



QUADERNI DI DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA



Numero 2/3
Anno II
Aprile/Settembre 2012

CON CONTRIBUTI DI:

Anna Chiara Calabrese, Monica Di Genova, Giuseppina Napoli,
Gilberto Nava, Eleonora Sbarbaro, Rosetta Surdo, Alessandra
Taccone, Marialisa Taglienti.

La concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.: una clausola generale ancora aperta. Nota alla sentenza del Tribunale di Torino, Sez. IX civile, 2 febbraio 2012

di
Marialisa Taglienti

Abstract

The legal action against a competitor, if recklessness performed, represents a violation of article 2598, n.3 c.c.

L'attivazione di un'azione giudiziaria nei confronti del concorrente posta in essere con modalità gravemente azzardate ed imprudenti integra l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.

IL TRIBUNALE DI TORINO
NONA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE INTELLETTUALE

in composizione collegiale in persona dei magistrati
dr. Umberto SCOTTI - Presidente
dr. Maria Cristina CONTINI - Giudice Relatore
dr. Gabriella RATTI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta, al n. R.G 1319/2009 avente ad oggetto: accertamento negativo di contraffazione e concorrenza sleale.

Promossa da:

La. s.a. società di diritto belga, in persona dei legali rappresentanti sig. Al.D. Vo. Va. St. e sig. Fr. Bo., elettivamente domiciliati in To., Corso Vi. Em. I., (...) presso lo studio dell'Avv. Gi. Gi. che la rappresenta e difende con gli Avvocati Ma. Gr., Ly. Me. e Da. Pa. del Foro di Mi. in forza di procura speciale agli atti;
- parte attrice -

CONTRO

Os.S.r.l. in persona del legale rappresentante sig. Os. Cr., elettivamente domiciliata in To., via Vi. Am. I. (...) presso lo studio dell'Avv. Ma. Ve. che la rappresenta e difende con gli avvocati Ri. Ca., Ma. Ma. e Fe. L. Di. Le. del Foro di Mi. per procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -

all'udienza del 15 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER LA PARTE ATTRICE

Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccelsione e/o deduzione:

- accertare e dichiarare che la fabbricazione, la vendita, l'utilizzazione, la detenzione, l'importazione e/o la pubblicizzazione da parte di La. s.a, dei caschi della linea Pa. o di qualunque altro casco integrante il meccanismo di cui al doc. 12 di Au., Be., Bu., Sv., Ci., Re. Ce., Da., Ge., Es., Sp., Fi., Fr., Gr. Br., Gr., Ir., It., Li., Lu., Pr. D. Mo., Ol., Po., Sv., Re. Sl. e Tu. non interferiscono con l'ambito di protezione del brevetto (Omissis) laddove convalidati in tali Paesi o con qualsiasi altro diritto o titolo di proprietà industriale di Os. S.r.l. che sia derivata o possa derivare da tale brevetto, inclusi domande divisionali o modelli di utilità, il cui titolo di protezione sia stato o venga in futuro domandato o concesso;

- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da Os. S.r.l. riportato in narrativa di cui ai punti da 3 a 7 - tra cui la presentazione della denuncia - querela in data 6 novembre 2008 nonché l'invio della diffida del 20 novembre 2008 - integra gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.;

- condannare Os. S.r.l. al risarcimento di tutti, i danni patiti dall'attrice per effetto degli illeciti tutti da essa commessi, danni da liquidarsi nella misura che sarà dimostrata a esito dell'istruttoria di causa in base alle presunzioni e agli elementi di valutazione esposti in motivazione o, in subordina, in via equitativa, in base ai medesimi criteri e comunque non in misura inferiore a Euro 300 mila, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;

- disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura e spese della convenuta, a caratteri doppi del normale sul quotidiano "I. Co. De. Se.", nonché su due riviste specializzate del settore a scelta dell'attrice, disponendo che ove essa non provveda entro 15 giorni dal deposito della sentenza possa provvedervi l'attrice e che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisca titolo esecutivo per il recupero delle somme spese;

- condannare Os. S.r.l. al risarcimento in favore dell'attrice dal danno per responsabilità aggravata da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2 e, in ogni caso, 3;
- in ogni caso condannare Os. S.r.l. a rifondere all'attrice spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.

PER LA PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e, previa ogni statuizione ritenuta necessaria, nel merito, premessa ogni più ampia riserva di agire per il risarcimento del danno causato alla convenuta dalla condotta posta in essere dall'attrice costituente contraffazione del brevetto (Omissis), rigettare integralmente le domande tutte, avanzate dalla società La. s.a. nei confronti di Os. S.r.l., per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da questa in favore della prima, per i fatti di causa;

in via istruttoria si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie, ivi comprese quelle avanzate in udienza ex art. 254 c.p.c. e, in caso di eventuale ammissione di mezzi istruttori non precedentemente ammessi, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale contraria; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO

La. s.a. lamenta il compimento da parte di Os. S.r.l. di atti di concorrenza sleale costituiti nell'aver preteso, illegittimamente, il sequestro penale preventivo di alcuni prototipi di casco, denominati Pa., mentre erano esposti per la prima volta alla Fiera Ei., nei giorni da a al 9 novembre 2008. Il sequestro era stato eseguito il 7 novembre 2008, alle ore 11,30 presso lo stand di La., dalla Guardia di Finanza di Rh., che nell'occasione si era avvalsa di Cr. Cr. (figlia dell'amministratore unico di Os.) come ausiliare di P.G., dopo che la stessa convenuta aveva presentato una denuncia - querela con cui lamentava la contraffazione del proprio brevetto (Omissis).

Il brevetto in questione ha ad oggetto un casco protettivo per motociclisti, dotato di "doppia visiera", ossia una visiera atta a proteggere la persona dal vento e dagli agenti atmosferici, e di una seconda visiera brunita, volta a proteggere l'utilizzatore dalla luce diretta del sole.

L'invenzione protetta verte, in particolare, sul meccanismo di azionamento della visiera parasole, caratterizzato dalla presenza di due fulcri che consentono all'utilizzatore di far ruotare la visiera brunita da una posizione di utilizzo a una di non utilizzo, attraverso un sistema di scorrimento concentrico delle due visiere.

Ritiene La. che i suoi prototipi di casco, pur presentando una doppia visiera, siano dotati di un meccanismo di scorrimento del tutto diverso rispetto a quello brevettato con il quale non interferiscono neppure indirettamente e che, anzi, rappresenta una soluzione inventiva autonoma, di cui la parte attrice (dopo i fatti del novembre 2008) ha chiesto la brevettazione.

Sottolinea La. che Os. aveva attivato la tutela penale del suo brevetto in modo assolutamente imprudente e gravemente illegittimo in quanto; a) non poteva assolutamente conoscere il meccanismo di scorrimento dei caschi Pa. e non aveva pertanto elementi per sospettare che essi costituiscono contraffazione della sua privativa; b) in sede di sequestro l'esame dei prototipi era stato assolutamente sommario e tale da non consentire un effettivo accertamento del meccanismo e quindi l'esistenza di dubbi sulla contraffazione; c) l'azione di Os. in tale contesto poteva essere semmai spiegata con la volontà di accedere alle nuove e ancora segrete innovazioni tecniche della concorrente La.

L'attrice, anche in considerazione del fatto che la convenuta ha insistito a diffidare La. a commercializzare i caschi della linea Pa., ha esposto di avere interesse a ottenere dal Tribunale una pronuncia di accertamento negativo di contraffazione del brevetto (Omissis) di Os.

Ha infine chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento contrario alle buone regole concorrenziali (ex art. 2598, n. 3 c.c.) in misura di Euro 300 mila, oltre accessori.

Os. si è costituita in giudizio, confermando in punto di fatto di avere chiesto il sequestro indicato dalla parte attrice.

Ha però contestato i profili di illegittimità della sua condotta.

Sul punto ha precisato che il brevetto (Omissis) si caratterizza per il fatto che la piccola visiera mobile "parasole" del casco è incernierata in modo del tutto indipendente dalla visiera principale, così da consentirne un utilizzo autonomo, sfruttando un movimento che segue in percorso diverso e indipendente da quello seguito dalla visiera principale.

Ha pertanto sostenuto che ricadono nell'ambito della privativa tutti i meccanismi che riproducono detta soluzione tecnica sia in modo "letterale" che per "equivalenti".

Sul punto si è espressamente riservata di agire in separato giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da La. del brevetto (Omissis).

Ha poi ribadito la correttezza della valutazione di contraffazione operata in sede di sequestro presso lo stand della parte attrice in occasione della fiera Ei. del novembre 2008 con riferimento ai soli caschi della linea Pa.

Quanto alla diffida 20 novembre 2008 inviata a La. ha contestato che essa possa essere ritenuta atto concorrenzialmente scorretto, trattandosi di normale strumento di tutela della privativa legittimamente acquisita dalla parte convenuta.

Ha perciò concluso per il rigetto di tutte le richieste avversarie, ivi compresa quella di pubblicazione della sentenza.

Con provvedimento 12 gennaio 2010 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, con ordinanza 23 novembre 2010 sono state ammesse le prove orali.

All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione il 15 giugno 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di accertamento negativo con riferimento ai Paesi, diversi dall'Italia, nei quali Os. ha chiesto l'estensione del brevetto (Omissis).

Come accennato in narrativa La., oltre a spiegare le ragioni che fondino il suo interesse a ottenere una pronuncia di accertamento negativo di contraffazione del brevetto in questione ha chiesto al Tribunale una pronuncia che estenda i propri effetti anche ai territori dei Paesi nei quali il brevetto europeo di Os. è stato registrato.

Ha infatti fatto presente di avere "concentrato la propria attività produttiva in Re. Ce., In., Ci., In. e Ma., paesi da cui esporta verso il magazzino di Ri. Sc. (AL) l'intera sua produzione di caschi. Tale magazzino serve l'intera Europa, poiché da esso partono i prodotti destinati ad essere commercializzati non solo in Italia, ma anche in altri 35 paesi europei ..." (v. pagine 11 e 12 dell'atto di citazione).

Di qui il suo interesse a far accertare, una volta per tutte, che la produzione dei caschi Pa. non interferisce con alcuna delle diverse "porzioni" nazionali in cui attualmente si articola il brevetto di Os.

Ritiene il Tribunale di essere carente di giurisdizione rispetto a tali domande.

Infatti ogni valutazione inerente la porzione italiana del brevetto europeo (sia quando si lamenti la sua contraffazione, sia quando ne venga chiesta la nullità e quindi anche quando vengano svolte domande di accertamento negativo di contraffazione) deve essere svolta sulla base della normativa interna, conformemente alla previsione dell'art. 64 C.B.E., come risulta per la contraffazione dall'art. 56, secondo comma c.p.i., e per la nullità dall'art. 76 comma 5 c.p.i. e con una pronuncia che, in asserita di norme che ne estendano l'efficacia a Paesi diversi dall'Italia, non può che avere efficacia esclusivamente interna.

Presupposto per emettere la pronuncia richiesta è, invece, che sia normativamente prevista la possibilità per il giudice di valutare l'ambito della privativa sulla base di tutte le legislazioni vigenti nei Paesi per i quali è stata ottenuta la registrazione, e l'esistenza di una specifica disposizione che consenta di estendere tali effetti anche ai territori di tali Paesi.

Non esiste, neppure nella CBE, una disposizione che legittimi il giudice nazionale ad emettere pronunce di accertamento che abbiano validità negli altri Paesi.

Pertanto il Giudice italiano è carente di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di un brevetto europeo per le porzioni della privativa ulteriori e diverse rispetto a quella registrata in Italia.

La domanda di accertamento negativo di contraffazione della porzione italiana di (Omissis).

Come anticipato in parte narrativa la presente controversia trae origine dal conflitto sorto tra La. e Os. in ordine all'effettiva portata del brevetto (Omissis) che, secondo la parte convenuta, sarebbe tale da ricomprendere anche il sistema adottato da La. per i caschi della serie denominata Pa., che permette di azionare in modo indipendente le due visiere (una brunita e l'altra no).

Sussiste, tenuto conto delle vicende che hanno contrapposto le parti in occasione della fiera di settore "Ei." che si era tenuta a Rh. dal 4 al 9 novembre 2008 e della convinzione manifestata dalla parte convenuta anche nella presente controversia, in ordine alla interferenza tra il suo brevetto e i prodotti Pa., l'interesse di La. ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di contraffazione.

La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il brevetto di cui Os. è titolare è intitolato "casco protettivo, in particolare per piloti di motocicli dotati di visiera parasole" e l'invenzione si riferisce a un "casco protettivo ... dotato oltre che di una visiera trasparente atta a proteggere l'utilizzatore dal vento e dagli agenti atmosferici di una seconda visiera brunita atta a proteggere l'utilizzatore dalla luce diretta del sole" e si propone di risolvere i problemi tecnici consistenti nella difficoltà di utilizzo dei meccanismi della tecnica nota, che permettono di azionare (per inserirla o disinserirla) la visiera parasole.

Scopo principale dell'invenzione è di realizzare un casco protettivo dotato di visiera parasole munito di un meccanismo di posizionamento di detta visiera di semplice uso e facilmente accessibile in ogni condizione di guida, oltre che economico e di semplice realizzazione.

A questo fine è stata prevista la "presenza di una visiera trasparente esterna che occupa completamente l'apertura di osservazione di detto casco e di una visiera interna parasole, che può essere abbassata ad occupare la parte superiore di detta apertura di osservazione, oppure sollevata e ritratta in un'intercapedine prevista tra il guscio del casco e l'imbottitura interna del casco stesso" (v. brevetto (Omissis) e traduzione italiana, doc. 1 di p. convenuta).

Come spiegato dal consulente d'ufficio dr. No., la tecnica nota, menzionata anche nel documento brevettale, conosceva caschi dotati di due visiere (di cui una parasole) e meccanismi di movimento e comando della visiera

parasole che faceva capo a un organo di comando previsto all'interno del casco, il che permetteva al motociclista di manovrare la visiera parasole interna (tra la posizione sollevata e abbassata) azionando l'organo di comando collocato all'esterno del casco.

La tecnica nota lasciava tuttavia irrisolto, ad esempio, il problema della agevole manovrabilità della visiera brunita che secondo alcune soluzioni, in determinate condizioni, rendeva in sostanza inaccessibile l'apposito elemento di comando (ad esempio quando la visiera trasparente esterna è in posizione, anche solo parzialmente, sollevata).

Altro problema irrisolto era quello della collocazione del meccanismo di comando che, essendo posizionato nel casco in posizione centrale, induceva il motociclista ad azionarlo con la mano destra, con gli intuibili pericoli derivanti dalla diminuzione del controllo delle condizioni di guida. La soluzione brevettata, invece, prevede un sistema di scorrimento delle visiere del tutto indipendente l'una dall'altra, dato che la visiera principale è disposta all'esterno del guscio del casco (e ancorata con una coppia di perni) mentre la seconda visiera mobile (quella parasole) è incernierata lateralmente e indipendentemente dalla prima, per effetto di una seconda coppia di perni distinta da quella di cui è dotata la visiera principale.

Il meccanismo di posizionamento della visiera parasole comprende poi una leva fissata, a una estremità, a un prolungamento laterale della stessa visiera parasole e, all'altra estremità, a un elemento di azionamento posto sulla superficie esterna del guscio del casco.

Questo elemento, nella soluzione è collocato lateralmente (rispetto all'apertura di osservazione del casco) e sul suo lato sinistro; così da essere sempre e facilmente accessibile, utilizzando di preferenza la mano sinistra, a prescindere dalla posizione della visiera esterna trasparente.

Il meccanismo brevettato consente, in conclusione, attraverso il particolare sistema di incernieramento e articolazione delle due visiere, di azionarle in modo indipendente e di azionare la visiera parasole in modo graduale e con l'utilizzo della mano sinistra (senza quindi distogliere la mano destra dai comandi del motoveicolo) e con un dispositivo di comando esterno al casco e sempre disponibile.

Anche i caschi Pa. prodotti da La. sono dotati di doppia visiera e, secondo quanto accertato dal C.T.U., in pieno accordo con i C.T.P., la visiera parasole è "alloggiata in un supporto in plastica ... tra il guscio esterno e il rivestimento interno, ed è azionabile mediante un meccanismo comprendente un cursore ... posizionato nella parte bassa del guscio" (v. elaborato del C.T.U., pag. 19).

Sono in sostanza assenti allegazioni di Os. in ordine al compimento, da parte di La., di atti di contraffazione, "letterale" dei meccanismi brevettati, così che deve escludersi, sulla stessa base delle argomentazioni tecniche svolte dalla difesa di Os. che il meccanismo di scorrimento indipendente

delle visiere e il meccanismo per il loro azionamento, oggetto del brevetto, sia stato anche solo in parte esattamente riprodotto.

Ritiene Os. che vi sia contraffazione per equivalenti, in quanto il meccanismo di scorrimento delle visiere adottato da La. per Pa., nonostante le differenze per così dire "estrinseche" sarebbe nondimeno sovrapponibile a quello brevettato da Os. (il sistema a leva ideato da Os. sarebbe nella sostanza riprodotto da La. con un sistema di cavi mossi comandati da un cursore).

Come è noto la nozione di contraffazione "per equivalenti" è frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sorta dall'esigenza di assicurare al titolare del brevetto una effettiva protezione evitando, cioè, di mandare assolto il contraffattore che pur non operando una pedissequa e appunto "letterale" riproduzione delle soluzioni tecniche brevettate, faccia tuttavia applicazione dell'insegnamento oggetto di privativa, e al contempo di assicurare una adeguata tutela dell'affidamento dei terzi sulla effettiva portata del brevetto.

L'idea che si possa ricadere nella contraffazione anche in assenza di una riproduzione letterale del brevetto non può infatti condurre ad attribuire al titolare del brevetto una protezione più ampia di quella che deriva dalla privativa i cui limiti devono essere ricavati dal testo brevettuale e, in particolare, dalle rivendicazioni (v. art. 52 c.p.i. comma 2: "i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni ...").

Il contenuto delle rivendicazioni costituisce l'imprescindibile atto di autolimitazione del titolare della privativa rispetto alle possibili soluzioni idonee a superare determinati problemi tecnici lasciati irrisolti dalla tecnica nota e su di esso i terzi che operano nello stesso settore devono poter fondare un ragionevole affidamento sull'ambito reale della protezione.

Quindi una privativa si può ritenere violata anche se non vi sia stata perfetta riproduzione della soluzione tecnica brevettata tutte le volte che la soluzione adottata dal contraffattore presenti, rispetto al brevetto, varianti non significative che sono tali quando, nonostante le apparenze, la soluzione, lungi dal prescindere dall'insegnamento brevettato, continua a farne piena applicazione con illecita appropriazione dell'invenzione che grazie al suo contenuto di originalità e altezza inventiva ha consentito al suo titolare di ottenere la privativa.

Si esula invece dalla contraffazione non letterale o "per equivalenti" quando il dispositivo accusato di contraffazione, pur finalizzato a risolvere lo stesso problema tecnico individuato nel brevetto, lo fa attraverso un percorso tecnico autonomo rispetto a quello brevettato, per tale intendendosi quello che non fa applicazione dell'insegnamento contenuto nella privativa.

Questa delimitazione della nozione di contraffazione per equivalenti appare del resto conforme al protocollo interpretativo dell'art. 68 CBE (cui si ispira del resto l'attuale testo dell'art. 52 c.p.i.) secondo l'art. 69 CBE non

dovrebbe essere interpretato nel senso che l'estensione della protezione conferita da un brevetto europeo debba essere definita in base al (mero) significato letterale delle parole usate nelle rivendicazioni, descrizione e disegni, ma neppure dovrebbe essere interpretato nel senso che le rivendicazioni rappresentano delle (mere) linee guida, perché questo porterebbe ad estendere la portata della protezione anche ad aspetti non realmente contemplati dal titolare del brevetto.

Secondo detto protocollo, pertanto, in sede di interpretazione del brevetto è necessario collocarsi tra queste due ipotesi estreme al fine di assicurare al titolare del brevetto una effettiva ed equa protezione, ma anche di salvaguardare, un ragionevole grado di certezza per i terzi che intendono operare e sviluppare tecnologie in settori che pongono identici o affini problemi tecnici.

Facendo concreta applicazione di tali principi, raffrontando il brevetto di cui Os. è titolare e la soluzione tecnica adottata da La. nei caschi Pa., deve, escludersi che vi sia interferenza tra detta soluzione e la privativa della convenuta.

In base a (Omissis) spetta a Os. la privativa su un meccanismo che consente di dotare un casco da motociclista di due visiere che siano azionabili in modo indipendente tra loro e in condizioni di sicurezza per il guidatore che si fondi sui seguenti insegnamenti tecnici (quali si ricavano dalle rivendicazioni brevettuali, e, precisamente: a) una visiera disposta all'esterno del guscio del casco e una disposta all'interno; b) un sistema di articolazione delle due visiere che le renda indipendenti; c) incernieramento della seconda visiera con una coppia di perni indipendente e distinta dalla coppia di perni che incernierano la visiera esterna; d) un sistema di azionamento a leva delle visiere che permetta, in particolare, di azionare quella parasole azionando un comando posto all'esterno del casco nella sua parte sinistra (si vedano le rivendicazioni di (Omissis), doc. 1 di parte convenuta).

Detta privativa non le attribuisce, evidentemente, l'esclusiva su ogni possibile ulteriore soluzione tecnica che consenta di far scorrere le due visiere (una interna e l'altra esterna) in modo indipendente l'una dall'altra né su ogni possibile sistema di comando di tale meccanismo di scorrimento.

La soluzione adottata da La. per il casco Pa. prevede: a) che la visiera parasole sia alloggiata in apposito supporto in plastica posto tra il guscio esterno e il rivestimento interno; b) che essa sia azionabile mediante un meccanismo che comprende tre cursori (indicati con le lettere A, B e C ne con il n. 15L nella figura di cui alla pag. 19 C.T.U.) e due bracci (individuati con la lettera C nella figura di cui alla pag. 20) fissati a un apposito supporto individuato nel suo insieme con la lettera S della figura pag. 19 (il particolare è poi raffigurato autonomamente nella figura a pag. 20); c) che i cursori scorrano in apposite guide ricavate dal supporto S; d) che il meccanismo per azionare la visiera parasole sia azionabile attraverso uno

dei tre cursori, quello denominato 15 L, posizionato a ridosso della mentoniera "sotto la zona dell'orecchio" nella parte sinistra del casco.

Ritiene perciò il Collegio che sia pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto il dr. No. che, esaminati comparativamente i sistemi appena descritti, ha escluso ogni interferenza di tale soluzione con il brevetto in quanto: "la soluzione implementata nei caschi La. corrisponde ad una originale e diversa esperienza progettuale rispetto alla, soluzione formante l'oggetto del brevetto Os. ... Laddove il brevetto Os. prevede che la visiera interna sia articolata al casco con due perni distinti dai perni di articolazione della visiera esterna (caratteristica questa che è stata alla base della concessione del brevetto) il casco La. prevede invece una visiera parasole che non è neppure articolata al casco bensì è montata in modo scorrevole entro un telaio di guida ed è azionata con un meccanismo del tutto originale, che prevede bracci a bilanciere portati da detto telaio di guida, ed una trasmissione a cavo flessibile che fa capo all'organo di azionamento previsto all'esterno del casco" e ha escluso che i perni dei bracci articolati che nel casco La. consentono di far scorrere la visiera parasole costituiscano applicazione dello stesso insegnamento tecnico ricavabile dal brevetto quanto al meccanismo di scorrimento della visiera parasole, che nella soluzione brevettata scorre grazie a un sistema di leve non presente nei caschi Pa. (v. C.T.U. pagine 24 e 25).

Deve, in conclusione, essere accertata l'assenza di interferenza e quindi di contraffazione tra il meccanismo di scorrimento delle visiere e i relativi sistemi di azionamento della visiera brunita adottato da La. per la linea di caschi Pa. e quella oggetto di (Omissis) di cui Os. è titolare.

La domanda di accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Os. è titolare.

La domanda di La. s.a. si fonda su una vicenda che da un punto di vista puramente fattuale è del tutto pacifica in causa.

Os. S.r.l. il 5-6 novembre 2008 allorché era in corso a Mi. - Rh. a la fiera di settore denominata Ei. "Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo" ha presentato querela presso la locale compagnia della Guardia di Finanza segnalando il compimento di atti di contraffazione del brevetto europeo di cui è titolare, perseguibili penalmente ex art. 127 c.p.i., da parte di diverse aziende tra cui La. che attraverso i "responsabili degli stand" allestiti in detta fiera stavano esponendo e vendendo caschi identici a quelli prodotti da Os. contenenti il meccanismo brevettato (v. doc. 2 di parte convenuta).

La Compagnia della G.d.F. di Rh. ha dato corso alla denuncia procedendo, il giorno 7 novembre 2008, a perquisizione presso la Stand della La. che in quel momento era "gestito" dalla signora Ma. e provvedendo al sequestro di 8 caschi appartenenti alla linea Pa. di cui si è detto in precedenza (v. anche doc. 3 di p. convenuta, oltre alle deposizioni testimoniali di Ma. e Cr.).

Nell'occasione la G.d.F. si era avvalsa della collaborazione, quale ausiliare di p.g., della signorina Cr. Cr. che unitamente a un tecnico in forza a Os. (il sig. Ci.) ha materialmente proceduto alla perquisizione e, per quanto qui rileva, all'esame dei caschi Pa. poi sequestrati.

È del tutto pacifico che il sequestro è stato eseguito sul presupposto che i caschi Pa. contenessero la tecnologia brevettata e che tale valutazione sia stata compiuta senza procedere allo smontaggio dei caschi, operazione che, invece, era imprescindibile per avere contezza della reale natura della tecnologia impiegata da La. (v. sul punto elaborato del dr. No., pag. 28, che ha sottolineato che i caschi La. non presentavano una "palese" o evidente interferenza con il brevetto così che un semplice esame visivo, non permetteva di giungere ad alcuna conclusione definitiva sulla esistenza di detta interferenza.)

È stato così avviato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Milano che ha proceduto agli opportuni accertamenti tecnici (v. doc. 4 e 5 di p. convenuta).

Nei giorni successivi, precisamente il 20 novembre 2008, Os. S.r.l. ha reiterato la volontà di contrastare la produzione e commercializzazione dei caschi Pa. da parte di La., inviandole la diffida prodotta da parte attrice quale doc. 10.

Os. nega di avere posto in essere, in tal modo, atti di concorrenza sleale riconducibili, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. in quanto da un lato la presentazione della querela e rinvio della diffida altro non erano che legittimi strumenti di tutela messi a disposizione del titolare del brevetto che temeva il compimento di atti di contraffazione, mentre dall'altro la perquisizione e il sequestro erano stati posti in essere dalla pubblica autorità e di essi, in buona sostanza, non poteva essere chiamato a rispondere a nessun titolo, e meno che mai per concorrenza sleale del querelante.

Inoltre secondo Os. difettava totalmente l'elemento soggettivo, costituito dall'"animus nocendi" dato che lo scopo delle azioni poste in essere da convenuta era quello, assolutamente legittimo, di tutelare la propria privativa, non certo di danneggiare l'altrui azienda.

Ritiene il Collegio che tali argomentazioni debbano essere completamente disattese, per le ragioni che seguono.

La difesa di Os. S.r.l. muove dal presupposto secondo cui il titolare di una privativa industriale possa agire per la sua tutela senza incorrere, in nessun caso, in responsabilità avendo tale comportamento "per definizione" uno scopo lecito.

Si tratta, evidentemente, di un presupposto privo di fondamento in quanto chiunque sia titolare di un diritto, e quindi anche il titolare di una privativa industriale, è tenuto ad esercitarlo nel rispetto del generale dovere di prudenza, in modo da evitare l'ingiusta lesione dell'altrui diritto oltre che l'ingiusto perseguimento di risultati diversi e sproporzionati rispetto a

quelli per i quali la tutela è stata apprestata (si veda Cass. Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).

Le peculiarità del comportamento tenuto da Os. nel novembre (...) consentono di affermare che vi sia stato un abuso della querela e della normale prudenza che ne deve sorvegliare l'utilizzo.

Tale abuso, avuto riguardo al caso concreto e al rapporto di concorrenza che sussiste tra La. e Os. ha integrato un atto di concorrenza sleale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3 c.c.

Ritiene infatti il Collegio che debba dirsi provato che al momento della presentazione della denuncia - querela Os. S.r.l. fosse del tutto priva di concreti elementi per sostenere fondatamente, ma anche per sospettare fondatamente che i caschi La. comprendessero la tecnologia brevettata.

È infatti pacifico che si trattava di "prototipi" esposti per la prima volta in pubblico (l'allegazione di parte attrice sul punto è rimasta del tutto priva di contestazioni da parte di Os.) e che per avere almeno un'idea della tecnologia impiegata fosse necessario procedere allo smontaggio del casco stesso.

L'assenza, in capo a Os., di fondati sospetti sulla reale esistenza di un'azione di contraffazione è inoltre confermata dal contenuto dell'istanza depositata dalla stessa convenuta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, successiva alla querela e gli atti di sequestro che sono seguiti, finalizzata ad acquisire maggiori informazioni sulla effettiva interferenza tra i caschi Pa. e il brevetto (v. doc. 4 La.),

Nonostante ciò con l'atto di querela Os. S.r.l. segnalava, tra l'altro, che i timori di Os. in ordine ad un'eventuale violazione ed usurpazione del proprio brevetto e della tecnologia con esso tutelata hanno trovato reali conferme a contrasto delle quali si chiede l'intervento di questa Autorità Giudiziaria. Infatti nonostante la registrazione come brevetto europeo il prodotto è oggetto di violazione da parte di aziende che operano nel settore dei caschi ... le quali ben consapevoli non solo della chiara riconducibilità del prodotto a Os. ... non esitano a violare i diritti facenti capo a Os., pur di produrre e commercializzare il casco oggetto di registrazione. In particolare, nel corso della fiera denominata ... Ei. in corso a Mi. ... dal 4 al 9 novembre 2008, Os. si è avveduta della presenza di diverse e molte delle società che espongono nel proprio stand un prodotto identico (così evidenziato in querela) a quella oggetto della registrazione come brevetto europeo ... e i due implementano la stessa tecnologia. ...Le condotte tenute dai responsabili degli stand allestiti nella Fiera ... che espongono ed offrono caschi in violazione del brevetto europeo n. (...) sono perseguibili penalmente ai sensi dell'art. 127 del Codice della Proprietà Industriale. ..." (così evidenziato nella querela).

La sollecitazione, in questi termini, affinché l'autorità giudiziaria procedesse a perquisizione presso La. per accertare il compimento di reati di contraffazione costituiva perciò, alla data di presentazione della querela,

una grave imprudenza, che sconfinava nell'abuso, nell'esercizio della privativa di cui si controverte.

Infatti Os., così facendo, pur essendo priva di concreti elementi per affermare che La. stesse davvero sfruttando la tecnologia brevettata, e fatto tutto quanto in suo potere per porre l'autorità giudiziaria non in condizioni di dover procedere con urgenza, per contrastare il segnato compimento di un reato.

Il mezzo utilizzato da Os. (ossia la querela) era finalizzato a conseguire inoltre, un risultato che azionando i soli strumenti civilistici di cui essa disponeva non poteva essere conseguito, ossia mettere il concorrente nell'impossibilità di pubblicizzare e vendere i prodotti accusati di contraffazione.

Il testo all'epoca vigente dell'art. 129 comma 3 c.p.i., infatti" così disponeva "Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati ma solo descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o siano in transito per la medesima".

Si può quindi "concludere che Os. quando ha presentato la descritta querela all'autorità giudiziaria contro La. al fine di ottenere il sequestro di un nuovo prodotto della concorrente ha compiuto atti contrari alla correttezza professionale, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., trattandosi di atto obiettivamente idoneo a danneggiare l'altra azienda.

L'esposto, infatti, si è rivelato sufficientemente dettagliato da non potere essere ignorato dall'autorità giudiziaria competente che, pertanto, aveva pochi margini di discrezionalità nel decidere se procedere quantomeno ad una perquisizione presso lo stand di La.

Os. ha inoltre eccepito che il suo comportamento non poteva ritenersi illecito sotto "il profilo concorrenziale difettando del tutto il requisito soggettivo dell'*animus nocendi* dato che la sua finalità non era certo quella di danneggiare l'altra azienda, quanto piuttosto di proteggere il suo brevetto.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale della concorrenza nello "storno di dipendenti" l'*animus nocendi* è la specifica finalità" che deve caratterizzare l'azione di storno (v. tra le tante Cass. Sez. I, 23/5/2008 n. 13424), ma essa non caratterizza ogni ipotesi di concorrenza sleale né, in particolare, quella che viene integrata abusando di una privativa industriale.

Quando si verte in tema di "storno" di dipendenti, infatti, illecito si realizza attraverso l'acquisizione di risorse umane che vengono sottratte dalla concorrente in un contesto di generale liceità e di libertà del lavoratore di cambiare lavoro e datore di lavoro.

È pertanto necessario, per stabilire quando un comportamento in sé lecito diviene illecito, individuare un "quid pluris" che connoti la condotta del concorrente, e questo "quid" è stato individuato nella finalità disgregatrice che deve caratterizzare l'azione del concorrente che accaparra le risorse umane dell'altrui azienda.

Non è, evidentemente, necessaria tale specifica finalità dell'azione anticoncorrenziale quando essa venga posta in essere, come nel caso in esame, attraverso l'esercizio con modalità gravemente azzardate e imprudenti di un titolo di proprietà industriale, stante la sufficienza di un tale comportamento a integrare l'illecito.

È stato inoltre indimostrato che, come accennato, gli stessi organi di P.G. hanno proceduto agli atti di indagine di loro competenza in modo superficiale e imprudente avendo disposto il sequestro dei caschi Pa. senza procedere a un minimo di approfondimento tecnico.

Come emerso nel corso dell'istruttoria la perquisizione è stata effettuata nella mattinata del giorno 7 novembre 2008 mentre erano in corso attività promozionali e pubblicitarie da parte di La. e il sequestro è stato disposto non solo senza avere alcuna contezza della eventuale interferenze tra la tecnologia brevettata e quella impiegata da La. ma senza neppure verificare in modo sufficiente quale fosse davvero questa tecnologia.

Il consulente d'ufficio dr. No. ha ben spiegato per quali motivi tecnici era impossibile fare questa verifica senza procedere all'integrale smontaggio dei caschi La. operazione mai effettuata.

Sotto questo profilo la difesa Os. ha sottolineato come l'esito della perquisizione sarebbe stato influenzato dallo stesso comportamento della La. che non aveva fornito alcun supporto tecnico agli agenti intervenuti tra i quali un consulente tecnico messo a disposizione dalla querelante.

Si tratta di circostanza non provata (si richiama sul punto la deposizione della teste Ma.) e comunque non dirimente, non sussistendo in capo a La. alcun obbligo di svelare la propria tecnologia, mentre sussisteva il dovere di Os., in quanto parte querelante, di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria adeguate informazioni in ordine alla asserita contraffazione che, invece, si sono limitate alla descrizione del proprio ambito di privativa e alla sicura ma del tutto apodittica affermazione della loro indebita appropriazione da parte del concorrente.

Secondo le difese della convenuta il fatto che i comportamenti assertivamente lesivi degli interessi di La. siano stati posti in essere dall'autorità Giudiziaria nell'ambito dei propri poteri discrezionali di indagine costituirebbe fatto idoneo ad interrompere ogni nesso causale tra gli atti che dalla stessa compiuti (limitati alla presentazione della querela) e i fatti che secondo La. le avrebbero creato un danno (la perquisizione e il sequestro nel corso della fiera).

Anche tale argomentazione deve essere disattesa.

Il generale principio della sua sufficienza della colpa "semplice" per incorrere nella responsabilità aquiliana (di cui l'art. 2598 c.c. è una specie) incontra effettivamente una deroga nel caso in cui si discuta di danni causati dalle conseguenze scaturite dalla presentazione di una querela.

La giurisprudenza che ha affrontato la questione ha infatti evidenziato che con la denuncia di reato si provoca l'avvio di una attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale che si sovrappone all'iniziativa del denunciante togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente denunciato.

L'iniziativa del privato assolve alla funzione socialmente utile di attivare la risposta della giustizia dinanzi alla infrazione della legge penale e l'ordinamento ha ritenuto in questo caso di non dover esporre il denunciante alla responsabilità per colpa "semplice" perché questo renderebbe troppo rischiosa la presentazione di una denuncia.

Questa valutazione positiva dell'azione del cittadino rispetto all'interesse pubblico alla repressione dei reati (si veda la causa di giustificazione codificata dall'art. 51, comma 1 c.p.) viene tuttavia meno quando il privato chieda intervento dell'autorità giudiziaria in maniera strumentalmente distorta (come ad esempio avviene quando venga incolpato di un reato colui che il denunciante ben sa essere innocente).

Dal disposto degli artt. 426 e 542 c.p.p. si ricava infatti che la condanna del querelante al risarcimento dei danni, quando venga emessa sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, presuppone anche che venga accertata la sussistenza di una sua colpa grave, che la giurisprudenza ritiene sussistere tutte le volte che la querela sia stata presentata con grave trascuratezza ossia quando non venga avvertita l'ingiustizia della pretesa avanzata, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderatezza e imparzialità (v. sull'argomento Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560, Cass., Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10033; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2003, n. 15646, e Cass. Sez. III, 23 gennaio 2002, n. 750).

Os. è pertanto tenuta a rispondere dei danni cagionati a La. in conseguenza della presentazione della querela di cui si è detto che essendo stata presentata, per le ragioni che si sono precedentemente espone, con modalità gravemente imprudenti e azzardate, non è idonea a elidere il collegamento causale tra il suo comportamento e l'azione dell'autorità giudiziaria che ne è seguita, e le conseguenze dannose subite dalla controparte.

I danni lamentati da La.

L'attrice chiede di essere risarcita dei danni consistiti nei costi affrontati per difendersi nel procedimento penale avviato a seguito della querela di Os., del danno all'immagine commerciale conseguente all'aver subito, nel corso di una fiera, la perquisizione e il sequestro alla presenza dei propri agenti in fase di presentazione dei prototipi oggetto di sequestro, dei danni da vanificazione degli investimenti pubblicitari e promozionali

affrontati da La. per promuovere la presentazione dei caschi Pa. e per l'incremento dei costi di pubblicità legati alla necessità di rimuovere gli effetti, negativi legati alle vicende oggetto di controversia.

Il danno emergente.

È provata l'instaurazione di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Milano per i fatti avvenuti durante la Fiera Ei. ed è provato che in quella sede il P.M. ha disposto consulenza, tecnica (come da doc. 5 di parte attrice).

La. si è avvalsa, in quella sede, dell'assistenza dei consulenti di parte Ing. Bo. e Ing. Pe. oltre che dell'avv. Se. Sp. (v. doc. 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30)."

Si tratta di esborsi direttamente connessi alla presentazione della querela da parte di Os. che rientrano pienamente nel concetto di "perdita subita" di cui all'art. 1223 c.c.

Le spese effettuate a questo titolo da La. ammontano a complessivi Euro 20.801,56 come da documenti 29 e 30 (rispettivamente le fatture emesse dai consulente di parte La. e la nota pro forma dello studio legale Br. Sp. To.).

Costituisce, inoltre, voce di danno emergente la vanificazione, quantomeno parziale, dei costi affrontati da La. per la partecipazione alla fiera Ei. di Rh. del 2008.

La. ha provato di avere sborsato a questo scopo la somma di Euro 75.746,40 (come da prospetto riassuntivo prodotto quale doc. 31).

Sul punto è stata sentita la direttrice finanziaria di La., Ma. Cl. Va. Re. che ha confermato l'entità dei costi, spiegando che il doc. 31 è un "documento interno di La." che riassume di costi della fiera e che si basa sulle fatture prodotte quale doc. 32.

Sulla concreta destinazione di tali somme la teste ha spiegato che una parte era finalizzata al lancio pubblicitario dei caschi della linea Pa. i cui prototipi dovevano essere presentati in Fiera.

Sul fatto che tale investimento sia stata vanificato almeno in parte per effetto delle vicende generate dalla presentazione della querela da parte di Os. ritiene il Collegio che non possano esservi dubbi.

Infatti la partecipazione a una fiera, secondo regole di comune esperienza costituisce per l'azienda un vero e proprio investimento di carattere pubblicitario sia per l'azienda (e il suo brand genericamente inteso) sia, come accaduto nel caso in esame, per la pubblicizzazione di nuovi prodotti, dato che le fiere sono eventi appositamente organizzati per far incontrare gli addetti di un certo settore ed il relativo pubblico di utenti o clienti e creare nuove occasioni di scambio commerciale e, inoltre, costituiscono usualmente l'occasione per il lancio di nuovi prodotti.

Se, come in concreto accaduto, nel corso di un evento di questo tipo l'azienda viene colpita da un provvedimento di sequestro (previa perquisizione presso lo stand espositivo) che le impedisce di pubblicizzare

un nuovo prodotto, sembra evidente che l'investimento non potrà produrre gli effetti di pubblicità positiva inizialmente sperati.

Ritiene il Collegio di non avere però elementi, sulla base di quanto prospettato e provato da La., per affermare che questo investimento sia stato del tutto vanificato, in quanto è pacifico che l'attrice aveva anche altri prodotti da esporre e pubblicizzare e non risulta che, dopo tali fatti, abbia comunque proseguito la sua partecipazione alla fiera.

La quantificazione esatta della perdita legata alla vanificazione di questo tipo di investimento è estremamente difficoltosa ed essa non può che essere stimata equitativamente, in misura di due terzi dei costi di partecipazione E_i.

Ritiene il Tribunale che tale quantificazione sia equa in quanto tiene conto delle modalità con cui la perquisizione è stata posta in essere e degli effetti che tutta la vicenda ha prodotto, ossia l'impossibilità per La. di esporre e pubblicizzare la linea di caschi Pa.

Os. dovrà, quindi, risarcire a questo titolo la somma di Euro 50.497,6.

L'attrice ha inoltre chiesto, sempre a titolo di danno emergente, di essere risarcita dei costi aggiuntivi di pubblicità che ha dovuto affrontare per contrastare gli effetti negativi del sequestro.

Il danno viene stimato da La. pari alla differenza tra la somma inizialmente prevista da La. per la pubblicità del brand per l'anno 2009 e, quella, maggiore, poi messa a bilancio nello stesso anno e davvero sborsata, pari a complessivi Euro 296,837 (v. prospetto di spesa di cui al doc. 35 di parte attrice e deposizione, sul punto della signora Va. Re.).

Infine ritiene il Tribunale di dover accogliere anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine commerciale conseguita dai fatti oggetto di causa.

Os., con il comportamento di cui si è detto, ha integrato l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., avendo posto in essere una condotta obiettivamente idonea a cagionare un danno al concorrente, accusato con grave imprudenza di atti di contraffazione e conseguentemente attinto dai provvedimenti cautelari di cui si è detto nel corso di una importante manifestazione commerciale, con inevitabile diffusione della relativa notizia al pubblico presente.

L'immagine commerciale dell'azienda, ossia la reputazione acquisita nel tempo, circa la sua affidabilità e la qualità dei suoi prodotti, in un caso come quello oggetto di causa, viene indubbiamente intaccata in modo grave.

La quantificazione del danno così prodotto, anche in questo caso, non può che essere fatta in via equitativa e a tal fine ritiene il Collegio che possano essere utilizzate, come parametro di valutazione, le spese che l'attrice ha documentato di avere affrontato, nel 2008, per sostenere la propria immagine attraverso la pubblicità.

Tali spese risultano dal già citato doc. 35 (colonna in giallo) e ammontano a Euro 892.100.

Sembra equo liquidare il danno da lesione dell'immagine commerciale legata ad un procedimento penale avviato per fatti di contraffazione brevettuale, in misura pari al 10% di tali spese, pari quindi a Euro 89.210.

In conclusione la somma complessivamente dovuta da Os. a titolo di risarcimento dei danni è pari a complessivi Euro 466.346,16.

La somma di Euro 465.346,16 come sopra liquidata, costituisce debito di valore e pertanto nel rispetto dei criteri consolidati in giurisprudenza a partire da Cass. SS.UU. n. 712/95 va assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT F.O.I. (famiglie - impiegati - operai) dal novembre 2008 alla data odierna e corredata al risarcimento del danno da ritardo degli interessi legali (tasso ritenuto complessivamente equo in relazione agli anni oggetto di controversia, sulla somma progressivamente, anno per anno, rivalutata al novembre 2008 fino ad oggi.

All'esito del calcolo la somma ammonta a complessivi Euro 515.363,40 che la parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

La domanda ex art. 96 c.p.c.

La. chiede, infine, la condanna di Os. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere dato corso al procedimento penale 4323/2008 e resistito nel presente giudizio con grave e colpevole negligenza nella consapevolezza della infondatezza delle proprie pretese in quanto solo nel corso della presente controversia Os. ha potuto avere effettiva contezza del meccanismo adottato per i caschi Pa.

La domanda si basa sul primo comma dell'art. 96 c.p.c. che così recita: "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".

La norma sanziona l'uso strumentale o comunque altamente imprudente dello strumento processuale che può dirsi sussistere tutte le volte che la scelta di agire o resistere in giudizio venga fatta nonostante la parte disponga di evidenti elementi di valutazione che indicano inequivocabilmente che il diritto a tutela del quale si agisce o si resiste, non sarà riconosciuta esistente.

Il caso in esame non rientra in tale ipotesi.

Occorre, infatti, tenere ben distinte le vicende che sono accadute prima della instaurazione del presente giudizio d'oggetto di questo.

Il comportamento tenuto da Os. nella fase di presentazione della, querela contro La. è stato, come spiegato, gravemente imprudente in quanto è stato accertato che la convenuta era priva, al momento della presentazione della querela, di effettive conoscenze in ordine al meccanismo accusato di

contraffazione e nonostante questo ha sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria contro la concorrente.

Il presente giudizio, invece, è stato azionato da La. sia per ottenere l'accertamento del compimento, in tal modo, di atti di concorrenza sleale sia per eliminare concorrenzialmente scorretto della controparte e per eliminare ogni incertezza in ordine alla esatta portata della privativa della convenuta rispetto al proprio prodotto Pa.

Nel resistere in giudizio Os. ha difeso quella che ritiene essere l'ambito della sua privativa ribadendo che a suo avviso tale interferenza vi era e si è limitata, sul punto, a chiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo.

Nel verificare la ricorrenza dell'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non si può, nel caso in esame, effettuare una impropria sovrapposizione tra l'imprudenza grave che ha caratterizzato il comportamento di Os. nella fase anteriore alla controversia e la scelta della convenuta di difendersi in giudizio rispetto alla domanda di accertamento negativo di contraffazione.

La stessa La., del resto, afferma (a sostegno della domanda ex art. 2598, n. 3 c.c.) che Os. ha avuto piena contezza del meccanismo interno ai caschi Pa. solo nell'ambito delle operazioni peritali svolte nel corso della presente controversia.

Non si può quindi sostenere che, per quanto attiene il passibile esito dell'azione di accertamento negativo di contraffazione, Os. disponesse fin dall'inizio della causa di elementi certi ed evidenti che dimostrassero in modo inequivoco l'assenza di tale interferenza.

La stessa complessità tecnica delle valutazioni operate dai consulenti (di parte e d'ufficio) per dibattere sulla questione consente di escludere che Os. nel difendere il proprio brevetto nell'azione di accertamento negativo, abbia esorbitato nell'uso dei propri poteri processuali.

La domanda risarcitoria di La. ex art. 96 c.p.c. deve, pertanto, essere respinta.

Le spese devono essere liquidate secondo il principio generale posto dall'art. 92 c.p.c. cui in questo caso non vi è ragione di derogare.

Esse pertanto, seguono la soccombenza e devono essere liquidate, tenuto conto della nota spese depositata da La. s.a. il 19 ottobre 2011 vengono liquidate in Euro 15.707,25 di cui Euro 2.407 per diritti, Euro 11.215 per onorari, Euro 340 per spese, ed Euro 1.745,25 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge e successive occorrendo.

L'onere della c.t.u. espletata dell'Ing. Gi. No. va posto in via definitiva a carico della parte convenuta nella misura liquidata con il decreto 3-4 gennaio 2011, in atti.

Deve, infine, essere ordinata la pubblicazione della presente sentenza per estratto (intestazione, nome delle parti e dispositivo) per una volta, a caratteri doppi, sulle pagine nazionali del quotidiano "I. Co. De. Se." a cura

della parte attrice e a spese della convenuta che sarà tenuta a rimborsarle i costi dietro semplice presentazione dei documenti contabili attestanti l'esborso.

La richiesta di La. di ordinare la pubblicazione anche su due riviste di settore non può infine essere accolta non avendo l'interessata indicato quali siano tali riviste.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;

1) dichiara la carenza di giurisdizione in ordine alle domande di La. s.a. inerenti l'accertamento negativo di contraffazione di (Omissis) con riferimento a tutti gli Stati (diversi dall'Italia) in cui è stata depositata la traduzione del brevetto;

2) accerta l'assenza di contraffazione da parte di La. s.a. del brevetto (Omissis) "casco protettivo, in particolare per piloti di motocicli, dotato di visiera parasole" di titolarità di Os. S.r.l. attraverso la produzione e commercializzazione dei caschi della linea "Pa." aventi le caratteristiche di cui all'allegato 13 di parte attrice;

3) accerta il compimento da parte di Os. S.r.l. di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.p.c. ai danni di La. s.a. e per l'effetto;

4) condanna Os. S.r.l. al pagamento, in favore di La. s.a. della somma di Euro 515.363,40 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice;

6) ordina che la presente sentenza sia pubblicata per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) per una volta a caratteri doppi sul quotidiano "I. Co. De. Se." pagine nazionali a cura della parte attrice e a spese di Os. S.r.l. che sarà tenuta a rimborsare i costi dietro semplice presentazione della documentazione contabile attestante l'esborso;

7) condanna Os. S.r.l. a rimborsare a La. s.a. le spese di lite che si liquidano in Euro 15.707,25 di cui Euro 2.407 per diritti, Euro 11.215 per onorari, Euro 340 per spese, ed Euro 1.745,25 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge e successive occorrenze;

8) pone definitivamente a carico di Os. S.r.l. le spese di C.T.U. come liquidate con decreto 3-4 gennaio 2011.

Commento

Sommario: 1. L'abuso del diritto nel processo come violazione dei principi di correttezza professionale - 2. La concorrenza sleale nel Codice Civile: cenni e presupposti applicativi - 3. Le fattispecie espressamente

individuate: l'art. 2598, nn. 1 e 2 c.c. - 4. I mezzi non conformi alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, cc. - 4.1. Natura della clausola e rapporti tra i nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. - 4.2. Il principio della correttezza professionale: orientamenti dottrinali - 4.3. L'applicazione giurisprudenziale della clausola di correttezza professionale nella concorrenza

1. L'abuso del diritto nel processo come violazione dei principi di correttezza professionale

La tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale è devoluta, nella prassi, a strumenti particolarmente intensi. La recente sentenza emessa dal Tribunale di Torino rappresenta una importante pronuncia nella disciplina generale della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c., in quanto il Collegio ha tradotto l'utilizzo ingiustificato di uno strumento processuale, quale la querela, in un atto di concorrenza sleale contrario alla correttezza professionale e, come tale, anche idoneo a ledere l'azienda concorrente.

La vicenda sulla quale il Tribunale viene a pronunciarsi ha origine dall'abuso utilizzo dello strumento della querela come mezzo per ottenere un provvedimento di sequestro in sede penale. In particolare, la società attrice lamentava il contegno tenuto da una società concorrente la quale aveva presentato una querela in cui denunciava la contraffazione del proprio brevetto (avente ad oggetto un casco protettivo per motociclisti) e chiedeva il sequestro dei prototipi di tali prodotti esposti in una fiera di settore nel novembre del 2008. Il sequestro veniva eseguito e la società attrice, gravemente danneggiata dal contegno della concorrente, chiedeva al Giudice Civile: l'accertamento negativo con riferimento ai Paesi, diversi dall'Italia, nei quali la società convenuta aveva chiesto l'estensione del brevetto di riferimento, l'accertamento della condotta della controparte come atto di concorrenza sleale, nonché il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi. Quanto alla domanda di accertamento negativo, per quel che concerne questa sede basti affermare che il Collegio ha ritenuto che nessuna violazione del diritto di privativa poteva delinarsi in capo all'attrice [1] pur dovendo dichiarare, in ogni caso, il difetto di giurisdizione per tale pronuncia in relazione ai Paesi diversi rispetto all'Italia [2].

Quanto all'accertamento della condotta illecita ai fini della disciplina dell'art. 2598 c.c., la presentazione della querela con conseguente richiesta di sequestro ha costituito per il Giudice "un abuso della querela e della normale prudenza che ne deve sorvegliare l'utilizzo" dato che l'attivazione era avvenuta sulla base di meri sospetti. In particolare, il Tribunale di Torino, nel richiamare le numerose pronunce della Cassazione [3] ha ritenuto che "sulla base del disposto degli art. 426 e 542 c.p.p. si ricava che la condanna del querelante al risarcimento dei danni quando venga emessa sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, presuppone

anche che venga accertata la sua colpa grave, che la giurisprudenza ritiene sussistere tutte le volte che la querela sia stata presentata con grave trascuratezza o quando non venga avvertita l'ingiustizia della pretesa avanzata, ancorchè essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderatezza ed imparzialità”; sulla base di ciò, ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni “in conseguenza della presentazione della querela che essendo stata presentata con modalità gravemente imprudenti e azzardate non è idonea ad elidere il collegamento causale tra il suo comportamento e l'azione dell'autorità giudiziaria che ne è seguita”. L'Autorità, dunque, ha ravvisato un abuso dello strumento della querela in quanto, come già ha stabilito la Suprema Corte in svariate occasioni [4], il titolare di un diritto non può omettere tutte le cure necessarie all'attivazione di tutele processuali del proprio diritto nel rispetto del generale dovere di prudenza. Tale impostazione rappresenta il frutto dell'applicazione, anche a livello processuale, dei doveri di correttezza e buona fede (1175 e 1375 c.c.) generalmente applicabili ad ogni comportamento e del conseguente divieto dell'abuso del diritto, principio appartenente all'intero ordinamento e per il quale i giudici di legittimità ne hanno ravvisato la integrazione ogni qualvolta il titolare di un diritto lo eserciti senza il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede ed al mero fine di conseguire risultati ulteriori e/o diversi rispetto a quelli per il quale quel potere fu originariamente attribuito. Conseguentemente, in buona sostanza, ed in estrema sintesi, si può affermare che l'utilizzo degli strumenti processuali messi a disposizione per denunciare la violazione di un diritto di privativa industriale non può prescindere dalla reale violazione degli stessi. Nel caso di specie, secondo il Collegio, “la società convenuta al momento della proposizione della domanda era del tutto priva di concreti elementi per sostenere, fondatamente, ma anche per sospettare fondatamente, che i caschi L. comprendessero la tecnologia brevettata” e dunque avrebbe utilizzato lo strumento della querela a fini meramente esplorativi [5]. In assenza del requisito della prudenza, dunque, la querela è divenuta un'arma inapplicabile ed in grado di integrare la configurazione di un atto di concorrenza sleale riconducibile al comportamento di chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Orbene, il fatto che la convenuta non aveva reali sospetti sulla effettiva esistenza del fenomeno contraffattivo ha fortemente inciso sul giudizio del Tribunale piemontese, che ha riconosciuto all'attivazione dell'azione penale la valenza di mero strumento di acquisizione di informazioni circa la interferenza tra i prodotti propri e quelli del concorrente. Vi è poi un ulteriore, importante, dato di fatto. La convenuta sembrerebbe aver quasi scientemente eluso i mezzi civilisti aventi una portata certamente meno invasiva rispetto al sequestro penale richiesto [6]; non si trascuri, infatti, che l'art. 129 Cpi, co.3, dispone che non possono

essere oggetto di sequestro gli oggetti in cui si ravvisi la violazione di un diritto di privativa finchè figurino nel recinto di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta tenuta nel territorio dello Stato.

Per tali motivi, il Tribunale di Torino, accolte le istanze di accertamento e di risarcimento danni formulate da parte attrice, ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni subiti, ivi compreso il danno all'immagine commerciale [7].

La Sentenza in commento è pronuncia fortemente rappresentativa della elasticità

del n. 3 dell'art. 2598 c.c. che è, ad oggi, clausola ancora “aperta” e volta da un lato a tutelare il corretto svolgimento dell'attività concorrenziale sulla base dei principi di correttezza, lealtà e buona fede imprenditoriale, dall'altro a tutelare l'interesse sociale, genericamente inteso, ad una regolare tenuta del mercato.

Il principio di correttezza professionale è elemento chiave nella valutazione della configurazione della concorrenza sleale ma è anche fonte di numerose incertezze interpretative soprattutto a livello dottrinale; la letteratura giuridica ha cercato, nel tempo, di individuare con esattezza limiti e portata della clausola mediante la ricerca di un criterio generale idoneo a definirne il significato. Molti, come vedremo, sono stati gli orientamenti che si sono delineati sull' argomento. Anche la Giurisprudenza ha assunto un ruolo importante all' interno di tale dibattito dottrinale in quanto, pur non essendo direttamente coinvolta, ha fornito numerosi spunti di riflessione e, soprattutto, ha confermato la portata straordinariamente elastica dell'art. 2598, n.3 mediante una applicazione dei principi in esso contenuti ai casi più disparati.

2. La concorrenza sleale nel Codice Civile: cenni e presupposti applicativi

Gli atti di concorrenza sleale vengono comunemente intesi come gli atti illeciti posti in essere da un imprenditore al fine di ottenere vantaggi e/o arrecare svantaggi ad un *competitor* operante sul medesimo mercato di riferimento. Il concetto di concorrenza sleale trae le proprie origini nella dottrina francese del XIX secolo che parlava di “*concurrence déloyale*”, nozione poi ripresa, a livello di regolamentazione internazionale, dalla formulazione dell'art. 10 bis della revisione dell'Aja del 1925 [8] della Convenzione di Unione di Parigi, stante l'insufficienza della disciplina “ordinaria” dinnanzi ai casi in cui gli imprenditori tenevano comportamenti sleali fra loro [9] . A livello nazionale prima del Codice Civile del 1942 non vi era in Italia una disciplina *ad hoc* della materia e la repressione degli atti sleali avveniva sulla base dell'applicazione dell'art. 1151 del Codice abrogato, “antenato” dell'odierno art. 2043 c.c.. Oggi la tutela del mercato concorrenziale viene perseguita con l'art. 2598 c.c..

La stessa Suprema Corte ha avuto modo di definire natura e portata della disciplina in esame precisando, in svariate occasioni [10], che l'art. 2598 c.c. si occupa della responsabilità extracontrattuale tra imprenditori al fine di dirimere comportamenti di concorrenza sleale, intesa come quell'attività diretta ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente [11]. Tale "appropriazione" può avvenire, come si vedrà fra breve, o mediante condotte espressamente codificate dal legislatore (n. 1 e 2. art. 2598 c.c.) o mediante la violazione dei c.d. "*boni mores commerciali*" (n. 3 art. 2598 c.c.). Ai fini della configurazione delle ipotesi previste dall'art. 2598 c.c. è necessaria la sussistenza di due presupposti, rispettivamente, soggettivi ed oggettivi. Presupposto soggettivo è la qualifica imprenditoriale dei soggetti coinvolti così come prevista dall'art. 2082 c.c [12] sebbene tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, hanno riconosciuto che l'articolo in parola si applica all'imprenditore anche non proprietario (ad. es. affittuario d'azienda), all'imprenditore senza azienda, all'imprenditore- società (non avendo alcun rilievo la forma individuale ovvero sociale dell'impresa), all'imprenditore soggetto di diritto pubblico (ente pubblico e/o ente pubblico economico) [13]. Si può dire, quindi, che il presupposto in esame trova giustificazione proprio nel carattere speciale della disciplina della concorrenza sleale, nata a tutela degli imprenditori e contenente la previsione di diritti ed obblighi per gli stessi, in una necessaria visione di reciprocità [14].

Ulteriore, indefettibile presupposto è quello oggettivo del c.d. rapporto di concorrenzialità, consistente nel rapporto di concorrenza tra soggetti che, presenti sullo stesso mercato, offrono beni o servizi alla medesima utenza potenziale [15]. Tale ipotesi si realizza quando le imprese si rivolgono allo stesso mercato mettendo a disposizione il medesimo bene ovvero beni diversi ma tra loro sostituibili nella soddisfazione di un identico bisogno di mercato [16]. Ne consegue che la comunanza di clientela, intesa non già come identità soggettiva, ma come insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, è elemento costitutivo della fattispecie la cui assenza impedisce ogni concorrenza. Tale comunanza di clientela, fra l'altro, va verificata anche in una prospettiva meramente potenziale, rilevando principalmente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, pur se essi non abbiano i medesimi clienti [17]. Del pari, meramente potenziale dovrà anche essere il danno conseguente (*rectius* che potrebbe conseguire) l'atto sleale. Affinchè si configuri l'illecito ex art. 2598 c.c. infatti, è sufficiente l'idoneità dell'atto denunciato a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente, ma non la effettiva produzione del danno. Non è necessario, quindi, che il danno sia concreto ma che l'atto possa anche solo potenzialmente causarne la produzione.

3. Le fattispecie espressamente individuate: l'art. 2598, nn. 1 e 2, c.c.

L'art. 2598 c.c. è norma che, stante la sua struttura “a doppio binario”, si occupa di perseguire l'interesse del sano e libero mercato, sia individuando le singole e concrete fattispecie lesive della concorrenza (2598, n.1 e 2, c.c.) sia, in via residuale, censurando tutti gli altri contegni non espressamente previsti ma comunque non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei al danneggiamento dell'azienda altrui (2598, n. 3). Innanzitutto, l'art. 2598, n. 1, c.c. fa riferimento alle c.d. fattispecie confusorie riguardanti, in generale, l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente impiegati da altri, nonché le ipotesi di c.d. imitazione servile [18]. *Ratio* della fattispecie in discorso è la protezione della funzione distintiva di ogni attività d'impresa e, dunque, la tutela del diritto di identificare la stessa come fonte della produzione di determinati beni e servizi rispetto a comportamenti che invece generino equivoci circa la provenienza dei prodotti. La natura confusoria deve essere accertata con riguardo al mercato di riferimento ossia quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo, di volta in volta stabilire, nelle singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato della medesima clientela. Il n. 2 dell'art. 2598 c.c., poi, si occupa di individuare e tipizzare ulteriori condotte illecite ma riguardanti, in particolare, la comunicazione commerciale sleale [19]. Rientrano in tale categoria i c.d. atti di denigrazione, ossia gli atti volti a diffondere notizie ed apprezzamenti sull' attività, sui prodotti e sui servizi di un concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito, e la c.d. appropriazione di pregi riguardante, invece, l'attribuzione ai propri prodotti o alla propria impresa di pregi, o comunque medaglie, riconoscimenti, requisiti, qualità, virtù da essi non realmente posseduti ma appartenenti ai prodotti o all' impresa di un concorrente [20].

4. I mezzi non conformi alla correttezza professionale ex art. 2598 c.c., n. 3, c.c.

4.1. Natura della clausola e rapporti tra i nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c.

L'ultima parte dell'art. 2598 c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale che, come ritenuto dalla stessa Suprema Corte, è “più ampia di quella propria dei due precedenti numeri, riferendosi all'uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo contrario ai principi della correttezza professionale” [21]. La clausola si caratterizza per la sua straordinaria elasticità che ne consente l'applicazione in una estrema varietà di ipotesi, continuamente tipizzate intorno ad un criterio generale che è quello della correttezza

professionale [22]. Non solo. Essa contiene una prescrizione di carattere generale relativa ai parametri di valutazione della liceità di comportamenti diversi da quelli riconducibili ai nn. 1 e 2. Alla luce di ciò appare interessante verificare i rapporti tra le tre clausole presenti nell'art. 2598 c.c. in considerazione del fatto che la questione non resta del tutto priva di conseguenze sia a livello sostanziale che processuale. La configurazione autonoma delle prescrizioni inciderebbe, infatti, da un lato, sulla valutazione dei presupposti circa la loro comunanza di configurazione, dall'altro, da un punto di vista meramente processuale, sulla domanda di accertamento di una fattispecie piuttosto che un'altra. Gli orientamenti individuabili in dottrina sono diversi.

Secondo un primo orientamento (c.d. teoria autonomista), le condotte di cui ai nn. 1 e 2 hanno carattere autonomo e la clausola al n. 3 assume una portata integrativa e complementare rispetto alle altre summenzionate, riferita a una categoria di atti che si aggiunge ma non necessariamente si sovrappone alle categorie tipizzate dal legislatore; ne consegue, l'applicabilità della clausola generale ogni qualvolta si riscontrino incertezze interpretative.

Orientamento opposto è quello rappresentato dalla c.d. teoria unitaria secondo cui gli atti di concorrenza sleale sono in ogni caso atti contrari al principio di correttezza professionale che ne rappresenta un presupposto. Ne consegue, per tale visione, che gli atti cui ai numeri 1 e 2 non sono altro che delle esplicitazioni delle componenti già contenute nella clausola generale di correttezza.

Tra i summenzionati orientamenti si colloca, in posizione intermedia, un ulteriore orientamento (c.d. teoria intermedia) per il quale la repressione delle fattispecie espressamente tipizzate dal legislatore non richiede verifica alcuna in quanto, per queste, opera una (sorta di) presunzione assoluta di scorrettezza dei comportamenti previsti dal legislatore [23].

Meno articolata, tuttavia, è la posizione della giurisprudenza che, restando estranea al dibattito di cui sopra, si è sempre orientata per una considerazione del n. 3 quale previsione a valenza residuale rispetto alle previsioni di cui ai nn. 1 e 2 [24]. Tale impostazione ha dato luogo ad una "feconda" tipizzazione di illeciti concorrenziali ricomprendendo tra le ipotesi di concorrenza sleale rientranti nel n. 3 dell'articolo in commento, un numero sempre maggiore di atti volti a danneggiare l'imprenditore concorrente [25].

4.2. Il principio della correttezza professionale: gli orientamenti dottrinali

Come già affermato in precedenza il n. 3 dell'art. 2598 c.c. delinea i parametri per definire gli atti di concorrenza sleale non riconducibili alle fattispecie tipiche. Mediante la formulazione di una clausola generale

basata sulla contrarietà dell'atto ai canoni di correttezza professionale e sulla idoneità di questo a danneggiare l'altrui azienda, l'art. 2598 n. 3 consente di adeguare la disciplina della concorrenza con la continua evoluzione della vita economica imprenditoriale. Come tutte le clausole generali, la valutazione della correttezza professionale si ispira a standards extranormativi invocando un importante intervento del giudice di merito, ed apre la via ad un altrettanto importante bilanciamento di interessi svolto secondo criteri che solo l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali può esplicitare. Tuttavia, prima di passare ad una (seppur breve) disamina delle fattispecie "tipizzate" a seguito di interventi giurisprudenziali non ci si può esimere dal compiere una ricognizione generale degli orientamenti dottrinali che si sono delineati attorno al concetto di "correttezza professionale". Gli orientamenti assunti dalla dottrina sono stati molteplici e, conseguentemente, la descrizione che segue rappresenta solo una individuazione, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei vari indirizzi che, nel tempo, hanno tentato di offrire una definizione al principio di correttezza professionale.

Una prima corrente espressione della c.d. "Tesi fenomenologica", ritiene, in linea con le origini dell'istituto, che i principi di correttezza professionale vanno desunti non da fonti statali ma dalle valutazioni dei ceti imprenditoriali mediante un rinvio agli usi propri del mondo imprenditoriale. Parte della "letteratura giuridica", tuttavia, ha segnalato che le condizioni diverse in cui operano le imprese a seconda del tipo di attività, del tipo di settore merceologico e delle dimensioni possono rendere non comparabili le loro valutazioni e di conseguenza rendere necessaria una individuazione del campione di riferimento rinvenibile in singole categorie di imprenditori che esercitino la medesima attività, abbiano dimensioni analoghe ed operino in situazioni economiche omogenee [26]. Di segno opposto è la c.d. "Tesi deontologica" [27] per la quale il legislatore avrebbe inteso riferirsi alla morale sociale, al "dover essere" del comportamento stesso, restando affidato al giudice di merito il compito di farsi interprete della coscienza collettiva. La dottrina, inoltre, non ha mancato di precisare che il riferimento alla morale corrente dovrà essere temperato in presenza di chiare scelte legislative desumibili da altre norme (come ad es. la legge *antitrust* laddove qualifica come illeciti gli accordi sui prezzi) o integrato con una valutazione incentrata sulla maggiore o minore idoneità della libera concorrenza, potendo assumere valenza, in alcune ipotesi, anche la tutela consumatore [28]. Si è peraltro osservato che un simile orientamento presenta l'indubbio vantaggio di attribuire alla disciplina in discorso l'elasticità necessaria per un tempestivo adeguamento all'evoluzione della realtà fattuale, ma comunque rinviando, in ultima battuta, alla sensibilità dell'interpretazione del giudice [29].

Minoritaria è la c.d. "Tesi economica" per la quale la clausola generale della correttezza rinvierebbe ad un giudizio di natura economica anche per il

fatto che l'aggettivo "professionale" presente nel n. 3 dell'articolo in commento indica, in primo luogo il parametro di valutazione dell'agire corretto, in secondo luogo anche quali fra i vari giudizi di correttezza espressi da un dato ambiente devono essere recepiti. Per tale orientamento i principi di correttezza professionale devono essere collegati inscindibilmente al modello economico nel quale operano i destinatari della norma e rivolti funzionalmente alla salvaguardia del libero mercato [30]. Avendo ad oggetto la tutela del mercato, per i sostenitori di tale teoria i principi della concorrenza professionale vanno ricostruiti sulle regole economiche e giuridiche del mercato ed, in particolare, in base alla valutazione dei costi di reazione che un atto di concorrenza sleale impone al suo soggetto passivo.

Alle tesi summenzionate si affianca la c.d. "Tesi dell'autointegrazione" che, invece, prospetta la necessità di coordinare la disciplina della correttezza professionale con i principi generali dell'ordinamento. In particolare tale tesi evidenzia l'importanza della integrazione tra la disciplina della correttezza professionale e la tutela degli interessi collettivi per scongiurare che il rinvio alle valutazioni degli imprenditori privilegi gli interessi di categoria su quelli, prioritari, della collettività. Parametro da utilizzarsi secondo tale impostazione è il co.2 dell'art. 41 Cost. in cui si prescrive che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale [31]. Si è evidenziato, fra l'altro, che in un ordinamento caratterizzato anche dalla applicazione della normativa *antitrust* la necessità di rifarsi ad un criterio normativo appare ancora più stringente. La delega ad individuare i criteri di valutazione della correttezza professionale a favore delle categorie interessate condurrebbe, infatti, ad una inevitabile contraddizione[32].

In una posizione intermedia, rispetto a quelle sopra esposte, si colloca la concezione propria della giurisprudenza prevalente, per la quale i principi di correttezza professionale si individuano nei "principi etici universalmente seguiti dai commercianti sì da divenire costume" [33].

4.3. L'applicazione giurisprudenziale della clausola di correttezza professionale nella concorrenza

Analizzati i principali orientamenti in materia è possibile affermare con certezza che l'applicazione dei principi di correttezza professionale scaturisce da un bilanciamento degli interessi svolto secondo criteri che solo l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali può rendere espliciti. Lo studio della giurisprudenza formatasi intorno al n. 3 dell'art. 2598 c.c. conduce a constatare che vi sia stata una vera e propria "tipizzazione dell'atipico", una progressiva formazione di figure ricorrenti di condotte concorrenziali che, non essendo ricomprese nei primi due numeri del 2598 c.c., diventano campo di applicazione dei principi di correttezza

professionale. La tipizzazione progressivamente realizzata dalla giurisprudenza ha prodotto una serie di figure concorrenziali nuove ed ulteriori rispetto a quelle di tipo confusorio o denigratorio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono state considerate ipotesi di concorrenza sleale rientranti nel n. 3 dell'articolo in discorso:

- lo storno di dipendenti, particolare fattispecie in cui l'imprenditore esercita l'illecito non sul mercato dei prodotti e dei servizi ma sul mercato del lavoro, cercando di sottrarre "risorse umane" al concorrente. Preme rappresentare, in ogni caso, che tale attività è lecita in quanto pienamente conforme alle regole del mercato del lavoro ma diviene sleale ed illecita allorquando vi sia l'*animus nocendi* del concorrente e, dunque, la volontà di danneggiare il *competitor* mediante la sottrazione dei collaboratori aziendali più preziosi [34];

- il *dumping*, ossia la vendita "sottocosto" dei prodotti che vengono commercializzati ad un prezzo inferiore rispetto ai costi di produzione e che ha come effetto diretto quello di escludere il concorrente dal mercato mediante l'acquisizione di interi segmenti di mercato, fino a dispiegare effetti monopolistici [35];

- il boicottaggio, costituito dal rifiuto, spontaneo o sulla base di accordi, di intrattenere rapporti con un concorrente o con un soggetto la cui attività dipende, direttamente o indirettamente, da quella dei soggetti che pongono in essere tale contegno. Il fine perseguito è quello di estromettere dal mercato di riferimento l'imprenditore bloccando le relazioni economico-sociali. La fattispecie in discorso, tuttavia, non è di agevole individuazione in quanto, ad eccezione della ipotesi di accordo tra più imprenditori a cui è applicabile anche la disciplina antitrust, il rifiuto di contrattare potrebbe anche essere pienamente legittimo in quanto espressione della libera autonomia negoziale [36];

- la concorrenza c.d. "parassitaria", consistente nella imitazione costante, o comunque frequente, delle iniziative degli imprenditori concorrenti. A differenza dell'ipotesi codificata al n. 1 dell'art. 2598 c.c., essa sussiste indipendentemente dal fatto che realizzi una confusione di attività, di prodotti o di servizi riconducibili ad un imprenditore concorrente [37]. La *ratio* della repressione di questa particolare forma di concorrenza va individuata nella necessità di assicurare che ciascun imprenditore, nella competizione per acquisire quote favorevoli di mercato, si avvalga di propri mezzi finanziari e di ricerca [38];

- la pubblicità menzognera, che si configura come illecita *ex art.* 2598 c.c. allorquando le false e tendenziose informazioni propalate siano tali da ingannare il consumatore e, conseguentemente, da falsare il gioco della concorrenza alterando in maniera artificiale il libero incontro tra domanda ed offerta [39],

Alla luce della breve analisi sopra esposta emerge, con palmare evidenza, che mentre la correttezza professionale è requisito implicito delle

fattispecie codificate ai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. diviene, invece, componente necessaria nel caso del n. 3 della medesima norma, la cui presenza va verificata caso per caso.

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Il Tribunale ha specificato che “si esula dalla contraffazione non letterale o per equivalenti, quando il trovato pur risolvendo il medesimo problema lo fa attraverso un percorso tecnico autonomo rispetto a quello brevettato, per tale intendendosi quello che non fa applicazione dell'insegnamento contenuto nella privativa” ed evidenziato che “la soluzione implementata nei caschi L. corrisponde ad una originale e diversa esperienza progettuale rispetto alla soluzione formante l'oggetto del brevetto O.”.

[2] In linea, fra l'altro, con quanto previsto dall'art. 64 della Convenzione sul Brevetto Europeo che rinvia alle disposizioni espresse dagli ordinamenti nazionali per quanto concerne la valutazione della contraffazione. Conseguentemente, in presenza di un “fascio di brevetti” ci si deve rivolgere ai giudici nazionali competenti per ogni singola “porzione nazionale” del brevetto.

[3] Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560; Cass. Civ. Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10033; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2003, n. 15646 e Cass. Civ. Sez. III 23 gennaio 2002, n. 750.

[4] Cass. Civ. Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, Cass. Civ. 21 giugno 2011, n. 13583.

[5] Si legge in motivazione che “sussisteva in capo a O., in quanto parte querelante, l'obbligo di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria adeguate informazioni in ordine alla asserita contraffazione che, invece, si sono limitate alla descrizione del proprio ambito di privativa e alla sicura e del tutto apodittica affermazione della loro indebita appropriazione da parte del concorrente”. Il Tribunale ha continuato, inoltre, nel sostenere che la denuncia del privato assolve ad una funzione socialmente utile che è quella di attivare l'organo titolare dell'azione penale rispetto all'interesse pubblico della repressione dei reati, funzione positiva che viene meno quando la richiesta di intervento venga strumentalmente distorta come nel caso di specie.

[6] cfr. Sirotti Gaudenzi A., “L'uso dei mezzi a tutela della proprietà industriale va collegato al solo reale requisito della violazione”, in Guida al Diritto, fasc. n. 17, 21 aprile 2012.

[7] Il tribunale piemontese, nel dichiarare la carenza di giurisdizione inerente l'accertamento negativo di contraffazione, nell'accertare l'assenza di contraffazione ed il compimento da parte della convenuta di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3 c.p.c. ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 515.363,40 ordinando, altresì, la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano "Corriere della sera".

[8] L'articolo in questione, qui tradotto, recita che: "I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 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; le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 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."

[9] cfr. Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, collana diretta da Andrea Sirotti Gaudenzi, vol. 1, Utet Giuridica, Torino, 2010, p. 508.

[10] Cfr. Cass., 4 novembre 1998, n. 11047; Cass. 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. 13 gennaio 2005, n. 560.

[11] Cass., 30 luglio 1996, n. 6887.

[12] Recita l'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".

[13] Cfr. Codice Commentato della Concorrenza e del Mercato, a cura di A. Catricalà e P. Troiano, Utet Giuridica, Torino, 2010, p. 1522.

[14] Cfr., sul punto, Commentario breve al diritto della concorrenza, a cura di P. Marchetti e L.C. Ubertazzi, Cedam, Padova, 1997, p. 504 e ss..

[15] In difetto del rapporto concorrenziale, secondo la dottrina prevalente, è possibile ricorrere solo alla tutela offerta dalle norme sulla tutela aquiliana; cfr., sul punto, Ghidini, Della concorrenza sleale, in Comm. Schlesinger, sub. artt. 2598-2601, Milano, 1994, p. 53 e ss.

[16] Cfr. Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, collana diretta da Andrea Sirotti Gaudenzi, vol. 1, Utet Giuridica, Torino, 2010, p. 508.

[17] Cfr. Cass. Civ. 8 luglio 1974, n. 1990.

[18] L'imitazione servile consiste nella pedissequa riproduzione delle forme esteriori dei prodotti altrui, tale da indurre il pubblico alla convinzione che i due prodotti, originale e imitato, provengano dalla stessa impresa. Oggetto di imitazione è, in buona sostanza ed in estrema sintesi, un

prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo tale da renderlo originale, così anche Cass. Civ. Sez. I, 13 dicembre 1999.

[19] La pubblicità ingannevole, tuttavia, viene ricondotta, in diverse ipotesi, nel n. 3 dell'articolo in commento.

[20] Fattispecie frequenti sono la falsa affermazione della titolarità di una esclusiva, la presentazione come proprio di un prodotto realizzato da un concorrente, la falsa proposizione alla clientela come società collegata ad altra società affermata sul mercato, la falsa affermazione che un prodotto è stato realizzato con prodotti propri o con quelli di un concorrente nonché la falsa attribuzione ai propri prodotti di denominazioni d'origine ed indicazioni di provenienza (nonostante la sussistenza dei medesimi livelli qualitativi dei prodotti).

[21] Cass. Civ. Sez. I, 4 giugno 2008, n. 14793,, conf. Cass. Civ. 14 febbraio 2012, n. 2060.

[22] Cfr. G.M. Berruti, *La concorrenza sleale nel mercato*, Giuffrè Editore, Milano, 2002.

[23] cfr., per una breve disamina degli orientamenti sul punto, Marchetti - Ubertaini, "Commentario breve "Leggi sulla Proprietà Intellettuale e Concorrenza", 4 edizione, Cedam, Padova, 2007, pag. 2904 e ss; S. Sanzo, *La Corte di Cassazione e la correttezza professionale: nuovi spunti di riflessione?*, in "Il Corriere Giuridico", Ipsoa, Milano, fasc. n. 9, 1999.

[24] Per S.Sanzo, op. cit., la giurisprudenza non si è posta alcun problema di classificazione generale e, attribuendo al n. 3 dell'art. 2598 c.c., valore di principio generale evidenzia che la norma fornisce un criterio di valutazione per ogni possibile comportamento concorrenziale, mentre non si pronuncia sul rapporto tra detto criterio e i casi espressamente codificati ai numeri 1 e 2 della norma. Orientamento che si pone a conferma di quanto già sostenuto da illustre dottrina, sul punto cfr. P.G. Marchetti, *La concorrenza sleale*, Padova, 1998, p. 195.

[25] cfr. Cass. Civ., 15 febbraio 1999, n. 1259 per la quale "La previsione normativa che impone il rispetto della correttezza professionale è a carattere aperto ed in essa rientrano tutte le condotte, ancorché non tipizzate dall'esperienza, comportanti violazione delle regole di correttezza professionale; i mezzi in essa indicati, peraltro, sono diversi e distinti da quelli indicati nelle fattispecie tipizzate di concorrenza sleale, onde la violazione delle regole di correttezza professionale è configurabile indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, potendo consistere in qualunque condotta contraria ai principi di correttezza ed idonea a cagionare danni al concorrente".

[26] Cfr. Marchetti - Ubertaini, "Commentario breve alle Leggi sulla Proprietà Intellettuale e Concorrenza", 4 edizione, Cedam, Padova, 2007, pag. 2905 e ss.. In seno a tale orientamento si è sviluppata una ulteriore corrente per la quale i criteri della concorrenza professionale andrebbero desunti dalla prassi intesa come l'insieme dei comportamenti adottati dalla

categoria, anche se privi del carattere di uso in senso tecnico, cfr. sul punto G. Santini, Concorrenza sleale e impresa, in Riv. Dir. Civ. 1959, p.134 e ss.

[27] cfr. Auletta- Mangini, Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Commentario al Codice Civile a cura di Scialoja Branca, Zanichelli, Bologna, 1973; C. Pasteris, La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale, Giuffrè, Milano, 1962, p. 125, per il quale la correttezza professionale dovrebbe valutarsi con riferimento alla morale sociale, alla coscienza sociale dominante in un certo ambiente.

[28] A. Vanzetti - V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, V ed. 2005, pag. 31 e ss

[29] Cfr. Marchetti - Ubertazzi, "Commentario breve alle Leggi sulla Proprietà Intellettuale e Concorrenza", 4 edizione, Cedam, Padova, 2007, pag. 2906 e ss.

[30] P. G. Marchetti, Boicottaggio e rifiuto di contrarre, Cedam, Padova, 1969, p. 237.

[31] cfr. G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 180 e ss

[32] per G. Minervini (Concorrenza e consorzi, 2 ed., Vallardi, Milano, 1965) la libertà di concorrenza è la stessa libertà di iniziativa economica dal punto di vista di più soggetti che ne usufruiscono; nello stesso senso M. Libertini (I principi della correttezza professionale nella concorrenza sleale, in Europa e diritto privato, Giuffrè, Milano, 1999) per il quale la correttezza professionale non è altro che un insieme di principi volti al buon funzionamento del mercato e ricavabili dalle norme costituzionali sull'attività economica e dalle norme della disciplina *antitrust*.

[33] cfr. Cass. Civ., 11 ottobre 2002, n. 14479 che, in tema di concorrenza parassitaria, ha affermato che "le regole della correttezza professionale rinviano ai criteri generali del buon costume"; per Cass. Civ., 15 febbraio 1999, n. 1259, "Nell'apprezzamento delle situazioni concrete rientranti nel divieto di compimento di atti non conformi ai principi della correttezza professionale occorre aver riguardo non già alla mera prassi commerciale, ad una consuetudine accettata dagli imprenditori di una determinata categoria, ma piuttosto ai principi etici che governano l'attività degli appartenenti; in altri termini, non a condotte normalmente tenute e che, per ciò stesso possano ritenersi lecite, sebbene ad un costume professionale e commerciale eticamente qualificato ed i cui parametri di valutazione non sono rinvenibili tanto in un generico concetto di onestà, quanto - e soprattutto - in regole deontologiche che gli stessi operatori abbiano riconosciuto valide e vincolanti". Del pari, per Trib. Catania, 15 maggio, 1990, "Il legislatore, nel richiamare all'art. 2598, n. 3. c.c. i principi di correttezza professionale non si è limitato alla mera formulazione di un concetto assolutamente generale, ma si è riferito a consuetudini affermate, quali quelle del buon costume commerciale, cioè,

in sostanza, ad una valutazione sociale negativa (storicamente variabile), osservata in concreto, nei confronti di tutti quegli altri mezzi che, secondo il buon costume commerciale, appunto, non devono essere impiegati negli atti di commercio”.

[34] Per Cass. Civ., 8 giugno 2012, n. 9386, “Costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598. c.c., n.3, l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con "*animus nocendi*", ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione”. La Suprema Corte, con sentenza datata 23 maggio 2008, n. 13424, ha poi specificato che “Affinchè lo Storno possa configurarsi atto di concorrenza sleale, è necessario che i dipendenti siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle conoscenze tecniche usate presso l'altra azienda e non possedute dal concorrente stesso, così consentendo a quest'ultimo l'accesso al mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi ed alle proprie ricerche”, nello stesso senso cfr. Trib. Roma, sez. spec. Propr. Ind. e Int., 20 febbraio 2012; “La concorrenza sleale per storno di dipendenti costituisce una delle possibili fattispecie di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale. Ai fini della configurabilità di tale fattispecie, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì *l'animus nocendi*, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato”.

[35] per Cass. Civ., 26 gennaio 2006, n. 1636, “La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare; si veda anche Cass. Civ., 21 aprile 1983 n. 2743, “L'offerta di beni o di servizi a prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese concorrenti, con conseguente sviamento ed accaparramento della clientela, rientra nella lecita competizione di mercato allorché si mantenga nei limiti di una normale competizione, con l'applicazione di ribassi effettivi, conseguenti ad una diminuzione del profitto d'impresa ovvero ad una reale riduzione dei costi, ma diventa

illecita, venendo ad integrare un'attività di concorrenza sleale, in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale, quando si concreta nel sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle obiettive condizioni della produzione, poiché con ciò da un lato viene ad essere subdolamente ed illusoriamente fuorviato il giudizio del consumatore, e dall'altro vengono ad essere infrante le regole su cui gli operatori economici confidano, affrontando il mercato nella misura consentita dalla produttività del sistema e dalle generali condizioni obiettive della produzione”.

[36] cfr. Trib. Napoli, 23/07/2003, per il quale “Premesso che la fattispecie del boicottaggio di cui all'art. 2598 c.c., n. 3, è integrata quando la condotta in discussione è non solo diretta all'esclusione dal mercato del concorrente ma è anche priva di qualsiasi giustificazione oggettiva e commerciale perché non rientra nella più generale organizzazione della attività di impresa o nella sua strategia commerciale, e premesso altresì che la mancanza di una posizione di predominio economico dell'imprenditore sul mercato di per sé non esclude che lo stesso possa tenere condotte valutabili in termini di boicottaggio, è infondata la pretesa fatta valere a tal titolo se non viene offerta la ricostruzione in fatto e quindi non viene provato anche il preciso contesto concorrenziale in cui le condotte illecite si inseriscono proprio al fine di colorarle in termini di boicottaggio”; per Trib. Milano, 26/05/1994, “Costituisce illecito ex art. 2598 c.c., n. 3, [omissis] l'atto con cui un soggetto, in una data situazione dominante di mercato, da solo (boicottaggio primario individuale) o con altri (boicottaggio collettivo) direttamente o indirettamente ostacola un determinato concorrente al fine di impedirgli o di rendergli eccessivamente gravoso l'accesso a un mercato, oppure il permanervi, con danno del soggetto passivo e senza causa di giustificazione”.

[37] Nel celebre caso che contrapponeva Motta ad Alemagna la Suprema Corte, nel 1962, definì il fenomeno della concorrenza parassitaria come un “cammino continuo, sistematico, anche se non integrale sulle altrui orme”.

[38] Dottrina e giurisprudenza hanno distinto tra concorrenza parassitaria diacronica e sincronica a seconda che l'attività concorrenziale si registri a breve distanza di tempo rispetto all'attività del concorrente o quando si sfrutti l'attività altrui con più iniziative contemporanee in modo da impedire al concorrente di sfruttare il meno possibile l'innovazione prodotta.

[39] cfr. Trib. Roma, 31/03/2003, per il quale “il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario integra gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n.2 e 3 c.c. quando risponda ai parametri ed ai criteri fissati dal d.lgs. 74/92 con la conseguenza che, ove il messaggio non risulti ingannevole ai sensi della citata legge, è preclusa ogni ulteriore indagine sulla sua idoneità dannosa nei confronti del concorrente”. Fino

all'emanazione del d.lgs. n. 74/1992, la base della valutazione e del divieto della pubblicità ingannevole è stata cercata proprio nella clausola n. 3 dell'art. 2598 c.c.. in quanto la pubblicità che induce i consumatori in errore, determinando una distorsione del mercato concorrenziale mediante una cattiva influenza sulla scelta del consumatore, lede, indirettamente, anche il concorrente e la possibilità di quest'ultimo di far affermare i propri prodotti ai consumatori (si veda, sul punto, P.Auteri, Diritto industriale , proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, Torino, 2005, p. 341). Oggi la pubblicità ingannevole trova disciplina nelle normative di settore (d.lgs. nn. 145-146/2007) e nello stesso Codice del Consumo che, tuttavia, fa espressamente salvo il ricorso alla tutela prevista per la concorrenza sleale (art. 27).