

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL 6 APRILE 2021

## GIURISPRUDENZA

<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	3
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047	3
TAR Calabria, Sez. I, 1 marzo 2021, n. 444	5
<b>Antitrust &amp; Regulatory</b>	
Delibera AGCM del 26 marzo 2021	6
Provvedimento AGCM del 9 marzo 2021 n. 28601	8
<b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>	9
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 2 marzo 2021, n. 5666	9

## Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047

### Massima

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, la rideterminazione della soglia di anomalia è sempre possibile quanto meno fino a che non sia definitivamente accertata la platea dei concorrenti per lo spirare del termine per l'impugnazione delle ammissioni ed esclusioni o fino all'esito del giudizio eventualmente instauratosi.

### Caso di specie

Nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria presso un Aeroporto venivano escluse dalla gara sette concorrenti, tra cui la Società B, per mancanza dell'attestazione SOA prescritta in capo alle ditte ausiliate da una clausola del bando di gara.

La suddetta Società B impugnava l'esclusione comminata nei propri confronti con ricorso promosso innanzi al TAR Campania. Tale ricorso veniva accolto con pronuncia poi confermata anche in sede di appello, ottenendo la dichiarazione della nullità della suddetta previsione del bando per violazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 (recante il Codice dei contratti pubblici), l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di altra impresa e la propria riammissione alla gara. In via di autotutela, la stazione appaltante si determinava inoltre a riammettere alla gara anche tutte le altre concorrenti escluse assieme alla ricorrente Società B, nonostante queste non avessero impugnato la loro estromissione.

A seguito della riammissione delle predette offerte, la soglia di anomalia della procedura veniva rideterminata e, per l'effetto, veniva disposta l'aggiudicazione in favore della Società A - che

aveva offerto un ribasso di poco inferiore alla soglia di anomalia così come ricalcolata.

Con nuovo ricorso al TAR Campania la Società B contestava dunque il predetto ricalcolo della soglia di anomalia e la conseguente aggiudicazione in favore della Società A, nell'assunto che siffatto ricalcolo fosse precluso dalla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, recante la c.d. "regola di invarianza".

Siffatto ricorso veniva accolto dal giudice di prime cure, che affermava che l'invarianza della soglia di anomalia opera già a seguito della proposta di aggiudicazione, pur confermando la legittimità della citata riammissione alla gara delle altre concorrenti quale disposta dalla stazione appaltante in via di autotutela. A tale specifico riguardo, il TAR Campania precisava segnatamente che *"(...) l'eliminazione retroattiva della prescrizione di gara che limitava l'avvalimento rendeva comunque opportuna la riammissione delle offerte ingiustamente escluse, restando fermo il potere dell'Amministrazione di procedere in autotutela rispetto alle esclusioni disposte sulla base della prescrizione invalida, nel rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti"*.

Avverso questa decisione insorgeva la Società A proponendo appello presso il Consiglio di Stato e censurando in tale sede l'erronea interpretazione dell'art. 95, comma 15, del Codice, *"(...) nell'assunto che la rideterminazione della soglia di anomalia non è portato del giudicato, ma oggetto dell'esercizio del potere di autotutela (...) spettante alla Pubblica Amministrazione (...) e che comunque il principio di immodificabilità della soglia di anomalia non può essere inteso nel senso di vanificare la tutela giurisdizionale"*.

## **Motivi della decisione**

Nel ritenere fondati i motivi di appello, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha richiamato la più recente giurisprudenza sul punto, che, *"(...) con un'interpretazione teleologica della norma incentrata sullo scopo con essa perseguito"*, ha precisato come *"sul piano sistematico, l'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 non può essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime (...) dirette a contestare l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla medesima di imprese, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata"*.

Difatti, posto che per l'effetto del primo giudizio, promosso nei termini previsti dalla legge, la platea

dei partecipanti alla procedura di gara non si è potuta cristallizzare - essendo stata annullata l'aggiudicazione e riammessi i concorrenti precedentemente esclusi - la stazione appaltante ha legittimamente rinnovato il procedimento così regredito alla fase di "*ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte*", entro la quale lo stesso art. 95, comma 15, del Codice permette l'intervento di variazioni tali da incidere sulla individuazione della soglia di anomalia delle offerte (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2021, n. 683). Tale norma, vale ricordarlo, dispone infatti che "*ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte*".

Diversamente, ha soggiunto il Supremo Consesso, qualora si seguisse "*(...) la tesi più rigorosa dell'immodificabilità della soglia di anomalia, fatta propria dalla sentenza appellata*" si giungerebbe alla paradossale conclusione di vanificare la riammissione in gara dei concorrenti esclusi a causa dell'illegittimità della *lex specialis*; con l'unica alternativa, per l'Amministrazione, dell'annullamento dell'intera procedura di gara. E ciò in quanto, non ammettendo il ricalcolo della soglia di anomalia a seguito della ridefinizione dei partecipanti ammessi a presentare l'offerta, verrebbe ad alterarsi il corretto funzionamento del meccanismo competitivo proprio del criterio di aggiudicazione del minor prezzo e dello stesso criterio di calcolo della soglia di anomalia posto dall'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

## **Tar Calabria, Sez. I, 1 marzo 2021, n. 444**

### **Massima**

**Nell'ambito dell'avvalimento c.d. "di garanzia" occorre che dalla dichiarazione dell'ausiliaria emerga con certezza il chiaro e definito impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il proprio patrimonio esperienziale, anche al fine di garantire la solidità dell'impegno assunto nei**

confronti della stazione appaltante in termini di supplemento di responsabilità.

É in ogni caso preclusa la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per conseguire un punteggio più elevato per l'offerta tecnica.

## Caso di specie

Nell'ambito di una procedura aperta esperita per l'affidamento di un servizio integrato, un RTI classificatosi secondo in graduatoria ricorreva avverso l'aggiudicazione disposta nei confronti di altro operatore economico. Il ricorso veniva poi integrato due volte con motivi aggiunti a seguito dei provvedimenti di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e del rinnovato affidamento del servizio al già citato operatore economico. Con detti motivi l'RTI ricorrente lamentava, tra l'altro:

- la mancata esclusione dell'operatore risultato aggiudicatario per difetto dei requisiti di capacità tecnica ed economica, essendo nulli i contratti di avvalimento prodotti in gara dallo stesso per attestare detti requisiti;
- l'erronea attribuzione del punteggio tecnico al suddetto aggiudicatario per aver la stazione appaltante illegittimamente considerato, ai fini del calcolo, anche i servizi analoghi svolti da una delle società ausiliarie, rilevando tale requisito oggetto di avvalimento al solo fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

## Motivi della decisione

Nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso, il Tar Calabria, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha ribadito come in caso di avvalimento c.d. "di garanzia" - oltretutto l'avvalimento inerente al requisito di capacità economica e finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico - *"(...) occorre che dalla dichiarazione dell'ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità"*, così da evitare il rischio che il prestito dei requisiti di capacità economica e finanziaria rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare.

In buona sostanza, secondo il Tar adito, in questo caso l'impegno assunto dall'ausiliaria, con il contratto di

avvalimento, nei confronti dell'amministrazione "(...) non può risultare nel contratto in modo generico e quale semplice formula di stile, ma deve essere in qualche modo determinato o, quantomeno, determinabile". Solamente in tale modo, infatti, se ne può ricavare un impegno finanziario concreto, serio e vincolante nei confronti della stessa stazione appaltante.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso sulla base del primo dei motivi aggiunti, confermando come l'avvalimento sia un istituto esclusivamente volto ad accedere alla gara e non anche a conseguire un punteggio più favorevole per l'offerta tecnica.

## Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 26 marzo 2021

### Decisione

**La società non avrebbe né adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale, causate da asserite inadempienze della stessa, ovvero sia dalle gravi carenze nella gestione e manutenzione della stessa, realizzando una violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.**

### Caso di specie

Con delibera del 10 giugno 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") avviava il procedimento PS11644 nei confronti della principale concessionaria per la gestione della rete autostradali. Più in particolare, venivano imputate ad esse due condotte illecite:

- i) la mancata rimodulazione delle tariffe, che sarebbe stata giustificata dall'aumento dei periodi di percorrenza, a sua volta causati dalla limitazione delle corse percorribili e dalla riduzione della velocità consentita per permettere la realizzazione di manutenzioni di natura straordinaria sull'infrastruttura;

*ii)* le inadeguate, intempestive e in alcuni casi omesse modalità informative circa le operazioni di rimborso attivabili dai consumatori per i disagi appena descritti.

### **Motivi della decisione**

Secondo l'AGCM, la condotta *sub i)* integrerebbe i presupposti di una pratica commerciale scorretta, in quanto al verificarsi di situazioni di grave e persistente disagio alla circolazione, misurabili in tempi di percorrenza molto elevati, riconducibili alla responsabilità del professionista derivante dall'insufficiente e inadeguata manutenzione delle infrastrutture autostradali in concessione, si sarebbe riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di diligenza esigibile dall'operatore incaricato della gestione della concessione amministrativa autostradale. Pertanto, quest'ultimo non può pretendere l'intero pagamento del pedaggio, proprio perché vi sarebbe stata una riduzione sensibile e permanente della qualità del servizio, dal momento che non sarebbe stata garantita la normale funzione del servizio autostradale, ossia quella di consentire, in sicurezza, il traffico veloce dei mezzi di trasporto, individuali e commerciali.

Alla stessa conclusione l'AGCM perviene anche con riferimento alla condotta *sub ii)*, in quanto le modalità adottate dalla Società per informare gli utenti del loro diritto al rimborso del pedaggio relativamente ai disagi registrati sarebbero risultate del tutto insufficienti, in quanto consistenti unicamente nella pubblicazione dei relativi criteri sul sito web del professionista, nelle News e nella sezione "media", non rilevando a tal fine, come invece preteso dal professionista, la circostanza che i comunicati stampa possano essere eventualmente oggetto di informativa da parte di soggetti terzi, attraverso diversi mezzi di comunicazione come articoli di stampa, web e radio tv.

## **Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 9 marzo 2021 n. 28601**

**Massima**

**Le società operanti nel suddetto settore di mercato non hanno fornito informazioni adeguate sul trattamento dei**

**dati degli utenti e sulle modalità e i criteri di selezione dei preventivi con riferimento alla distribuzione di polizze Rc Auto da parte delle stesse.**

## **Caso di specie**

Con delibera del 12 giugno 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) avviava il procedimento PS11710 recante “(...) *accordo prima assicurazione*” nei confronti dei principali gestori di rilevamento e di calcolo elettronico delle tariffe autostradali.

Più in particolare, venivano imputate ad esse due condotte illecite:

- i)* l’assenza di informativa ai consumatori circa la gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati dei clienti dalle compagnie assicurative alle Società di gestione e rilevamento delle tariffe autostradali, le quali avrebbero potuto farne uso commerciali;
- ii)* l’assenza di indicazioni sulle modalità, sulle procedure, sui parametri di riferimento e di selezione del preventivo RC Auto proposto, vedendo enfatizzate soprattutto la particolare facilità e convenienza della proposta effettuata.

## **Motivi della decisione**

Secondo l’AGCM, la condotta *sub i)* integra una pratica commerciale scorretta in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto, senza che il consumatore venga adeguatamente informato, il professionista riceve flussi di informazioni, da parte dei suoi partner commerciali in ambito assicurativo, attinenti ai dati dell’utente che richiede il preventivo di un servizio a lui rivolto da parte dello stesso professionista. L’utente interessato al preventivo RC Auto viene informato solo all’interno dell’informativa privacy, cui viene fatto meramente rinvio all’inizio del tunnel di preventivazione, e più in particolare del fatto che le società raccolgono le informazioni necessarie per il calcolo del preventivo e le trattano per finalità di marketing.

Alla stessa conclusione l’AGCM perviene anche con riferimento alla condotta *sub ii)*, in quanto i clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di preventivazione.

Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi sono dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”.

Inoltre, non vi è alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo

proposto. A ciò si aggiunga che i preventivi ottenibili sono il risultato di un algoritmo, il cui funzionamento non è specificato al consumatore, che seleziona la polizza con il premio RC Auto più contenuto a parità di massimale minimo offerto da ciascun partner.

Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ha qualificato queste condotte come pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli, configurate sia in modo attivo che omissivo, ai sensi degli artt. 21 e 22, commi 1 e 2 del Codice.

## Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 2 marzo 2021, n. 5666

### Massima

Avuto riguardo alla proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa lesa può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005, in ragione del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

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

### Caso di specie

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte prende le mosse dall'azione di una società per azioni operante nel settore della produzione e commercializzazione di veicoli ed attrezzature industriali per la pulizia e la raccolta di liquami, proposta nei confronti di un'impresa concorrente al fine di accertare la contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo concesso su una invenzione di combinazione che consentiva di migliorare l'attività di espurgo dei pozzi neri, posta in essere dalla società convenuta, oltre alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. L'attrice lamentava infatti che la concorrente commercializzava ingiustamente veicoli su cui erano state installate le tecnologie brevettate senza che a quest'ultima fosse stata concessa alcuna licenza. La società convenuta si è difesa contestando non solo la nullità della porzione italiana del brevetto per carenza di novità ed altezza inventiva, ma anche l'inesistenza della contraffazione lamentata.

Il Giudice di prime cure ha, da un lato, rigettato la domanda di nullità del brevetto ritenendo valido il titolo di privativa industriale in quanto il dispositivo era dotato di idonea altezza inventiva e, dall'altro, accertando la contraffazione e condannando la convenuta al risarcimento del danno che veniva liquidato secondo il criterio residuale della c.d. "royalty presunta" di cui all'art. 125, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2005.

La Corte d'Appello ha successivamente ritenuto corretta l'applicazione del parametro della "royalty presunta" in quanto il criterio del lucro cessante reale invocato dalla società attrice non poteva in specie essere applicato, posto che l'istante non aveva dimostrato di avere subito un danno derivante dal calo delle vendite.

La società per azioni ha pertanto proposto ricorso per cassazione a cui ha resistito la convenuta con controricorso in via incidentale.

I motivi di impugnazione avanzati dalla ricorrente hanno in particolare ad oggetto la violazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005 e dell'art. 1226 c.c. con riferimento alla valutazione equitativa del danno da contraffazione, mentre il ricorso incidentale promosso dalla controricorrente si è unicamente incentrato sulla questione della nullità del titolo brevettuale.

### **Motivi della decisione**

Nell'affrontare i motivi di ricorso, la Cassazione ha innanzitutto ritenuto inammissibile la questione relativa alla nullità del brevetto, essendo stato

ritenuto corretto il ragionamento seguito dai Giudici del merito i quali avevano riconosciuto la sussistenza del requisito dell'altezza inventiva della tecnologia, che consisteva in una valida invenzione di combinazione.

Il dispositivo era infatti l'unico in grado di svolgere contemporaneamente tre funzionalità che altri dispositivi risolvevano invece singolarmente. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la brevettabilità delle invenzioni di perfezionamento o di combinazione, vale a dire di tutti quei trovati consistenti in modifiche che possono rappresentare, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi.

Le invenzioni di combinazione, in particolare, sono caratterizzate dall'esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti, in tutto od in parte già noti, che permettono di conseguire un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale.

I requisiti della novità e dell'originalità vanno in questo caso valutati proprio in relazione al *quid pluris* rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (sebbene non nuovi), al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pure e semplice continuità tecnica.

Dopo aver risolto la questione riguardante l'eccezione sull'altezza inventiva, gli Ermellini sono passati poi ad esaminare i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente, la quale ha in particolare contestato la violazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005 con riferimento alla modalità di liquidazione del danno da lucro cessante.

Il predetto art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005, nel testo modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 140/2005 recante norme di attuazione della Direttiva 2004/48/CE, dispone che il risarcimento del danno è liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt. 1223 c.c., 1226 c.c. e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali *(i)* le conseguenze economiche negative ivi compreso il mancato guadagno, *(ii)* i benefici realizzati dall'autore della violazione e *(iii)* gli elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto leso.

La norma in commento prevede, inoltre, che la liquidazione del risarcimento del danno può consistere in una somma globale stabilita sulla base degli atti di causa e delle presunzioni che ne derivano.

Il lucro cessante, in tal caso, è determinato da un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto, il quale è peraltro legittimato a richiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono il risarcimento.

L'art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005 consente, dunque, di chiedere la condanna dell'autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati al pregiudizio patito dal titolare della privativa industriale tenuto conto nella liquidazione di una serie di indicatori pertinenti ovvero, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria per lo meno non inferiore all'importo dei diritti dovuti ove il contraffattore abbia richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale.

La Suprema Corte ha evidenziato che la norma fa riferimento non solo all'art. 1223 c.c. ed all'art. 1227 c.c., ma anche all'art. 1226 c.c., tanto è vero che è consentito il ricorso alla valutazione equitativa del danno qualora quest'ultimo non sia suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.

I Giudici di legittimità hanno rimarcato che la valutazione equitativa è assolutamente necessaria nell'ambito della lesione del diritto di proprietà industriale in quanto risulta spesso difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva.

L'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2005, come già evidenziato, individua però dei criteri da cui poter ricavare indirettamente il danno sia pure in via di approssimazione, peraltro in una ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato.

Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, l'art. 125, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2005 introduce pertanto una regola speciale di liquidazione equitativa poiché la norma consente al Giudice di liquidare il danno in una *“somma globale stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano”*, quindi sulla base anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato.

Si tratta del criterio della *“giusta royalty”* o *“royalty virtuale”* che corrisponde al compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare del

diritto se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale.

La "royalty virtuale" opera pertanto come un elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante, fissando un limite minimo o residuale di quantificazione del risarcimento.

Qualora il titolare del diritto non riuscisse a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrebbe essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della "royalty virtuale" senza l'onere di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito bensì un c.d. "minimo obbligatorio".

L'art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 30/2005 prevede, poi, che il titolare danneggiato possa chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

Si tratta di una forma di ristoro forfettario del lucro cessante che non solo può cumularsi al danno emergente, ma che può altresì essere richiesto o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il pregiudizio subito.

Il nostro legislatore ha inoltre previsto che si debba tenere sempre conto degli utili del contraffattore ai fini della quantificazione del risarcimento, affinché sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, ma anche che possa essere richiesta la condanna dell'autore della violazione alla reversione degli utili conseguiti per effetto della violazione, visto quanto disposto dall'art. 125, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 30/2005.

L'art. 125, comma 3, di tale decreto non svolge in definitiva una funzione meramente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno nei limiti del pregiudizio patito dal soggetto danneggiato.

La disposizione svolge infatti una funzione, se non propriamente sanzionatoria, finalizzata ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento dell'altrui diritto di proprietà intellettuale.

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

La Suprema Corte, in conclusione, ha deciso la questione relativa alla mancata applicazione del criterio preferenziale indicato dalla società ricorrente del lucro cessante reale, ritenuto dalla stessa più aderente alle dimensioni del danno patito dal titolare della privativa industriale, rispetto invece a quello della “royalty virtuale”, visto che il titolare del brevetto aveva offerto un criterio alternativo di risarcimento.

Il lucro cessante reale era corrispondente alla somma che il titolare del brevetto avrebbe ricavato se avesse venduto i prodotti contraffatti al medesimo prezzo a cui li aveva commercializzati il contraffattore, attraverso l'applicazione del margine di utile lordo sugli automezzi realizzati. La sentenza impugnata si era infatti limitata ad affermare che la ricorrente non aveva dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante derivante dal calo delle vendite nella misura che la società stessa pretendeva di essere risarcita.

La ricorrente ha dunque lamentato che l'applicazione del criterio della “royalty virtuale” rappresenta solo il minimo sindacale del risarcimento del danno da contraffazione, equiparandosi con esso il contraffattore ad un legittimo licenziatario, che non deve essere utilizzato allorquando parte attrice abbia indicato diversi, ragionevoli, criteri equitativi.

La Cassazione ha quindi ritenuto fondati i motivi di gravame sollevati dalla società ricorrente alla luce di quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005 secondo cui si deve tenere conto degli utili del contraffattore nella liquidazione del danno.

Il criterio della “royalty virtuale” rappresenta infatti una misura minimale e residuale.

A ciò deve aggiungersi che, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.

La Cassazione, in definitiva, ha osservato che la società ricorrente aveva offerto un ragionevole criterio alternativo di liquidazione del danno in via equitativa consistente nell'applicazione del proprio margine operativo lordo (c.d. MOL incrementale): formula che esprime il concetto di reddito addizionale derivante dallo sfruttamento del brevetto rapportato al volume delle vendite dei prodotti ottenuti dal contraffattore mediante il brevetto contraffatto.

Se fosse stato applicato detto criterio, la liquidazione del danno sarebbe stata maggiore e più rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione

## SOMMARIO

del pregiudizio patito, dal momento che si sarebbero presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa ed i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso proposto dalla ricorrente e la sentenza è stata cassata con rinvio.

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners

# LEAP

---

NEWSLETTER

---