti, Adriano, and Vincenzo Di Cataldo. *Manuale di diritto industriale*. Ottava edizione. Milano: Giuffrè, 2018, cit. pag. 78

¹⁶³ ART 2598 c.c. numero 2:

“2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente”

momento in cui una notizia o una informazione sia comunicata ad un numero indeterminato nonché plurimo di soggetti¹⁶⁴.

Parte minoritaria della dottrina riteneva che si configurasse la fattispecie semplicemente mediante l'avvenimento della comunicazione nei confronti di una sola persona, generando già in questo modo un illecito concorrenziale¹⁶⁵.

Oggetto della denigrazione, ai fini dell'integrazione dell'illecito, devono essere notizie o apprezzamenti che conducano ad un danno concorrenziale, non necessariamente attinenti solo all'attività o al prodotto dell'imprenditore, ma possono riguardare anche la persona dello stesso. Tale configurazione personale non è stata sin da subito accettata, ma, dopo molti anni, ad oggi si prevede che possa integrare l'illecito anche l'informazione attinente alla persona dell'imprenditore tale da scoraggiare i clienti dall'intrattenere rapporti con questo; deve essere una informazione tale da portare il cliente a comprendere che il le azioni personali dell'imprenditore abbiano altrettanto un impatto a livello imprenditoriale e lavorativo¹⁶⁶.

Due sono le tecniche attraverso cui si esplica la denigrazione:

1. Le diffide
2. La pubblicità comparativa

2.5.1.1 LE DIFFIDE

La denigrazione in senso stretto può avvenire anche mediante le diffide, con lo scopo di screditare la reputazione commerciale di un imprenditore. Le diffide consistono nella diffusione della notizia che vede protagonista di procedimenti giudiziari il proprio concorrente, accusato di aver tenuto comportamenti non etici dal punto di vista imprenditoriale.

¹⁶⁴ In dottrina: ASCARELLI, *op. cit.* pag 242. In giurisprudenza: Cass 30 maggio 2007 n. 12681, *in Riv. Di dir. Ind.*, 2008.

¹⁶⁵ VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 79

¹⁶⁶ CONCORRENZA SLEALE PER DIFFAMAZIONE E DENIGRAZIONE, https://www.laleggepertutti.it/470446_concorrenza-sleale-per-diffamazione-e-denigrazione-ultime-sentenze , 22 Feb. 2021

È chiaro che, qualora la notizia sia diretta esclusivamente alla parte oggetto di tale procedimento, non comporterà illiceità; quest'ultima sussisterà esclusivamente nel caso in cui il messaggio venga reso noto anche ai terzi, con l'implicito scopo di porre in cattiva luce l'imprenditore concorrente.¹⁶⁷

In linea generale, possiamo affermare che sussisterà sicuramente illiceità nel momento in cui la diffida sia priva di fondamento. È considerata, però, del tutto lecita la pubblicazione di provvedimenti, purché diffusi in modo veritiero e corretto.¹⁶⁸

2.5.1.2 LA PUBBLICITA' COMPARATIVA

Una delle fattispecie più tipiche di denigrazione è la comparazione. Per comparazione si intende il raffronto tra più singoli elementi di carattere oggettivo. Nello specifico, la pubblicità comparativa, in base alla modalità di avvenimento, si può dividere in tre tipologie¹⁶⁹:

1. Pubblicità comparativa diretta;
2. Pubblicità comparativa indiretta;

La stessa pubblicità comparativa diretta può avvenire in due modi: o menzionando apertamente i prodotti concorrenti, in modo quindi nominativo ed esplicito oppure ancora con il riferimento ad elementi tipicamente appartenenti ad un determinato prodotto tali da far comprendere il riferimento a quest'ultimo.

La pubblicità comparativa indiretta, invece, consiste in un giudizio esplicito indiretto che ha lo scopo di indebolire la posizione del competitore; in questo caso non si farà un riferimento preciso ad un altro imprenditore, bensì ci si riferirà a tutta la categoria dei competitors di un determinato prodotto, attraverso, quindi, elementi pubblicitari che vogliano sminuire tutti gli altri.

¹⁶⁷ VANZETTI, DI CATALDO, op. cit. pag. 89

¹⁶⁸ Cassaz., "Diritto e giustizia online", 20 marzo 2009, n. 6865

¹⁶⁹FUSI, M., TESTA, P., COTTAFIVI, P., (2000). "Le nuove regole per la pubblicità comparativa". Milano, Italia: Christian Marinotti Edizioni.

Per la legge italiana e per la normativa antitrust, effettuare pubblicità a livello imprenditoriale (c.d. *advertising*), ponendo a confronto diversi brand o diversi competitors, è consentito nel momento in cui il cliente non sia indotto in errore o le altre imprese non siano danneggiate.¹⁷⁰

Anche a livello europeo ci si è impegnati a definire la pubblicità comparativa; infatti l'articolo 2 lettera d) del Decreto legislativo 145/2007, che attua la Direttiva **2005/29/CE e che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole**, la definisce come “qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”.¹⁷¹

Come detto precedentemente, quindi, la pubblicità comparativa non è in ogni caso da considerarsi come illecita, infatti, nei casi in cui questa non miri a sminuire i competitors ed a non ingannare i consumatori è assolutamente consentita.

2.5.1.2.1 LA PUBBLICITA' IPERBOLICA (O SUPERLATIVA)

La seconda tecnica di denigrazione è la c.d. pubblicità iperbolica. Con tale tipologia di pubblicità, si mira a far credere ai consumatori di essere gli unici a possedere determinati prodotti con determinate qualità, che non si troverebbero in nessun altro concorrente.

Con tale modalità, si va implicitamente a comunicare al consumatore la mancata validità dei prodotti altrui, ledendo il gioco della concorrenza. La pubblicità iperbolica si ha mediante l'utilizzo di un linguaggio tale da non lasciar dubbi al cliente del fatto che non esista prodotto migliore di quello pubblicizzato, implicitamente affermando che i prodotti degli altri concorrenti non abbiano tali qualità.¹⁷²

¹⁷⁰ DE CRISTOFORO G., “Diritto della pubblicità: tutele e contenzioso.” Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

¹⁷¹ D.lgs 145/2007, < <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=ddbe3e6d-6835-4d1e-8aac-f20d67d4b0f4&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa>>

¹⁷² TRIPODI, E. M., BELLI, C., & ADAMO, A. (2008). *Codice del consumo: commentario del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pag 145, in particolare nota 46

Esempi di pubblicità iperbolica sono rinvenibili nell'utilizzo di espressioni quali "il migliore", "il solo", "l'insuperabile".

2.5.2 L'APPROPRIAZIONE DI PREGI ALTRUI

Nella seconda parte del numero 2, si rinviene la fattispecie di appropriazione di pregi altrui, che si configura nel momento in cui un imprenditore si appropri di specifici pregi, di cui non dispone, appartenenti ad altro imprenditore, dichiarandoli propri.¹⁷³ In concreto, consiste in una dichiarazione mendace.

Il danno potenziale, a differenza della fattispecie di cui al numero 1 dello stesso articolo, si realizza non confondendo il consumatore, bensì inducendolo a credere che determinati pregi, essenziali ai fini dell'acquisto di un prodotto, appartengano ad un imprenditore che in realtà non li possiede; si vuole quindi ingenerare una falsa convinzione.¹⁷⁴

Sia in giurisprudenza¹⁷⁵ che in dottrina¹⁷⁶ si è consolidata l'idea che per "pregi" si intendano le caratteristiche dell'impresa e dei suoi prodotti, in modo tale da essere preferita ad altra che produce gli stessi beni e servizi, e che siano altrettanto peculiari per il cliente.

Altro elemento importante è il fatto che il determinato pregio di cui un imprenditore si appropria in modo mendace appartenga effettivamente ad un altro imprenditore; è così che si distingue questa fattispecie da quella del c.d. *mendacio concorrenziale*¹⁷⁷, che contiene esclusivamente una falsità di attribuzione di pregi.

Così come la denigrazione, anche l'appropriazione di pregi altrui si realizza mediante delle tecniche; queste sono:

1. La pubblicità parassitaria;

¹⁷³ "APPROPRIAZIONE DI PREGI ALTRUI", da la rivista "Il societario", <<https://ilsocietario.it/articoli/news/l-appropriazione-di-pregi-altrui-ivi-incluso-il-carnet-di-clienti>>

¹⁷⁴ G. ALPA, G. CONTE, *op. cit.*, pag. 230

¹⁷⁵ Sent. Tribunale di Torino 29 gennaio 2007, da *Giur.it*

¹⁷⁶ ASCARELLI, *op. cit.*, pag. 236-237

¹⁷⁷ VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 100

2. La pubblicità per riferimento (o agganciamento).

La pubblicità parassitaria consiste, quindi, nella falsa attribuzione a sé stessi di qualità positive che in realtà appartengono ad altri imprenditori.

La pubblicità per riferimento, invece, mira ad illudere il consumatore che i propri prodotti siano analoghi a quelli di un altro imprenditore, segnalandolo espressamente oppure implicitamente. Fine ultimo di tale tipo di pubblicità è quello di sfruttare a proprio vantaggio l'altrui notorietà¹⁷⁸.

Per quanto tanto la denigrazione quanto l'appropriazione di pregi altrui vedano una soluzione nell'articolo 2598 del codice civile, non tutti sono legittimati attivamente allo stesso modo. Non sempre è facile tracciare una linea ben definita tra le due fattispecie ma la regola generale prevede che nel caso di denigrazione, sarà legittimato ad agire il solo imprenditore usurpato; al contrario, in caso di appropriazione di pregi altrui, potranno agire tutti gli imprenditori pregiudicati¹⁷⁹.

2.6 LE FATTISPECIE ATIPICHE DI CONCORRENZA SLEALE

(2598 n 3 c.c.)

L'articolo 2598 si conclude con l'enunciazione della precedentemente citata clausola generale¹⁸⁰, che prevede, nonostante la sua generalità, due caratteristiche che, qualora presenti, entrano nelle fattispecie di atti di concorrenza sleale.

Queste due caratteristiche, in particolare, consistono nella violazione dei principi della correttezza professionale e nel danneggiamento dell'altrui azienda. Come già detto, il numero 3 si attua in ipotesi rare, in quanto nella maggior parte dei casi, le fattispecie ed i comportamenti illeciti rientrano nelle ipotesi tipiche.

¹⁷⁸ G. CAMPOBASSO, *“Diritto commerciale*, vol 1, cit. pag. 253

¹⁷⁹ GHIDINI, *op.cit.*, 260-261

¹⁸⁰ ART 2598 numero 3:

“3) Colui che si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”

Mediante questa clausola generale si dà al giudice una maggiore discrezionalità nel decidere se imputare alcuni atti a tale clausola generale.

2.6.1 I “PRINCIPI DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE”

La norma al 2598 c.c. al comma 3 rinvia espressamente ai <<*principi di correttezza professionale*>>¹⁸¹, facendo credere nell’esistenza di una serie di norme codificate, esterne al codice civile.

In realtà non esiste un codice di norme in merito alla la correttezza professionale, bensì è arduo compito esclusivamente dell’interprete andare ad individuare comportamenti potenzialmente lesivi e, quindi, di attribuire un contenuto alla formula descritta dall’articolo.

Anche in questo caso diverse sono le teorie ed i filoni di pensiero in merito. Alcuni hanno ricollegato immediatamente la formula dell’articolo 2598 a quella dell’articolo 10 bis della Convenzione dell’Unione, che richiama espressamente gli “usi”; pensiero primario era quindi stato che mediante delle “consuetudini giuridiche”, si potessero identificare i comportamenti leciti e non.

V’era, addirittura, chi richiamava il c.d. buon costume commerciale, riferendosi alle regole morali appartenenti al mondo imprenditoriale.

Tale interpretazione non è reputata accettabile, proprio perché non esistono delle c.d. consuetudini giuridiche e, in più, la Convenzione tratta di “usi onesti”, accezione totalmente diversa da quella che si vuole intendere quando si menziona la “correttezza”, che ha al suo interno un giudizio di valore.¹⁸²

La giurisprudenza, al contrario, ritiene che con tale formula la legge da riferimento <<*ad un principio etico universalmente seguito dai commercianti sì da divenire costume*>>¹⁸³, così come disposto dalla Corte di Cassazione.

¹⁸¹ Art 2598 n°3 c.c.

¹⁸² VANZETTI, DI CATALDO, op. cit. pag. 30

¹⁸³ Rizzet, Alfredo Robino. “Sezione I Civile; Sentenza 31 Luglio 1957, n. 3270; Pres. Oggioni P., Est. Fresa, P. M. Toro (Concl. Conf.); Salengo Ed Altri (Avv. Ferri, Greco, Barbieri) c. Ditta E. Ivaldi (Avv. Nicolò, Franceschelli).” *Il Foro Italiano* 81 (1958): 1287/1288-1293/1294. <http://www.jstor.org/stable/23148576>.

Da tale formula emerge la volontà della giurisprudenza di ancorarsi a dei comportamenti etici. Nonostante ciò, la formula non è chiara, in quanto la discrezionalità dell'interprete sarebbe troppo estesa.

È per tale motivo che la giurisprudenza si pone l'obiettivo di conciliare l'"uso" con la valutazione "morale" di esso da parte degli interessati, riscontrando però nelle successive pronunce addirittura delle contraddizioni¹⁸⁴; esempio lampante è la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che, nel definire la correttezza professionale, dispone che *«Il concetto di correttezza professionale non si identifica con quello di conformità ad una consuetudine storicamente determinata, ma va inteso nel senso di aderenza ad un principio etico universalmente seguito dalla categoria dei commercianti, con la conseguenza che la diffusione di un dato comportamento nella concorrenza fra imprese non implica necessariamente che esso debba essere valutato come corretto»*¹⁸⁵.

Il fulcro si sposta nei confronti dell'elemento etico, che in questo contesto pare emergere maggiormente rispetto al consuetudinario. Si fa quindi riferimento ai principi etici del commerciante medio, con tali individuando la correttezza professionale come esplicazione della moralità imprenditoriale¹⁸⁶. Un ulteriore, nonché più recente, macro filone vede la clausola generale come capace di auto integrarsi mediante il collegamento con i principi generali dell'ordinamento¹⁸⁷.

Tale concezione si fonda quindi sul fatto che non è necessario andare a guardare a norme esterne o a norme istituite appositamente in vista di tali principi di correttezza professionale, bensì è sufficiente attenersi alle norme presenti nell'ordinamento, che già si occupano di tutelare la concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato.¹⁸⁸

¹⁸⁴ PALAZZO, A. SASSI, F. SCAGLIONE, *“Permanenze dell'interpretazione civile”*, cit. pag. 208

¹⁸⁵ In giurisprudenza App Milano, 16 gennaio 1981, in Riv. Dir. Ind., 1982, II, p. 306

¹⁸⁶ VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, pag.28

¹⁸⁷ LIBERTINI, *“I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale”*, Giuffrè, 2014, pag. 514

¹⁸⁸ G. ALPA, G. CONTE, *“La responsabilità d'impresa”*, Giuffrè, Milano, 2015, cit. pag. 207

2.6.2 LE FATTISPECIE

Distinguiamo, tra le molteplici, sei categorie principali di condotte illecite¹⁸⁹:

1. la pubblicità ingannevole; 2. lo storno di dipendenti; 3. la concorrenza di ex collaboratori; 4. il boicottaggio; 5. la concorrenza parassitaria; 6. Il dumping.

2.6.2.1 LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE

La pubblicità ingannevole è una fattispecie che è possibile valutare insieme al sopra citato mendacio concorrenziale. Il mendacio concorrenziale consiste nell'attribuzione di pregi ai propri prodotti. Mediante la pubblicità ingannevole, come si può desumere, si inganna il consumatore inducendolo a credere nell'esistenza di pregi e caratteristiche in realtà inesistenti.

La differenza principale con l'appropriazione di pregi sta nel fatto che nessuno possenga tali pregi, ma siano totalmente inventati.

Illecita, quindi, sarà non solo la pubblicità che mira ad ingannare il competitor, ma anche la pubblicità volta a dare una idea falsa al pubblico delle proprie qualità.¹⁹⁰

2.6.2.2 LO STORNO DEI DIPENDENTI

Lo storno dei dipendenti si esplica nella appropriazione di dipendenti o di personale in generale particolarmente qualificato, che garantisce un apporto notevole all'imprenditore, che appartengano ad un concorrente. Requisito fondamentale affinché si identifichi tale casistica è la presenza dello scopo di danneggiare i concorrenti ed avvantaggiarsi delle capacità dei dipendenti altrui.¹⁹¹

¹⁸⁹ G. ALPA, G. CONTE, *op. cit.*, pag. 233

¹⁹⁰ G. CAMPOBASSO, *"Diritto commerciale"*, vol 1, cit. pag. 255

¹⁹¹ "Storno di dipendenti e violazione di informazioni riservate: brevi osservazioni alla luce degli ultimi orientamenti del tribunale di Torino", in [Foro padano: 77, 1, 2021][Pisa : Fabrizio Serra, 2021.]-
<http://digital.casalini.it/10.19272/202104701006>

Individuare le fattispecie di storno non è semplice, in quanto in linea di principio l'imprenditore, ai sensi dell'articolo 2082 c.c.¹⁹²., svolge un'attività economica organizzata, quindi vige la totale libertà di organizzare i propri dipendenti e la propria attività come meglio ritiene. Ai fini dell'individuazione dei casi di storno dei dipendenti, vi sono due orientamenti:

- Un primo orientamento ritiene che lo storno dei dipendenti si integri nel momento in cui sia posto in essere con modalità che non rispettino i principi di correttezza professionale. Si guarderebbe quindi alla modalità di esecuzione;¹⁹³
- Un secondo, invece, ritiene che lo storno dei dipendenti si integri nel momento in cui il fine ultimo dell'imprenditore sia quello di sottrarre volontariamente un dipendente ad altro imprenditore ai fini di ledere quest'ultimo nonché la sua attività di impresa. Si guarderebbe quindi al c.d. "*animus nocendi*" dell'imprenditore¹⁹⁴.

Prevale, ad oggi, la tesi maggiormente soggettiva che vede protagonista l'*animus nocendi*, per tale intendendosi anche il più semplice modo di nuocere, che sia mediante confusione o mediante lo storno dei dipendenti.¹⁹⁵

2.6.2.3 LA CONCORRENZA DI EX COLLABORATORI

In generale, si può affermare che, nel caso in cui non vi sia alcun patto di non concorrenza, non sia necessariamente considerata come illecita la concorrenza di ex collaboratori. Si vedrà l'illiceità nel momento in cui il tutto si manifesti come una manovra che abbia l'obiettivo di danneggiare la controparte¹⁹⁶.

¹⁹² ART 2082 c.c.:

"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"

¹⁹³ AUTIERI, *op. cit.*, pag. 406

¹⁹⁴ Sent. Cassazione n. 20228 del 4 sett. 2013

¹⁹⁵ DALLE VEDOVE, "*Storno di dipendenti e possibili rimedi*", in Riv. Dir. Ind.

¹⁹⁶ G. ALPA, G. CONTE *op. cit.*, pag. 238

2.6.2.4 IL BOICOTTAGGIO

In generale, si configura il boicottaggio quando si mira ad ostacolare l'attività altrui sul mercato. Il boicottaggio si può distinguere in:

1. boicottaggio primario
2. boicottaggio secondario

Ed ancora

1. boicottaggio individuale
2. boicottaggio collettivo.

Il boicottaggio primario si esplica nel rifiuto ingiustificato di fornimento da parte di una impresa con una posizione rilevante all'interno del mercato o di un gruppo di imprese, che abbiano l'obiettivo di escludere la parte, in questo caso, lesa. Il boicottaggio secondario, al contrario, consiste in una condotta commissiva, in cui si richiede espressamente a terze parti di non intrattenere rapporti commerciali con l'impresa, nel caso di specie, boicottata¹⁹⁷. In alcuni casi tali comportamenti possono essere realizzati anche con violenza.¹⁹⁸

La seconda classificazione, invece, attiene al numero di imprese che pone in essere tale comportamento sleale; nel momento in cui vi sia un vero e proprio accordo tra più imprese di boicottarne una terza, si parlerà di boicottaggio collettivo. Al contrario, invece, qualora l'azione derivi da un'unica impresa senza altri accordi, si parlerà di boicottaggio individuale.¹⁹⁹

2.6.2.5 LA CONCORRENZA PARASSITARIA

La concorrenza parassitaria si esplica nella costante imitazione sistematica e che si protragga nel tempo delle iniziative imprenditoriali altrui.

Per quanto possa sembrare una fattispecie confusoria, quest'ultima non rientra nel numero 1 dell'articolo in analisi, in quanto si tratta di una

¹⁹⁷ VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 124

¹⁹⁸ Tribunale Catania sez. IV, 27/11/2018, n.4632, https://www.laleggepertutti.it/330930_boicottaggio-ultime-sentenze

¹⁹⁹ ALPA, CONTE, *op. cit.*, pag. 241

imitazione costante, seguente qualsiasi tipo di iniziativa²⁰⁰. Si ritiene, piuttosto, che questa violi i principi di correttezza professionale; si vuole puntare a sfruttare l'altrui notorietà nonché creatività.

Nella valutazione dell'eventuale slealtà, quindi, si andrà a guardare alla quantità di azioni imitate, nonché al periodo temporale in cui tali imitazioni siano avvenute.

2.6.2.6 IL DUMPING

Con il termine dumping si intende la vendita dei propri prodotti a prezzi particolarmente bassi. Fondamentale ai fini della configurazione della fattispecie è il tempo: qualora sia temporanea la vendita sotto costo, non sarà considerabile come illecito; al contrario, lo sarà nel momento in cui quest'ultima sia sistematica²⁰¹.

Questa interpretazione di vendita sotto costo illecita è data dall'idea che, nel momento in cui vi sia vendita sotto costo da parte di un imprenditore dei propri prodotti, quest'ultimo miri a ledere la concorrenza²⁰², eliminando gli altri competitors dal mercato. Si avrà illiceità infatti quando si andrà oltre le normali soglie del mercato.

2.7. LE SANZIONI

In linea generale il quadro sanzionatorio rispecchia ampiamente quello dell'illecito. Gli atti di concorrenza sleale vedono la propria repressione in due norme del codice civile, che provvedono ad enunciare due diverse sanzioni.

All'articolo 2599 c.c. troviamo l'inibitoria, mentre all'articolo 2600 il risarcimento dei danni.

Il codice non prevede una mera limitazione consistente nel bloccare l'azione momentaneamente prevedendo un risarcimento per la parte lesa ma, oltre a

²⁰⁰ FRANCESCHELLI, "Concorrenza parassitaria", in Rivista dir. Ind., 1956, 265 ss.

²⁰¹ CAMPOBASSO, *op.cit.*, cit. nota 71 pag 256

²⁰² WILFRED ETHIER, "Dumping", The University of Chicago Press Journals

questo, cerca di guardare al futuro; infatti, mediante l'inibitoria si vuole raggiungere lo scopo di evitare che tale atto sleale sia posto nuovamente in essere.

Quanto riportato all'interno del Codice civile troverà altrettanto riscontro all'interno del Codice della Proprietà Industriale, che andrà a renderne alcuni aspetti ancora più specifici e dettagliati²⁰³.

2.7.1 L'INIBITORIA

Quando un imprenditore subisce un atto di concorrenza sleale, il suo obiettivo principale è quello di porre fine a ciò che ostacola il proprio lavoro e la propria attività il prima possibile. Si cercherà quindi di far cessare l'atto di concorrenza sleale prima che effettivamente si cagioni danno all'imprenditore. A tale esigenza sopperisce l'azione inibitoria.

L'articolo 2599, in particolare, afferma che la sentenza accertante la slealtà degli atti, può inibire la prosecuzione dell'atto.²⁰⁴

Nella prima parte di tale disposizione quindi figura la pronuncia, che getterà le basi per tutelare poi nel concreto l'imprenditore e farlo uscire da una situazione lesiva per la propria attività. La pronuncia ha un ruolo fondamentale, in quanto dovrà essere quanto più dettagliata possibile ai fini di non tralasciare alcun aspetto della fattispecie verificatasi.

Mediante l'azione inibitoria è possibile far cessare con decorrenza immediata l'azione sleale, non guardando, il legislatore, esclusivamente al passato, bensì prettamente al futuro, in modo tale da evitare che situazioni spiacevoli non si verificino ulteriormente.

Centrale è la potenzialità del danno; il danno non deve essere concreto o già avvenuto, l'importante è che si configuri la potenzialità del rischio per l'imprenditore. Mediante l'azione inibitoria si ripristina lo status dell'imprenditore precedente, come è chiaro nelle ultime citazioni

²⁰³ G. ALPA, G.CONTE, *op.cit.*, pag. 249

²⁰⁴ ART 2599 c.c.

“La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da' gli opportuni provvedimenti affinché' ne vengano eliminati gli effetti. “

dell'articolo 2599 c.c.²⁰⁵ Infatti, verranno presi gli opportuni provvedimenti ai fini dell'eliminazione degli effetti.

Nel caso di mancato rispetto dell'inibitoria, si potrà applicare l'articolo 388 c.p.²⁰⁶, che si occupa di disciplinare la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; nonostante rientri perfettamente in tale ipotesi, l'articolo 388 c.p. è raramente utilizzato in questo senso.

2.7.2 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'articolo 2600²⁰⁷ c.c., si configura il risarcimento dei danni quando l'atto di concorrenza sleale sia posto in essere con dolo o colpa.

Come menziona il terzo ed ultimo comma dell'articolo, il legislatore facilita notevolmente all'imprenditore l'ottenimento del risarcimento, in quanto, nel caso in cui si accerti la sussistenza dell'atto di concorrenza sleale, la colpa si presumerà.

L'onere della prova del dolo e del nesso di causalità ricade in capo a colui che agisce per concorrenza sleale²⁰⁸.

A tal proposito, è importante sottolineare che legittimati attivamente ad agire contro tali atti sono l'imprenditore o gli imprenditori lesi, con estensione della legittimazione alle associazioni professionali degli imprenditori nonché agli enti che rappresentino la categoria di questi ultimi.²⁰⁹

²⁰⁵ GHIDINI, *op. cit.*, 133

²⁰⁶ ART 388 C.P. comma 1

“Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

²⁰⁷ ART 2600 c.c.

“Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”

²⁰⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 134

²⁰⁹ CAMPOBASSO, “*Diritto commerciale*”, volume 1, cit. pag. 258-259

2.8 APERTURA AL PROBLEMA DELLA CONTRAFFAZIONE

Mediante l'analisi di queste fattispecie è possibile iniziare ad analizzare nel concreto il problema prendendo in analisi un caso particolare.

La sentenza numero 8944 del 2020 della Corte di Cassazione, oggetto del capitolo seguente, costituisce esempio tipico di applicazione della disciplina sinora elaborata.

CAPITOLO III

LA SENTENZA DELLE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N°8944 DEL 14 MAGGIO 2020

Nell'ambito del dibattito dottrinario e giurisprudenziale in merito al tema della concorrenza sleale, è di recente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 14 maggio 2020 n. 8499, la cui rilevanza emerge già a partire dal numero delle massime da essa estratte.

3.1 I FATTI DI CAUSA E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Protagoniste della vicenda sono le due società Menghi Shoes s.r.l. e Teddy S.p.A., produttrici di calzature.

Menghi Shoes s.r.l. conveniva in giudizio Teddy S.p.A. dinanzi al tribunale di Bologna, affermando che quest'ultima avesse acquistato e conseguentemente commercializzato calzature, beni e servizi principali dell'attività d'impresa di entrambe le società, che fossero la copia esatta di prodotti propri, pure oggetto di alcuni modelli tanto italiani quanto comunitari; modelli italiani registrati e comunitari non registrati.

In primo grado, nonostante la resistenza della convenuta (Teddy S.p.A.), il Tribunale condanna Teddy S.p.A. al risarcimento danno, liquidato in euro 250.000,000 a seguito dell'accoglimento delle domande con cui la società attrice lamentava la contraffazione dei modelli nonché la concorrenza sleale per imitazione servile di cui al 2598.1.

Teddy S.p.A., soccombente in primo grado, proponeva appello.

La Corte di Bologna, con sentenza dell'11 ottobre 2016, a seguito del rigetto della domanda con titolo dell'illecito concorrenziale, modificando in parte quindi la pronuncia impugnata, riduceva l'ammontare del risarcimento del danno ad euro 125.000,000.

Tale riforma della pronuncia era dovuta al fatto che la Corte di Bologna osservava che la domanda di concorrenza sleale, basata sugli stessi

presupposti di fatto della domanda che aveva ad oggetto la contraffazione, costituiva una duplicazione di quest'ultima, non consentita; in aggiunta, rilevava non costituire elemento di prova che il prodotto della convenuta fosse ricondotto dal consumatore medio alla società appellata: questo per due motivi.

Il primo motivo consisteva nel fatto che anche altre case di moda <<apparivano sui prodotti Menghi>>²¹⁰, il secondo, invece, sulla base della presenza di ulteriori prodotti recanti il marchio Terranova, mostrando comunque la provenienza sa Teddy. Il giudice quindi ritenne sproporzionata la quantificazione del danno in merito a tale questione, in particolare osservava che l'importo dell'utile lordo stimato per l'appellante, pari ad euro 91.417,14, non era comprensivo dei costi particolari affrontati da quest'ultima, aggiungendo a tale osservazione il fatto che era da includere in tali costi anche il celere decadimento dei prodotti, nonché dei modelli, nel mondo della moda e alcune specifiche voci correlate all'attività di Menghi, come ad esempio il possibile riutilizzo degli stampi. Ancora, osservava che, a seguito del menzionato danno all'immagine, non erano state avanzate proteste o contestazioni da parte dei consumatori e che comunque il pregiudizio era stato contenuto mediante il rapido ritiro dei prodotti di Teddy dal mercato.

Il giudice, quindi, quantificava in euro 100.000,000 il danno patrimoniale ed in euro 25.000,000 il danno non patrimoniale.

Menghi Shoes ricorre contro tale pronuncia in Cassazione, con due motivi di impugnazione che andremo successivamente ad evidenziare. Teddy, di conseguenza, resiste con controricorso.

²¹⁰ Cass., sent. n° 8944/2020

3.2 LE RAGIONI DELLA DECISIONE

3.2.1. I MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti i fatti di causa, inerenti una fattispecie in cui una società aveva chiamato in giudizio una sua concorrente affermando che quest'ultima avesse commercializzato alcuni sandali che costituivano copia di propri prodotti, oggetto di alcuni modelli italiani registrati e comunitari non registrati (in particolare, la società attrice lamentava la contraffazione dei modelli e la concorrenza sleale per imitazione servile attraverso la riproduzione della confezione del prodotto altrui per forma e colore), col primo motivo di ricorso venivano denunciate la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c., n. 1 e omesso esame di fatti decisivi.

Sosteneva la censura in esame che la decisione impugnata aveva illegittimamente escluso che la stessa condotta potesse integrare, allo stesso tempo, contraffazione del modello e concorrenza sleale per imitazione servile, in presenza dell'appropriazione di forme individualizzanti.

A dire della società ricorrente, *<<nulla impediva che un atto di contraffazione della privativa sia valutabile anche in termini di atto confusorio di imitazione servile, ovviamente nell'ipotesi in cui la forma imitata sia oggetto di privativa industriale e al contempo dotata di capacità individualizzante per il prodotto, di modo che la sua imitazione ad opera del concorrente sleale provochi il rischio di confusione.>>*²¹¹

Trattasi, all'evidenza, di un vizio della sentenza denunciabile, in astratto, sia nelle modalità della violazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3²¹² c.p.c., sia per omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 comma 1 n.5²¹³ c.p.c.

Infatti, il terzo motivo di impugnazione stabilito dal primo comma dell'art. 360 c.p.c. è dato dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei

²¹¹ Cass. Sent 8944/2020

²¹² Art 360.1 numero 3 c.p.c.:

“Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”

²¹³ Art 360.1 n.5 c.p.c.:

“Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”

contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: quando si parla di “violazione” si intende l’interpretazione di una norma in maniera diversa dal suo contenuto, mentre con “falsa applicazione” ci si riferisce all’errore di sussunzione, ovvero la riconduzione di una fattispecie concreta ad una norma non pertinente.

Questi due vizi possono coesistere o meno nell’ambito dell’unico motivo in cui rientrano concettualmente. Questo motivo rappresenta l’unica ipotesi di censura qualificabile come *error in iudicando*²¹⁴.

Dal vizio in esame (erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge) va distinta l’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.

3.2.2 QUESTIONI PRINCIPALI E RINVIO AD ART. 2598 N.1

Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte ha, dapprima, richiamato il principio secondo cui “l’imitazione rilevante ai sensi dell’articolo 2598 c.c., n. 1, non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione

²¹⁴ Come recentemente affermato dalla giurisprudenza della S.C. “il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038). È stato, in particolare, affermato, in tema di ricorso per cassazione, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le più recenti Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 del 2019)” (Cass. sez. Lav. 1 giugno 2021 n. 15239).

dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478; cfr. pure Cass. 26 novembre 2008, n. 28215; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062)²¹⁵, per poi disporre che “non è corretto escludere che a fronte della medesima condotta contraffattiva l'interessato possa avvalersi sia della tutela spettantegli in ragione della registrazione del modello (articoli 31 c.p.i. e segg.), sia di quella, di carattere generale, elargita contro l'imitazione servile (articolo 2597 c.c., n. 1).

E infatti, se il prodotto presenta una forma individualizzante, tale da essere percepibile dal consumatore medio, quella forma ha in sé carattere distintivo, per modo che all'altrui attività di contraffazione potrà reagirsi indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alla registrazione del modello.

È da ricordare infatti, che, al fine della registrazione, il modello deve avere carattere individuale: deve cioè suscitare, nell'utilizzatore informato, una impressione generale che differisce da quella suscitata in altro modello o disegno divulgato in precedenza (articolo 33, comma 1, c.p.i.). Vengono in definitiva in questione due distinte soglie di tutela: se la forma ha carattere

²¹⁵ Dichiaratamente (Corte Suprema di Cassazione Ufficio Del Massimario - Rassegna della giurisprudenza di legittimità Gli orientamenti delle Sezioni Civili VOLUME II anno 2020), è stato osservato che trattasi di massima in continuità con Sez. 1, n. 3478/2009, la quale – da canto suo – aveva precisato che “è principio consolidato che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. È noto, poi, ma il problema non è controverso nella specie, che non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione. È stato affermato, infatti, che, laddove non ricorre una privativa a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma, alla libera riproducibilità della funzione corrisponde l'altrettanta libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza (Cass. sez. 1 civ., sent. n. 3967 del 27/02/2004, rv. 570611; sent. n. 1062 del 19/01/2006, rv. 585952; conf.: n. 6237 del 1988 rv. 460586, n. 2578 del 1998 rv. 513482, n. 697 del 1999 rv. 522633). Tale fattispecie non ricorre invece ove vengano riprodotte caratteristiche non essenziali, non funzionali del prodotto.... Che l'ipotesi di "concreta concorrenza sleale...non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto inessenziali, quali ad esempio l'adozione di un particolare colore..." (Cass. sez. 1, sent. 9.3.1998 n. 2578, rv. 513482).

solo individuale, il modello riceve protezione unicamente in ragione dell'avvenuta registrazione e per la durata di cui all'articolo 37 c.p.i.; se, invece, la forma è percepibile anche dal consumatore medio, è ammesso il cumulo tra la tutela accordata dalla registrazione del modello e quella operante contro gli atti di concorrenza confusoria e, segnatamente, contro l'imitazione servile. Il titolare del modello può certamente avere un interesse a far valere, in giudizio, sia la domanda basata sulla violazione del proprio diritto di privativa che l'imitazione servile: potrebbe difatti temere che il contraffattore opponga, fondatamente, la nullità del brevetto e considerare, quindi, la necessità di prospettare in causa l'imitazione servile delle forme del proprio prodotto, siccome percepibili anche dal consumatore medio; ma egli potrebbe anche decidere di adottare una tale strategia sulla base della semplice considerazione dei risultati favorevoli che da essa possano discendere (ad esempio, sul piano risarcitorio, avendo riguardo ai danni ulteriori patiti per effetto della altrui commercializzazione di un prodotto confondibile col proprio da una più ampia platea di consumatori: una platea costituita da quegli utilizzatori - riconducibili, per l'appunto, alla figura del consumatore medio - che erano in grado di apprezzare la forma distintiva di esso)²¹⁶.

Ha aggiunto, subito dopo, che sarebbe da considerarsi erroneo, d'altro canto, ritenere che, con riferimento alla fattispecie della contraffazione del modello, una volta accertato il comportamento dell'imitazione servile, sanzionato all'articolo 2598 c.c. n.1, vi sia l'implicazione dell'allegazione e la prova di condotte anticoncorrenziali ulteriori, come solitamente sostenuto con riferimento agli illeciti che riguardano altre privative, diverse dal marchio.

In particolare, con riferimento al marchio si afferma, invece, che l'attività illecita, contraria alla legge, che può prevedere l'appropriazione o la contraffazione vera e propria del marchio attraverso l'utilizzo di segni distintivi simili od identici a quelli utilizzati dall'imprenditore concorrente, renda quest'ultimo legittimato attivamente ad esperire tanto un'azione reale, ai fini della tutela dei propri diritti sul marchio, ma anche un'azione personale

²¹⁶ Cass sent. n. 8944 del 2020

per concorrenza sleale ai sensi del 2598.1, nel caso in cui sia stata generata confusione per il pubblico ovvero confondibilità fra i prodotti.²¹⁷

Invece, nel caso in cui si guardi alla contraffazione del modello e dell'imitazione servile, non è impedito il concorso dei due illeciti qualora vi sia la stessa riproduzione delle forme del prodotto; tale concorso è consentito sulla base del fatto che la configurazione di un illecito o dell'altro dipende esclusivamente dal parametro, differente in base all'uno o all'altro, di cui ci si avvale per avvalorare tali forme, individuale o collettivo.

Nel primo caso il parametro cui si guarda è l'utilizzatore informato mentre nel secondo è il consumatore medio.

Sarà, inoltre, possibile per il titolare della privativa ricorrere alla disciplina codicistica di cui al 2598 c.c., n.1, che prevede l'illecito confusorio, nel caso in cui il modello presenti una caratteristica distintiva facilmente individuabile dal consumatore medio, oltre al carattere individuale.

In altri termini, è stato considerato errato ritenere che "in assenza di un qualunque fatto o circostanza ulteriore", non potesse configurarsi l'imitazione servile.

L'interessante sentenza in argomento quindi interseca sia il tema della confusione di modelli, che di cumulo dell'azione a tutela della privativa con quella volta a sanzionare atti di concorrenza sleale.

Sul primo profilo, in merito alla confusione dei modelli, va rilevato che, in precedenza, la stessa Suprema Corte²¹⁸ nel 2018 aveva evidenziato il principio per cui "l'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità di quest'ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale"²¹⁹ (Sez. 1, 26/01/1999 n. 697)", e che (sez. 1, 12 ottobre 2018 n. 25607) "nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita

²¹⁷ Cass. 19 giugno 2008, n. 16647; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2473.

²¹⁸ Cass, sez.1, 23 novembre 2018 n. 30501

²¹⁹ Cass, Sez. 1, 26/01/1999 n. 697

soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda".²²⁰

E' noto, poi, che – come sostenuto anche recentemente dalla medesima Suprema Corte – il giudice dovrà effettuare una valutazione circa la confondibilità tra segni distintivi che siano simili non in modo analitico, mediante l'analisi di ogni minimo elemento o mediante la comparazione di ogni singolo aspetto, ma in modo globale nonché sintetico²²¹; si richiede quindi un accertamento che guardi all'insieme, al complesso degli elementi che risaltino all'occhio del giudice, elementi visivi che gli consentano di crearsi una propria impressione in merito prescindendo da un attento esame comparativo. Tale impressione dovrà essere necessariamente creata seguendo la normale diligenza ed il raffronto dovrà necessariamente verificarsi tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo che si ha dell'altro.²²²

²²⁰ Tenendo comunque conto che (Cassazione, 28 settembre 2015 n. 19174) era stato osservato che “in materia di concorrenza sleale, mentre l'imitazione servile delle caratteristiche di un prodotto altrui integra gli estremi della concorrenza sleale, a prescindere dall'esistenza di una tutela brevettuale del prodotto imitato, la contraffazione del brevetto non è configurabile in mancanza di registrazione e non sussiste neppure successivamente ad essa ove l'attività del contraffattore preesista al brevetto stesso. (Nell'enunciare il superiore principio, la S.C. ha escluso la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto alcuni stampi di gomma sul presupposto dell'uso dell'invenzione in data antecedente alla registrazione dello stesso da parte del preteso contraffattore).

²²¹ Sez. 1, n. 8577 del 6.4.2018; Sez. 1, n. 1906 del 28.1.2010; Sez. 1, n. 6193 del 7.3.2008

²²² sez. 1, 13 dicembre 2021 n. 39764

Tale principio inoltre è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui si tratta, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte Giust. CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e 23).

Anche nella sentenza della Corte di Giustizia CE, emessa in data 22.6.1999, nel procedimento C-342.97 che vede protagonista la società Lloyd, precisa, al punto 26 della stessa sentenza, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria²²³.

Ora, la Corte ha affermato, in più occasioni che, in quanto inserito nel contesto dell'articolo 2598 c.c., n. 1, che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione; e ha pure precisato che tale interesse è senz'altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di equivoco (Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062; nel medesimo senso: Cass. 3 agosto 1987, n. 6682; Cass. 9 novembre 1983, n. 6625).

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne l'origine a un determinato produttore può - certamente - non essere sempre sufficiente ad escludere la concorrenza per

²²³ Sentenza Corte di Giustizia che disciplina la controversia Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel, emessa in data 22 giugno 1999, procedimento C-342/97
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7j7vzl8X1AhW1gv0HHVOZBSQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A61997CJ0342%26from%3DEN&usq=AOvVaw22m-9qLDsoPdL0tUH2yoSJ>

imitazione servile: ma è riservato al Giudice del merito l'apprezzamento circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva.²²⁴

Nella fattispecie oggetto di decisione, la Corte di appello aveva escluso la confondibilità avendo proprio riguardo ai segni distintivi presenti sui prodotti in contraffazione e su quelli contraffatti (recando i primi il marchio Terranova e i secondi marchi diversi, non riconducibili a Menghi).

L'accertamento in questione, per cui il consumatore medio non avrebbe ragione di ricondurre l'articolo prodotto da Teddy alla società ricorrente non è stato ritenuto sindacabile in cassazione, essendo di pertinenza esclusiva del Giudice del merito, salvo non sia dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 350 c.p.c., n. 5 o una radicale anomalia motivazionale, nel senso chiarito da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054.

Né è stata ritenuta concludente la considerazione della ricorrente società Menghi secondo cui la differenziazione dei marchi era inidonea a escludere, in capo al consumatore, il convincimento per cui i prodotti commercializzati da Teddy potevano costituire una "seconda linea" dell'articolo realizzato da Menghi, dal momento che la sentenza di appello escludeva che l'argomento potesse assumere una qualche centralità ai fini che qui interessano: poiché, infatti, il Giudice di appello aveva sottolineato che le calzature conformi al modello registrato non recavano il marchio della società istante (e non erano, quindi, riconducibili a questa), un problema di confondibilità dei prodotti, nei termini indicati, non aveva modo di prospettarsi.

3.2.3 LA MANCATA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI

Sull'ulteriore aspetto, a fronte del motivo della società Menghi Shoes secondo cui la Corte di merito non avrebbe considerato:

- a) il danno concorrenziale specifico, diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla contraffazione, determinato dal particolare svilimento del

²²⁴ Cass. 19 febbraio 1997, n. 1541.

prodotto, tenendo in considerazione che la controparte aveva realizzato un articolo di bassissima qualità che conteneva percentuali di cadmio al di sopra dei limiti di legge;

- b) l'apprezzamento dello sviamento di clientela derivante dal rischio di associazione dei modelli;
- c) la corretta attribuzione di rilevanza ai costi particolari sostenuti dal contraffattore per commercializzare i propri prodotti, dal momento che l'articolo 125 c.p.i.²²⁵. attribuisce rilievo ai benefici conseguiti dall'autore dell'illecito, elemento, questo, che doveva essere svincolato dal concetto "bilancistico" di utile;
- d) si voleva quindi che i costi particolari sostenuti dalla società Teddy fossero ritenuti incongrui in quanto tale elemento non rientrava nei parametri di valutazione del danno, risultando quindi indeterminato e non provato.

L'istante lamentava inoltre la mancanza di attribuzione della giusta rilevanza a dati oggettivi nonché a risultanze istruttorie, le quali smentivano, secondo lo stesso, l'affermazione del giudice d'appello in merito al fatto che l'ammortamento dell'investimento era destinato ad avvenire in brevissimo tempo.

La stessa pretesa possibilità di un riutilizzo degli stampi costituirebbe, ad avviso della ricorrente, "mera illazione non suffragata da alcuna prova"²²⁶;

- e) il fatto che la cessazione della commercializzazione delle calzature in contraffazione aveva avuto luogo nel luglio 2005, quando la stagione

²²⁵ 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.”

²²⁶ Cass sent 8944 del 2020

commerciale primavera - estate era in corso e quando 8.000 paia di calzature recanti il marchio Terranova erano state già vendute.

La sentenza in esame ha affermato che nel momento in cui sussiste la contraffazione del modello, la tutela per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile sulla base del presupposto che vi sia una forma del prodotto c.d. “individualizzante”, a tal punto da essere percepibile dal consumatore medio (richiamando Cass. sez. 1 n. 2473/2019²²⁷, e Sez. 1, n. 26647/2008) .

In merito ai criteri di liquidazione del danno, in tema di proprietà industriale si afferma che, in merito ai criteri di liquidazione del danno, ha precisato che, in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può ricorrere al criterio della c.d. “retroversione degli utili”, di cui all’articolo 125 del d.lgs. n.30 del 2005 (codice della proprietà industriale), oltre chiaramente al risarcimento del danno, in particolare del lucro cessante,

Quando si fa riferimento al criterio della retroversione degli utili si intende il criterio secondo cui il danno deve essere liquidato considerando gli utili acquisiti dalla violazione del diritto, quindi il margine di profitto potenziale calcolabile deducendo i costi sostenuti rispetto al ricavo totale.

In effetti, come sostenuto in giurisprudenza nella sentenza della Corte di Cassazione numero 24568 del 2016:

“le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi: le prime, di carattere reale “erga omnes”, sono dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli; le seconde, di carattere personale, sono volte all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni ed alla pronunzia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne consegue che, pur potendo le due azioni essere

²²⁷ Secondo cui “l’illecito concorrenziale era evidentemente correlato alle medesime condotte che l’odierna ricorrente aveva denunciato come fondanti l’usurpazione del segno: ma tale evenienza non era di ostacolo al delinearsi della fattispecie di cui all’articolo 2598 c.c.. Come e’ noto, infatti, l’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass. 19 giugno 2008, n. 16647).

cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra, nel senso che, se è vero che la medesima condotta può costituire violazione sia della normativa a tutela del brevetto, sia di quella posta a contrasto della concorrenza sleale, ciò nondimeno, la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, dovendo quest'ultimo comprovare, altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c.”.²²⁸

3.2.4 CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per quanto attiene al profilo della liquidazione del risarcimento del danno, quantificato sulla base del criterio della c.d. retroversione degli utili, la stessa Corte, anche successivamente alla sentenza in commento, ha (sez. 1, 2 marzo 2021 n. 5666) ritenuto di dover ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 125 c.p.i., di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2005, articolo 17, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva Enforcement).²²⁹

²²⁸ Giacché l'attività illecita, consistente nell'appropriazione di un marchio, può concorrere con quella presidiata dall'azione di concorrenza sleale, a fronte di un medesimo fatto storico, rileva la possibilità di un concorso di norme, senza incidenza sul bene della vita posto a base del giudizio, che è sempre il medesimo; donde l'illecito dell'imprenditore concorrente è infine unitariamente dedotto come fondamento sia di un'azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato - come nella specie ha pacificamente integrato - i presupposti di cui all'articolo 2598 c.c. (cfr. Cass. sez. 1, 21 giugno 2016 n. 12812; ma già Cass. n. 9617-98; n. 9728-96).

²²⁹ Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). -
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., 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 puo' 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 e' 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.

La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, per la loro liquidazione fa rinvio, al comma 1, agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., considerando gli elementi rilevanti, come ad esempio le conseguenze economiche negative che potrebbero derivarne, tra cui i benefici realizzati dall'autore della violazione; a quelle economiche si aggiungono anche le conseguenze che potrebbero prevedere un danno morale per la parte lesa;

nel comma 2, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel comma 3 prevede, come ulteriore criterio, "in ogni caso", quello della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno.

L'articolo 125 c.p.i. è stato modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 17, il quale ha recepito, a sua volta, l'articolo 13²³⁰ della Dir.

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".

²³⁰ ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA:

"1. 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. 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, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 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".

29.04.2004, n. 2004/48/CE cd. Direttiva Enforcement ("Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale").

La Direttiva, quindi, aveva previsto che le competenti Autorità giudiziarie degli Stati membri potessero, su domanda del danneggiato, condannare l'autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati "al pregiudizio effettivo" subito dal titolare della privativa violata, tenendo conto, nella liquidazione, di una serie di "indicatori" pertinenti ("le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione") o, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria, per lo meno non inferiore all'importo dei diritti dovuti ove il contraffattore avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale violato; quanto invece all'autore della violazione "inconsapevole", gli Stati membri potevano contemplare il solo recupero dei profitti o il pagamento di danni anche predeterminati.

Già in sede di Accordo TRIPs, adottato a Marrakech 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con L. 29 dicembre 1994, n. 747, con l'articolo 45 si prevedeva la necessità per il giudice di liquidare, secondo una tradizionale funzione compensativa della responsabilità civile, "una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole".²³¹

²³¹ Art 45 accordo TRIPs:

"1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

2. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole."

L'Accordo Trips e la direttiva 2004/48/CE, pur non comportando un obbligo corrispondente, non vietano ai singoli Stati nazionali di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto, anche una funzione punitiva del risarcimento del danno (cfr. Corte Giustizia 25/1/2017, Causa C-367/15, in rapporto a normativa polacca, contemplante la possibilità per il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato di richiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata, che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera interessata).

Il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto.

Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive.

L'articolo 125, comma 1²³², precedentemente citato, rinvia, oltre che all'articolo 1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'articolo 41 c.p.) e articolo 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) c.c., anche all'articolo 1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.

Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale.

²³² Art 125 comma 1 c.p.i.

Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell'ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita et ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione.

E tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma "globale", nella quale quindi non deve essere neppure specificata l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto.

L'articolo 125 c.p.i., comma 2, detta, quindi, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il Giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano";

il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione; ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più

sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per private analoghe.

In effetti, prima dell'emanazione dell'articolo 125 c.p.i. e con riguardo all'articolo 1226 c.c., la giurisprudenza nella sentenza della Corte di Cassazione numero 19430 del 2003 aveva affermato il principio di diritto secondo cui, "in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità"²³³.

Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare.

Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa del lucro cessante, prevista dall'articolo 2056 c.c., comma 2 ²³⁴, "non implica alcuna *relevatio* dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza dei pregiudizi patrimoniali, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura" (Cass. 12812/2016, con richiamo a Cass. 12545/2004), in fattispecie nella quale non operava il codice di proprietà industriale e il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 125.

Tuttavia, sempre in controversia nella quale non era applicabile l'articolo 125, comma 3, c.p.i., la Suprema Corte (Cass. 4048/2016) aveva, già, affermato la regola secondo cui, in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare si dà la possibilità al giudice di paragonarlo e conseguentemente

²³³ Cass. 19430/2003

²³⁴ ART 2056 comma 2 c.c.

“Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”

commisurarlo al beneficio che ne viene tratto, utilizzandolo come parametro per individuare esattamente il lucro cessante.²³⁵

3.2.5 SEGUE: IL NUOVO ARTICOLO 125 C.P.I.

Alla luce del nuovo dettato dell'articolo 125 c.p.i., di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il Giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. "minimo obbligatorio".

Ai sensi, poi, dell'articolo 125 c.p.i., comma 3, nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo, l'articolo 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e ciò era consentito pure nella vigenza della disciplina della legge d'autore, L. n. 633 del 1941, nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 5, dell'articolo 158), inoltre, il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che può quindi cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via

²³⁵ Cass. 4048/2016:

“in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo”.

alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito.

Rispetto alla Direttiva comunitaria, che contemplava il ricorso alla voce dei profitti realizzati dal contraffattore solo come componente del danno risarcibile e che autorizzava gli Stati membri ad introdurre l'istituto della restituzione degli utili nelle ipotesi di "violazioni inconsapevoli", il nostro legislatore ha previsto, invece, sia che, alla luce del comma 1, degli utili del contraffattore si debba tener conto sempre, ai fini della quantificazione del risarcimento, affinché sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, sia che, alla luce del comma 3, possa essere chiesta la condanna dell'autore della violazione alla reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell'altrui privativa intellettuale.

Anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

Le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno, al riguardo, chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, la responsabilità civile non si deve limitare al ristoro della parte lesa. Essenziale è l'introduzione grazie a questa sentenza della compatibilità con il nostro ordinamento dell'istituto, presente nel common law statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi. Chiaramente, affinché possa configurarsi tale istituto sarà necessaria una base normativa che consenta l'individuazione della tipologia di ipotesi di condanna. Nel caso di specie si parlava del riconoscimento di una sentenza straniera.²³⁶

²³⁶ Cass. 16601/2017

"alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti

Quando si parla di risarcimenti punitivi si fa riferimento al risarcimento legale che un imputato ritenuto colpevole di aver commesso un torto o un reato è condannato a pagare oltre al normale risarcimento del danno. Sono assegnati da un tribunale quando il risarcimento del danno è ritenuto insufficiente. I danni punitivi vanno oltre il risarcimento del danneggiato e sono specificamente diretti a punire gli imputati la cui condotta sia considerata gravemente negligente o dolosa. Prendono anche il nome di danni esemplari quando hanno lo scopo di dare l'esempio per dissuadere altri dal commettere atti simili.²³⁷

Se ne deduce, quindi, che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.

Nella materia della proprietà intellettuale, il controllo sull'accertamento dei presupposti per la valutazione equitativa del danno non è dunque sempre e solo controllo della motivazione, vale a dire sul processo logico e valutativo seguito, come ritenuto in generale con riguardo agli articoli 1226 e 2056 c.c., in quanto implicante un giudizio di fatto (Cass. 4788/2001; Cass. 23233/2013).

In tema di proprietà industriale, quindi, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 125, (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty

punitivi", purché la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi"

²³⁷ LOLLAR, Cortney E., "Punitive Compensation". *Tulsa L. Rev.*, 2015, 51: 99.

virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale".²³⁸

3.3 LA DECISIONE FINALE DELLA SUPREMA CORTE

La suprema Corte ha quindi stabilito, per i motivi descritti precedentemente, che il ricorso della Menghi Shoes deve essere rigettato e conseguentemente quest'ultima avrà l'obbligo di risarcire la controricorrente Teddy S.p.A.

In particolare quest'ultima dovrà risarcire un importo pari a 6000 euro per i compensi, cui si aggiungerà il 15 per cento per le spese forfettarie, nonché ulteriori 200 euro per gli esborsi liquidati²³⁹.

Tale decisione viene disposta sulla base dell'articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, mediante il quale la Corte conferma la sussistenza dei presupposti affinché si possa procedere a tale versamento.

²³⁸ così Cass. sez 1, 2 marzo 2021 n. 5666

²³⁹ Cass, sent, 8944/2020

CONCLUSIONI

Il presente studio e le relative ricerche effettuate ai fini del raggiungimento di una conclusione si è posto l'obiettivo di analizzare in concreto come si è evoluta la disciplina presa in esame e, implicitamente, analizzare quanto effettivamente sia rilevante la figura di determinati elementi che sono presenti all'interno della quotidianità di ciascun soggetto, a prescindere dal ruolo o dalla posizione che si ricopra.

Attraverso tali ricerche, si rileva come già molti secoli fa, in cui il concetto di marchio o di concorrenza non erano contemplati, questi elementi fossero indispensabili nella quotidianità, che certamente era diversa da quella odierna.

L'analisi è stata incentrata principalmente sull'articolo 2598 comma 1, riguardante le fattispecie confusorie, considerando che è la parte in cui ci si focalizza maggiormente sull'importanza dei segni distintivi, sulla loro riconoscibilità e sulla loro attuazione.

Allo stesso modo, gli ulteriori commi di tale articolo sono stati rilevanti ai fini dell'elaborato finale, analizzando, come nel caso del comma 3, fattispecie atipiche, contemplate esclusivamente in linea generale cui è necessario dare interpretazione in un secondo momento in base al caso di specie.

L'analisi finale della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel 2020 ha rilevato come *“in tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto”*²⁴⁰.

²⁴⁰ Massima sentenza 8944/2020 della Corte di Cassazione

È necessario, quindi, per gli imprenditori, mettere in atto quanto possibile ai fini dell'organizzazione della propria azienda, cercando una evoluzione continua nonché un continuo aggiornamento che sia parallelo con la realtà di tutti i giorni, costantemente in evoluzione; è bene rammentare, però, che in una realtà ideale, la lealtà è essere alla base di ciascuna attività imprenditoriale.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM SMITH, and Carlo Scognamiglio. *Adam Smith: indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*.
- ADELINA ADINOLFI, LUIGI DANIELE, BRUNO NASCIMBENE, STEFANO AMADEO, “*L' applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002*”, Giuffrè, 2007, cit.
- A. PERA, *Concorrenza e antitrust*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- ALBERTO PERA, “*VENT'ANNI DOPO: L'INTRODUZIONE DELL'ANTITRUST IN ITALIA*”
- ALPA, G. CONTE, “*La responsabilità d'impresa*”, Giuffrè
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960,
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, Omnia, trattati giuridici
- Åshild A. Johnsen, Ola Kvaløy,, “*Conspiracy against the public - An experiment on collusion*”, (Adam Smith, (1776), pp. 111), *Journal of Behavioral and Experimental Economics*
- AULETTA, MAGNINI, “*Della concorrenza*”, in “*Commentario del codice civile*”, Libro Quinto, Bologna-Roma, 1973
- AUTIERI, “*La concorrenza sleale*”, in *Tratt. Dir. Priv. Vol XVIII*, Torino, 1983

- BARTHOLOMAE, THEODORE C. “The Common Law on Restraint of Trade.” *The University Journal of Business* 1, no. 4 (1923): 451–66.
<http://www.jstor.org/stable/2354631>
- C. IBBA, *Professione intellettuale ed impresa*, in Riv. dir. civ., 1998, II
- C. PICCIOLI, Contributo all’individuazione del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996
- CALDERINI VINCENZO. *La nullità delle intese restrittive della concorrenza fra regole e innovazione.*
- CLARICH M., “*l'autorità garante della concorrenza e del mercato come autorità pubblica indipendente*”, v.1, 20 anni di antitrust. Torino: G. Giappichelli, 2010.
- “Clayton Antitrust Act and Sherman Antitrust Act - Antitrust Trade and Regulation - Antitrust Standing - Apple Inc. V. Pepper.(The Supreme Court 2018 Term).” *Harvard law review*. 133.1 (2019)
- D. A. MODAFFARI, *Le intese restrittive della giurisprudenza nella concorrenza comunitaria*, in <http://www.diritto.it>, 2008.
- DE CRISTOFORO G., “*Diritto della pubblicità: tutele e contenzioso.*” Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2020
- FRANCESCHELLI, “*Concorrenza parassitaria*”, in *Rivista dir. Ind.*, 1956
- FUSI, M., TESTA, P., COTTAFARI, P., (2000). “*Le nuove regole per la pubblicità comparativa*”. Milano, Italia: Christian Marinotti Edizioni

- G. BOGNETTI, *“La Costituzione economica italiana”*, II ed., Milano, 1995
- G. CAMPOBASSO, *“Diritto Commerciale”*, vol 1, edizione n°7, Utet giuridica
- G. COLAVITTI, *Le professioni “non organizzate” e la trasparenza del mercato dei servizi professionali*, in *Previdenza forense*, n. 1 del 2013
- G. DE VERGOTTINI, *“La costituzione economica”*
- G. FERRI, *Concorrenza*, in *Enc.Dir.*, Milano, 1961, 532
- G. FLORIDIA, *“Correttezza e responsabilità d’impresa”*, Giuffrè, 1982
- G. GHIDINI, *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Milano, 1978
- GHEZZI, OLIVIERI, *“Diritto Antitrust”*, seconda edizione, Giappichelli Editore
- GIORGIO MARASA’, *“Impresa, scopo di lucro ed economicità”*, in *"Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa"* 1/2014
- George Priest, Franco Romani, *“L’antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Analisi e*
- *“Psicoanalisi di una divergenza”*, *Mercato Concorrenza Reg*, Il Mulino, Rivistaweb
- Giovanna Massarotto, *“INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA, 2017, Rivista giuridica “CONCORRENZA E*

- MERCATO*”: Antitrust, Regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property”, paragrafo “la tipologia di intese ed il mercato rilevante”
- GUGLIELMO RUSSO WAITI, Ricorda 1890: lo Sherman Act, le origini delle leggi antitrust
 - L. Federico Pace, DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA, “*Divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi*”
 - LIBERTINI, “*Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*”, 1995
 - M. LIBERTINI “*Il diritto della concorrenza dell’unione europea*”, Giuffrè editore, ed. 2014
 - M. MOTTA, M. POLO, “*Antitrust. Economia e politica della concorrenza*”, Il Mulino, Bologna, 2005
 - MUNARI E., La legge 10-10-1990, n. 287 e il diritto comunitario, Milano 1992
 - O. ANDRIYCHUK, *The Normative Foundations of European Competition Law. Assessing the Goals of Antitrust through the Lens of Legal Philosophy*, Edward Elgar, Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA), 2017.
 - P. AQUILANTI, “*Autorità garante della concorrenza e del mercato*”, Diritto antitrust italiano, Bologna, Zanichelli
 - P. CAVALLARO, La concorrenza sleale del professionista, in *Il diritto industriale*, 2002, fasc. 4 (Nota a App. Genova 20 marzo 2002);

- P. MARSON, *Autorità garante della concorrenza e del mercato*, Concorrenza e mercato, Padova, CEDAM, 1994,
- PAPERETTI, GIORGIO. “LEGGE ANTITRUST: UN COMMENTO ECONOMICO ALL’ART. 3 (ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE).” *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, vol. 98, no. 4, Vita e Pensiero
- PASQUALE LO CANE, “*Le concentrazioni nel diritto antitrust italiano*”, rivista giuridica Diritti&Diritti
- R. BIN, “*La concorrenza nel bilanciamento tra valori*”, in M. AINIS - G. PITRUZZELLA (a cura di), *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, Bari, 2019
- R. NIRO, “*Profili costituzionali della disciplina antitrust*”, Padova, CEDAM, 1991
- R. POUND, *Law in Books and Law in Action*, in 44 Am. L. Rev. 12 (1910)
- R. FRANCESCHELLI, *Concorrenza: II*, in *Enciclopedia Giuridica*, VIII, 2007
- SALOMONE RICCARDO, FRANCESCO GALGANO, “*Le libere professioni intellettuali*”, Padova, CEDAM, 2010
- SMITH ADAM, and Carlo. Scognamiglio. *Adam Smith: indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni* .
- “*Standard Oil Company of New Jersey v. United States.*” *Oyez*, www.oyez.org/cases/1900-1940/221us1. Accessed 13 Nov. 2021.

- T. GUARNIER, *“Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza”*, in *Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri*, Napoli, 2016
- TEODORO, MAURIZIO. *“IL CONCETTO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA DOTTRINA E NELLE LEGISLAZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA.”* *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, vol. 34 (Anno 71), no. 6, Vita e Pensiero
- TRIPODI, E. M., BELLI, C., & ADAMO, A. (2008). *Codice del consumo: commentario del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli
- UMBERTO TROIANI, *La regolamentazione della concorrenza tra regole per le imprese e gli - interessi dei consumatori*.
- VINCENZO DI CATALDO, ADRIANO VANZETTI, *“Manuale di diritto industriale”*
- VITTORIO AFFERNI, *“Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell’imprenditore”*, 1973, cit.,
- WILFRED ETHIER, *“Dumping”*, The University of Chicago Press Journals
- William KOLASKY, *“The Election of 1912: A Pivotal Moment in Antitrust History”*, *Antitrust*, Vol. 25, No. 3, Summer 2011. © 2011 by the American Bar Association.

SITOGRAFIA

- ALESSANDRA CONCAS, “*La concorrenza*” 13 Novembre 2020, <https://www.diritto.it/la-concorrenza/>
- Bartholomae, Theodore C. “The Common Law on Restraint of Trade.” *The University Journal of Business* 1, no. 4 (1923): 451–66. <http://www.jstor.org/stable/2354631>
- Commodity Trading on the International Market-A short history of the competition law, < <https://nation.sc/archive/218776/commodity-trading-on-the-international-market-a-short-history-of-the-competition-law>>
- FEDERAL TRADE COMMISSION PROTECTING AMERICA’S CONSUMERS, <<https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>>
- “Le intese restrittive della concorrenza”, nozione AGCM, <https://www.agcm.it/faq/dettaglio?id=cc296151-baf0-4b0a-ad10-04bfe2df8ada>
- Perché è importante la politica di concorrenza per i consumatori?”, Commissione Europea, https://ec.europa.eu/competition-policy/consumers/why-competition-policy-important-consumers_it

- NCGO, “Standard Oil Co. of New Jersey v. United States (1911)”, December 2020, < <https://ncgovote.org/it/standard-oil-co-of-new-jersey-v-united-states-1911-italiano/>>
- **NORMATIVA SULLA CONCORRENZA (ANTITRUST)-**
AGENZIA ICE <
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinsePKqerzAhVVt6QKHWuwDUMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ice.it%2Fit%2Frepository%2Fpdf%2Fnormativa_concorrenza.pdf&usg=AOvVaw003PV5o_ib1LQFhCuoNDUA>
- Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, <[EN \(personaemercato.it\)](http://EN.personaemercato.it)>
- Regolamento n.17/196, Primo Regolamento d'applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato, Consiglio dell'Unione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31962R001>
- Riccardo Sorrentino, Sole24ore, “Concorrenza, Antitrust Ue più severo di quello Usa?”, <https://www.ilsole24ore.com/art/concorrenza-antitrust-ue-piu-severo-quello-usa-ecco-tutte-differenze-AF4Wm1J>, febbraio 2019

- Sito ufficiale dell'Unione Europea, << Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, trattato CECA>>, Ultimo aggiornamento: 11.12.2017, < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0022>>
- "Standard Oil Company of New Jersey v. United States." Oyez, www.oyez.org/cases/1900-1940/221us1. Accessed 13 Nov. 2021.
- “ *Storno di dipendenti e violazione di informazioni riservate: brevi osservazioni alla luce degli ultimi orientamenti del tribunale di Torino*”, in [Foro padano: 77, 1, 2021][Pisa : Fabrizio Serra, 2021.]- <http://digital.casalini.it/10.19272/202104701006>