

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL 17 NOVEMBRE 2021

## GIURISPRUDENZA

|   |          |
|---|----------|
| <b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>            | <b>3</b> |
| TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - 11 novembre 2021 n. 11585 |          |
| <b>Urbanistica ed Edilizia</b>                                | <b>5</b> |
| TAR Campania - Napoli, Sez. II, 11 novembre 2021, n. 7165     |          |
| <b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>                    | <b>8</b> |
| Cassazione Civile, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635        |          |

## TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - 11 novembre 2021 n. 11585

### Massima

*“Nelle gare pubbliche d'appalto deve escludersi la gratuità del contratto di avvalimento, essendo detto contratto a titolo oneroso; infatti, anche in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere chiaramente, dal testo contrattuale, l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità; non può, inoltre, ritenersi idoneo a configurare la sussistenza del requisito contrattuale della onerosità, il mero riferimento contenuto nel contratto ad un programma di partnership commerciale ai fini della partecipazione alle procedure di gara”.*

### Caso di specie

La sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico per l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara pubblica disposta in favore di altro operatore.

Il ricorrente ha censurato la nullità del contratto di avvalimento, che era stato prodotto in gara dall'aggiudicataria per dimostrare il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale, in quanto generico e indeterminato.

Secondo la ricorrente, in particolare, il contratto di avvalimento sarebbe stato generico perché le parti hanno previsto che l'impegno a mettere a disposizione le risorse tecnico - organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto di

appalto sarebbe stato assunto dall'impresa ausiliaria "*a titolo non oneroso*".

### **Motivi della decisione**

Il TAR Lazio ha ritenuto, in accoglimento delle censure del ricorrente che anche in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità.

Il Collegio ha aggiunto non è sufficiente ad integrare il necessario requisito della onerosità del contratto di avvalimento *de quo* il generico riferimento contenuto nel predetto contratto ad "*un programma di partnership commerciale ai fini della partecipazione alle procedure di gara...*"; diversamente opinando le imprese potrebbero agevolmente eludere il carattere oneroso del contratto di avvalimento, utilizzando espressioni stereotipate di analogo tenore.

## TAR Campania – Napoli, Sez. II, 11 novembre 2021, n. 7165

### Massima

Il provvedimento mediante il quale il Comune decide di annullare in autotutela una concessione edilizia in sanatoria – dopo 20 anni dal relativo rilascio – deve rispettare tutte le garanzie previste dall'articolo 21-*nonies* della L. n. 241/1990, pertanto, deve essere rispettato il termine ragionevole previsto dalla norma per l'esercizio dell'autotutela e, nel corredo motivazionale del provvedimento di secondo grado, devono essere esplicitate le ragioni di pubblico interesse che prevalgono sull'affidamento maturato dal privato rispetto al provvedimento favorevole conseguito molto tempo prima.

### Caso di specie

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria rilasciata 20 anni prima dal Comune nonché l'ordine di demolizione delle relative opere.

In particolare, le ricorrenti hanno censurato il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione comunale delle garanzie stabilite dall'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990 per la legittima operatività dell'autotutela.

Ed invero, secondo le ricorrenti, il provvedimento di annullamento è stato emesso oltre il termine prescritto dal menzionato articolo 21-*nonies* e in assenza di un'adeguata motivazione capace di giustificare, in ragione di prevalenti ragioni di pubblico interesse, l'annullamento del provvedimento favorevole ottenuto molto tempo prima.

Il Comune, di contro, ha chiesto il rigetto del gravame sottolineando che il provvedimento è stato adeguatamente motivato mediante l'elencazione delle discrepanze riscontrate nelle opere realizzate e che nell'esercizio dell'attività sanzionatoria non è possibile dare rilievo all'affidamento del privato.

### **Motivi della decisione**

Il TAR, valutando fondate le deduzioni delle ricorrenti, ha annullato i provvedimenti impugnati. A parere del Collegio, essendo trascorsi 20 anni dal rilascio del provvedimento favorevole che si pretende di annullare, devono operare a favore delle private ricorrenti tutte le garanzie previste dall'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, e segnatamente il rispetto del termine ragionevole prescritto *ex lege* nonché un'idonea motivazione che espliciti le ragioni di pubblico interesse prese in considerazione dall'Amministrazione nella relativa valutazione.

Nel caso in esame, sottolinea il Collegio, anzitutto, risulta violato il termine di diciotto mesi (oggi 12 mesi) legislativamente previsto per l'esercizio del potere di autotutela ancorché lo stesso sia stato introdotto dal Legislatore dopo il perfezionamento del titolo da annullare; tale termine, applicabile dal 28 agosto 2015 al 31 luglio 2021, infatti, secondo condivisibile giurisprudenza amministrativa, ha cominciato a decorrere dal momento della relativa entrata in vigore ad opera della L. n. 124/2015.

Pur volendo ritenere non operativo, nel caso in esame, il termine di 18 mesi, in ogni caso, il lunghissimo tempo trascorso dal rilascio del provvedimento di sanatoria, a parere del Collegio, è sufficiente a ritenere che il provvedimento di autotutela sia stato adottato ben oltre il termine "ragionevole" il cui rispetto era imposto anche prima della novella di cui alla L. n. 124/2015.

Il TAR, inoltre, ha ritenuto insufficiente la motivazione adottata dal Comune per addivenire all'annullamento.

L'Amministrazione comunale, infatti, si è limitata ad elencare le discrepanze rilevate nelle opere realizzate senza dar conto delle ragioni di pubblico interesse sottese all'annullamento.

Il lungo tempo trascorso dal rilascio del provvedimento favorevole, ha sottolineato il Collegio, impone all'Amministrazione di predisporre una motivazione di eccezionale spessore tale da dimostrare l'assoluta prevalenza dell'interesse

pubblico alla rimozione delle opere (la cui legittimità era stata acclarata vent'anni prima) sull'affidamento dei privati, ormai pieno e consolidato.

## Cassazione Civile, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635

### Massima

Nei casi di violazione dei diritti di proprietà industriale, il danno da lucro cessante non è configurabile *in re ipsa* e non dispensa il soggetto danneggiato dal relativo onere probatorio.

### Caso di specie

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, il ricorso veniva proposto avverso la decisione della Corte d'Appello.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto le domande della società F. accertando la contraffazione imputata alla società D. in quanto aveva usato il marchio (OMISSIS) sui prodotti da essa commercializzati e sulle insegne dei negozi, attraverso una condotta di concorrenza sleale ai danni dell'attrice, e inibendo alla convenuta l'uso dei segni (OMISSIS) e (OMISSIS) come marchio o insegna, fissando la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e liquidando il risarcimento di Euro 197.555,00.

La D. propose appello avverso la suddetta sentenza limitatamente al capo riguardante il risarcimento dei danni.

La Corte d'appello accolse il gravame, statuendo che l'appellata dovesse restituire all'appellante la somma di Euro 250.471,71, osservando che la F. non aveva provato il danno subito, per la mancata allegazione di fatti specifici a sostegno della domanda risarcitoria, essendosi limitata a sostenere che il danno emergente comprendesse il costo sopportato per accertare l'illecito e la diluizione del potere distintivo del marchio, e che il lucro cessante si sostanziasse nel mancato guadagno; tali allegazioni erano generiche e consistevano dunque in una richiesta risarcitoria consistente in una mera conseguenza automatica della contraffazione.



La società F., quindi, proponeva ricorso per Cassazione.

### **Motivi della decisione**

Con la decisione in analisi, la Cassazione ha respinto il ricorso della società F., con il quale denunciava differenti violazioni di legge attraverso la presentazione di due motivi di ricorso.

In particolare, con il primo motivo la società F. censurava l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal criterio di liquidazione del danno da lucro cessante che si sostanzia nell'arricchimento del contraffattore e con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., comma 2, non avendo la Corte territoriale considerato che nella materia di proprietà industriale il danno da lucro cessante può essere determinato anche secondo il criterio del cd. "giusto prezzo del consenso".

La questione di diritto oggetto di causa afferisce alla corretta applicazione dell'art. 125 c.p.i. circa i criteri del risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illecita di contraffazione di marchio registrato, concretizzante un illecito concorrenziale.

La Corte d'Appello, in dissenso dalla pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che la F. non avesse allegato, né dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla condotta di contraffazione del marchio di cui era titolare, in quanto: non erano stati dimostrati da parte della D. il calo di fatturato e lo svilimento del marchio (OMISSIS) che, peraltro, sebbene registrato da 38 anni, era sconosciuto; non era stato altresì provato che tali prodotti fossero presenti nei cento negozi "(OMISSIS)", e che il marchio fosse pubblicizzato, essendo invece emerso dagli atti che le fatture degli ultimi otto anni dimostrassero un volume d'affari dei prodotti contraddistinti dal marchio (OMISSIS) del tutto irrisorio; non era stato provato il lucro cessante, in ordine al calo di vendite dei prodotti con il suddetto marchio e al trend della commercializzazione futura.

La Corte territoriale ha altresì rilevato che, alla luce di tali carenze probatorie, non ricorressero neppure i presupposti di un risarcimento equitativo dei danni, di cui del citato art. 125, comma 2, della cui violazione la società ricorrente espressamente si duole.

Va osservato che la ricorrente assume, in consonanza con la motivazione della sentenza di primo grado, che nel caso concreto sia da applicare il criterio c.d. del "giusto prezzo del consenso", in un importo non inferiore al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare per conseguire una regolare licenza dal titolare del diritto lesa, a prescindere dal grado di notorietà e diffusione del marchio, rappresentando un criterio tipizzato minimo di liquidazione dei danni.

Il Collegio ritiene che la Corte d'Appello abbia, seppure implicitamente, ritenuto che il criterio dettato dal citato art. 125, comma 2, non possa prescindere dall'applicazione degli ordinari principi civilistici e presupponga, pur sempre, l'allegazione e la prova di fatti causativi di specifici e determinati danni patrimoniali. La soluzione adottata dalla Corte territoriale va condivisa.

Invero, l'art. 125 c.p.i. contiene una serie di regole specifiche in tema di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti di proprietà industriale che non esistevano nelle leggi speciali anteriori che si limitavano a richiami molto generici in tema di tutela risarcitoria.

Tali regole, che in buona parte hanno recepito gli orientamenti giurisprudenziali che si erano progressivamente formati, sono state significativamente revisionate in attuazione della Direttiva 48/2004/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cosiddetta "Direttiva enforcement") attuata con il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che ha modificato l'impianto originario del codice poco dopo la sua entrata in vigore.

Può affermarsi che il citato art. 125, comma 2, attribuisce una agevolazione probatoria al titolare del diritto violato rispetto all'ordinaria liquidazione equitativa, ammettendo che la stessa possa avvenire in una "somma globale" stabilita in base agli elementi acquisiti e alle presunzioni su di essi formulabili, in tal modo autorizzando una significativa attenuazione dei doveri motivazionali da parte del giudice che provvede alla liquidazione forfettaria.

In dottrina è stata altresì sottolineata la contrapposizione fra le due distinte tecniche liquidatorie ammesse dalla Direttiva Europea e quindi dalla legge nazionale: ossia la tecnica analitica, disaggregata in singole voci, e quella alternativa forfettaria, basata sull'attribuzione di una somma globale onnicomprensiva.

La legge prevede che nella tecnica forfettaria il danno da lucro cessante possa essere determinato con riferimento al "giusto prezzo del consenso", individuato in una somma non inferiore all'equa royalty, ossia al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere in base ad una ipotetica licenza concessagli dal titolare del diritto; a tal proposito assumono rilievo come elementi utili alla determinazione sia gli opportuni accertamenti tecnici esperiti sulla contabilità delle parti, sia idonee indagini di mercato sui corrispettivi praticati in situazioni analoghe.

Secondo la dottrina prevalente il criterio della royalty previsto dall'art. 125, comma 2, c.p.i. fa riferimento a un corrispettivo meramente virtuale, che costituisce ex lege un minimo obbligatorio; di conseguenza il titolare del diritto non avrebbe l'onere di dimostrare, in termini di certezza o di elevata probabilità e in una prospettiva controfattuale, che l'autore della violazione avrebbe chiesto una licenza e che questa gli sarebbe stata concessa a certe condizioni.

E' stata inoltre sottolineata con riferimento al criterio delle royalties presunte la necessità di considerare che il contraffattore opera in condizioni assai diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, fees di ingresso ecc.) e rischi (es. in caso di sopravvenuta dichiarazione di nullità del brevetto) assai maggiori ed è in condizione perciò di realizzare risparmi che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla clientela.

Ovviamente la tecnica liquidatoria dell'equa royalty riguarda solo il danno da lucro cessante e non le ulteriori componenti risarcibili di danno emergente.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte - Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, con riferimento a un caso di contraffazione di brevetto d'invenzione industriale, pur in assenza della prova di un danno emergente, ha ritenuto che la documentazione di forniture eseguite dal contraffattore e aventi ad oggetto prodotti realizzati in violazione del brevetto altrui fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante; al fine della liquidazione, non essendo applicabile il criterio della reversione dell'utile di cui all'art. 125 c.p.i. a causa del comportamento del contraffattore, è stato convalidato il ricorso al criterio delle royalty presunte (nella specie liquidate nella misura minima, in via equitativa,

in considerazione della limitata portata inventiva del trovato).

E' stato altresì affermato che il danno cagionato all'impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti (Cass. n. 13025/14).

Premesso ciò, il Collegio ritiene che, sulla base di una interpretazione sistematica delle varie norme di cui all'art. 125 c.p.c., in combinato disposto degli artt. 1223 c.c. e seguenti, tenuto conto della specialità del diritto industriale, il ricorso non sia fondato.

Va osservato che dalla sentenza di primo grado si evince che il Tribunale, accertata la contraffazione, aveva liquidato i danni secondo i criteri di cui dell'art. 125, comma 2, senza motivare sull'inapplicabilità dei criteri di cui al comma 1; appare dunque che il Tribunale abbia ritenuto che, in mancanza di una prova diretta dei danni, secondo le norme codicistiche, sia applicabile il criterio forfettario di cui del predetto art. 125, comma 2.

La Corte d'Appello ha ribaltato l'argomentazione, affermando invece che la F. non avesse provato i danni lamentati per la suddetta contraffazione del marchio, non avendo neppure allegato gli effetti pregiudizievoli, limitandosi ad una generica denuncia di danni.

Ora, il primo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, la Corte d'Appello ha esaminato la domanda risarcitoria sia sotto il profilo del danno emergente, che sotto quello del lucro cessante, osservando che: la F. non aveva allegato fatti specifici dai quali sarebbero derivati i danni; tali allegazioni erano del tutto generiche, non riferite al caso concreto; quanto al lucro cessante, premesso che esso si sostanziava nell'arricchimento del contraffattore, il relativo danno, pur potendosi liquidare equitativamente, non era presumibile e, in particolare, non si poteva presumere equitativamente, in particolare, che ogni vendita realizzata dal contraffattore fosse una vendita non realizzata dal titolare del diritto.

Il secondo motivo, afferente alla violazione dell'art. 125, comma 2, c.p.i., è parimenti infondato.

La ricorrente assume che tale norma, nel tipizzare varie forme di liquidazione dei danni in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale, contempra la possibilità che il criterio di liquidazione del lucro cessante, relativo al c.d. "prezzo del giusto compenso", applicabile in assenza della domanda di retroversione degli utili e nella mancanza di prove della contrazione di vendite per effetto dell'illecito concorrenziale, prescindendo dal nesso di causalità in senso stretto tra condotta illecita e danni, come disciplinato dall'art. 1223 c.c.

La stessa ricorrente rileva che l'art. 125, comma 2, consenta al giudice di liquidare i danni facendo ricorso a prove indiziarie ed a criteri probabilistici.

La questione posta dal motivo in esame può dunque essere compendiata nel quesito se l'art. 125 c.p.i. deroga ai principi generali della responsabilità risarcitoria da fatto illecito, adottando una tecnica di semplificazione probatoria in ragione della quale il danneggiato, pur dovendo provare la violazione, non è tenuto anche a provarne le conseguenze o deroga solo ai principi generali della liquidazione del danno, introducendo una tecnica di semplificazione liquidatoria.

Al riguardo, va osservato che a tenore della giurisprudenza di questa Corte, il danno in questione non è configurabile *in re ipsa* (Cass. 17791/2015; 1000/2013 19430/2003) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere (v. Cass., n. 12812/16).

Tale orientamento è stato confermato di recente da questa Corte, la quale ha affermato che: alla luce del nuovo dettato dell'art. 125 c.p.i., di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "*somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano*", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; dell'art. 125 citato, comma 1, rinvia, oltre che all'art. 1223 c.c. (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art. 41 c.p.) e art. 1227 c.c. (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del

risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza), anche all'art. 1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare (Cass., n. 5666/21).

Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il Collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio.

Ne' va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive.

Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori.

Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal comma 2, risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell'onere probatorio gravante sull'attore che può equivalere ad un'attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un'assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione "atomistica" del comma 2, svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del comma 1.

La Corte ha pertanto respinto il ricorso.

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

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

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners