

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - PRESIDENTE

Rel. Dott. Alessandro Prunas Tola - CONSIGLIERE

Dott.ssa Tiziana Maccarrone - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al R.G. 1704/2018, promossa in sede d'appello da

M.S. GmbH ((...) legale in G., (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, R.S., rappresentata dagli avv.ti (...) giusta procura 21.12.2016 unita alla comparsa di primo grado,

- appellante -

contro

B. S.A., con sede legale in (...) sede di amministrazione in (...) in persona dei suoi Amministratori e legali rappresentanti pro tempore

e

B. S.p.A., (...)n sede lega (...) ona del suo Amministratore Delegato pro (...) esentate e difese dagli avvo(...) ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in (...), l'avv. (...) erali alle liti, prodotte in primo grado (...) procura in calce all'atto di citazione in primo grado.

- appellate -

e contro

B.B.P. s.r.l. in liquidazione (...) de in P., viale della (...) rsona del liquidatore.

- appellata contumace -

Svolgimento del processo

Il Giudizio di primo grado

Con atto di citazione, in data 30.06.2016, avanti al Tribunale di Torino - Sezione specializzata in materia di Impresa - ritualmente notificato, B. s.a. e B. s.p.a. convenivano in giudizio B.B.P. s.r.l. (d'ora in poi B.) e M.S. GmbH (d'ora in poi M.), affermando innanzitutto che B.T. era proprietaria di varie registrazioni per i marchi K., R.K. e O. (figurativo) in vari Paesi, tra i quali, l'Italia, la Germania e la Polonia, marchi che venivano concessi in licenza a imprenditori di diverse aree geografiche per la produzione, distribuzione e vendita dei prodotti sui quali essi erano apposti.

Affermavano altresì che B. era la società, all'interno del Gruppo B., che rendeva servizi alle altre società del Gruppo e che si occupava, in particolare, dello studio, creazione e industrializzazione dei prodotti sui quali erano posti i marchi di proprietà del Gruppo e che concedeva, inoltre, in licenza i propri diritti sui modelli realizzati alle società terze licenziate dei medesimi marchi.

Esponavano poi che B. era divenuta licenziataria di B. per i marchi K. e O. (figurativo) in vari paesi, tra i quali anche la Germania e la Polonia, con un contratto di licenza, sottoscritto in data 4.11.2011 e con validità sino al 31.12.2014, rinnovabile per un ulteriore termine di tre anni, al determinarsi di alcune condizioni, per la produzione, commercializzazione e vendita di articoli di abbigliamento intimo; che tale contratto di licenza era stato poi modificato con un Amendment, sottoscritto da B., B. e B.T., in data 18.07.2014, e che tale modifica aveva, da un lato, variato i fatturati minimi e le royalty minime garantite e, dall'altro, limitato il territorio alla sola Italia, a partire dall'1.01.2015 e regolato il periodo per l'esaurimento delle scorte in Polonia e in Germania, fissando come data limite rispettivamente il 31.12.2014 ed il 30.06.2015.

Affermavano poi che B. aveva nominato M. quale "Distributrice", in esclusiva, degli articoli di abbigliamento intimo per i territori della Germania, Austria e Benelux con un contratto sottoscritto in data 20.09.2013, con durata fino a "tutto il 2017", secondo il quale "... la Fornitrice B. potrà commissionare alla Distributrice stessa, In qualità di mero terzista, la produzione e/o l'importazione di determinati quantitativi di merce rispettando le determinate caratteristiche, standard qualitativi e produttivi richiesti dalla Fornitrice. I costi e i rischi di produzione saranno a totale carico della distributrice la quale, nella sua qualità di mero terzista dovrà consegnare la merce esclusivamente alla Fornitrice. Quest'ultima, una volta controllato i prodotti, venderà la merce alla Distributrice"; che, nel dicembre 2014, B. aveva poi raggiunto un accordo con un licenziatario esclusivo di abbigliamento intimo per la Germania e la Polonia, K.D. (d'ora in poi K.), sottoscrivendo un nuovo contratto di licenza esclusiva per l'abbigliamento intimo, che era entrato in vigore il 1.07.2015, ossia immediatamente dopo la scadenza del periodo concesso a B. per l'esaurimento delle scorte in Germania.

Esponavano infine che K., in data 14.10.2015, aveva contestato a B. la mancata risoluzione del contratto con B. in G., lamentando, nel novembre dello stesso anno, la presenza di articoli di abbigliamento intimo K., in G., dopo la fine del periodo concesso da B. a B., in base all'Amendment; che, in seguito, K. aveva poi fatto visionare a B. la copia del contratto tra B. e M., sottoscritto nel 2013 con durata sino al 2017 e che, in data 13.01.2016, B. aveva inviato a B. una comunicazione (datata 28.01.2015), con la quale B. aveva informato M. di non essere più licenziataria dei marchi K. e O. (figurativo) e di avere un termine per l'esaurimento delle scorte fino al 30.06.2015. Affermava poi che, K., in data 18.01.2016, aveva informato, tramite e-mail, B. che M., in una precedente comunicazione, in data 14.01.2016, aveva disconosciuto la propria sottoscrizione presente nella e-mail del 28.01.2015 e che, in data 18.02.2016, K. aveva informato B. di aver raggiunto un accordo con M. per un contratto di distribuzione di articoli di abbigliamento intimo, a marchio K. e O., valido a partire dal 1.01.2016 e che, in seguito, in data 4.02.2016, aveva inviato a B. una lettera, quantificando il suo mancato profitto nella misura di Euro 450.000,00, sulla base del fatturato realizzato nel 2015 in Germania da B./M.; nonché, da ultimo, che, a seguito di una verifica contabile, svolta da B. presso B. in data 3-4.02.2016, era emerso che quest'ultima aveva continuato a commissionare a M. alcune produzioni di abbigliamento intimo, importando tali articoli in Italia, rivendendoli poi a M., che successivamente li esportava in Germania per un valore complessivo pari a circa Euro 444.000,00.

Eccepevano poi, in diritto, le attrici la violazione dei diritti di B.T. sui Marchi K. e O., da parte delle convenute B. e M., ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.i., secondo cui: "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono della facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici

o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla risonanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ..."; con conseguente pregiudizio dovuto all'uso non autorizzato dei marchi da parte delle convenute, a causa della presunta violazione dei diritti contrattualmente regolati, e il danno conseguentemente patito a causa della esportazione e vendita in Germania.

Richiamavano altresì il contenuto dell'art. 23, comma 3, c.p.i., atteso che l'utilizzazione non autorizzata dei marchi, da parte del licenziatario, costituiva un atto di contraffazione, citando al riguardo dottrina e giurisprudenza. Secondo le Società attrici la produzione di articoli di abbigliamento intimo a marchio K., destinata al territorio della Germania, da parte di B. e M., poteva considerarsi lecita solamente fino al 31.12.2014, dopodiché da tale data, fino al 30.06.2015, era ancora possibile per B. ed M. esaurire le scorte esistenti, mentre nuove produzioni successive all'1.01.2015 e le vendite sul mercato tedesco (tramite M.), successivamente al 30.06.2015, nonché per tale periodo l'accettazione di nuovi ordini, dovevano considerarsi violazione dei diritti di B.T. e B. sui marchi K. ed O. (figurativo).

Chiedevano quindi il conseguente risarcimento del danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 125 c.p.i., tenuto conto delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso ed i benefici realizzati dal contraffattore.

Concludevano, pertanto, chiedendo nel merito di accertare e dichiarare che la produzione, l'importazione in Italia e l'esportazione dall'Italia in Germania, da parte di B. e M., nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31.12.2015, costituiva contraffazione dei marchi attorei K. e O. (figurativo); di inibire, in via definitiva, a B., la produzione, importazione ed esportazione e la vendita in Germania e Polonia, nonché l'uso in qualsiasi forma, compresa la comunicazione promozionale e pubblicitaria, dei prodotti a marchio K. e O..

Chiedevano poi di condannare B. ed M., in solido o, in subordine, ciascuna di esse, al risarcimento dei danni subiti dalle Società, quali conseguenze degli illeciti comportamenti delle controparti, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., in particolare, in alternativa al lucro cessante, tramite la restituzione degli utili lordi delle convenute ex art. 125, comma 3, c.p.i., anche in via equitativa; di ordinare la pubblicazione della sentenza su due giornali a tiratura nazionale, in caratteri doppi del normale e in grassetto, a spese delle convenute e a cura di parte attrice, nonché per la durata di sessanta giorni, sulla prima pagina del sito web istituzionale delle società B. ed M. e dei siti del Gruppo B.; con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di risposta, in data 3.01.2017, si costituiva ritualmente in giudizio M., contestando le avversarie pretese.

Eccepiva innanzitutto che il contratto di licenza del 2011 aveva attribuito alla B. il diritto di affidare a terzi la fabbricazione dei prodotti, senza alcun limite territoriale. L'art. 5.2 lett. b del contratto prevedeva che: "The Company may either manufacture the Products directly or through third-party manufactures". Solamente rispetto alla vendita, l'accordo aveva quindi disposto che i diritti conferiti alla B. potessero essere esercitati "within the Territory".

Contestava altresì che neppure il successivo accordo tra B. e le attrici (avvenuto in data 18.07.2014) aveva modificato le condizioni relative alla fabbricazione dei prodotti, consentendo, pertanto, ad M. di produrre lecitamente sia in forza degli ordini di B., sia in conformità al contratto di licenza tra quest'ultima e le Società attrici.

Richiamando poi l'art. 5 c.p.i., relativo alla messa in commercio dei beni prodotti e secondo cui i diritti del titolare del marchio si esauriscono in relazione ai prodotti che siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso, eccepiva che, avendo M. ricevuto legittimamente i prodotti da B., neppure le successive vendite, effettuate da M., avevano costituito contraffazione dei marchi della B..

Contestava altresì che il "Distribution and Licence Agreement", stipulato tra B. e B. e B., ed il successivo "Amendment", non avevano prodotto alcun effetto nei confronti di M., richiamando così l'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto verso terzi, se non nei casi previsti dalla legge.

Quanto ai rapporti tra B. ed M., sorti in seno all'accordo tra le parti in data 20.09.2013, la convenuta M. asseriva di avere sempre agito in buona fede nel presupposto che la B. avesse un titolo legittimo sui marchi K. e che, pertanto, la produzione e la vendita dei prodotti, da parte di M., fosse stata legittima. La B. aveva infatti continuato ad ordinare ad M. la fabbricazione dei prodotti, rivendendoli poi alla medesima Società, come se si stesse operando nella regolare esecuzione del contratto.

A conferma di ciò riferiva che, nel corso di un incontro tenutosi nel luglio 2015, presso la Fiera di Düsseldorf, i rappresentanti di K. ed M. avevano provveduto a contattare telefonicamente il referente commerciale di B. per avere chiarimenti sulla compatibilità tra la nuova licenza esclusiva, rivendicata da K. per la distribuzione in Germania e l'accordo di distribuzione precedente fra M. e B.; il referente aveva risposto che la licenza concessa a B. sarebbe stata modificata e che M. avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale. Asseriva la convenuta che, nonostante non avesse ricevuto alcuna forma comunicazione, aveva comunque cessato di produrre di nuovi prodotti e di accettare nuovi ordini da B. dopo maggio 2015.

Quanto al documento prodotto dalle attrici, in cui, secondo le medesime, M. avrebbe dato atto di aver ricevuto comunicazione della revoca di licenza di B. fin dal gennaio 2015, M. confermava di non aver mai ricevuto, né sottoscritto, tale comunicazione e che la sottoscrizione riportata sul documento era falsa.

In merito poi al profilo della contraffazione dei marchi, M. eccepiva che alcuna forma di responsabilità poteva esserle ascritta in base all'art. 2043 c.c., rilevando che, nonostante in tema di marchi l'elemento soggettivo si presuma, nel caso di specie si era trattato di una mera contraffazione innocente, in quanto M. acquistava i prodotti da un legittimo licenziatario dei marchi, B..

Contestava altresì M. la richiesta delle attrici in ordine al quantum.

Rilevava, innanzitutto, che i dati indicati da parte attrice erano incongruenti, risultando dagli stessi dati un margine di guadagno di B. di oltre il 50%, a seguito della contraffazione; eccepiva poi l'erroneo fatturato di B., avendo le attrici indicato l'importo fatturato da B. ad M. in Euro 515.003,00, mentre M. aveva fatturato a B. per Euro 378.152,00, risultando così una differenza incassata da B. pari circa ad Euro 137.000,00.

Chiedeva comunque, in caso di accoglimento della domanda attorea, di considerare la mancanza di colpa di M., onde ridurre la misura del danno imputabile alla stessa; in ogni caso chiedeva che il danno fosse ridotto in misura equivalente alle royalties che le stesse attrici avevano incassato da B. per i prodotti da quest'ultima venduti in Germania.

Respingeva poi la domanda delle attrici di pubblicazione della sentenza sui quotidiani e sui siti web delle convenute, ritenendo la domanda infondata e sproporzionata per M..

Formulava, da ultimo, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di B., nell'ipotesi in cui fosse stata accertata una responsabilità in capo ad M. ed un suo obbligo risarcitorio verso le attrici, asserendo che tale obbligo sarebbe stato conseguenza dell'illegittimo comportamento di B., non avendo la stessa comunicato ad M. che la licenza per la vendita in Germania era stata revocata dal 2015.

Concludeva, quindi, chiedendo di respingere le domande attoree formulate nei confronti di M.; in via subordinata e riconvenzionale, di dichiarare tenuta e condannare B. a tenere indenne e manlevare M. da qualunque somma fosse stata tenuta a pagare alle attrici; in ogni caso, di respingere la domanda di pubblicazione della sentenza e, in subordine, in caso di pubblicazione della stessa, di cancellare il nominativo di M. dal testo; col favore delle spese di lite.

Non si costituiva nel giudizio di primo grado la B. e veniva, pertanto, dichiarata la sua contumacia.

Con sentenza n. 3236/2018, pubblicata in data 21.06.2018, il Tribunale di Torino accoglieva le domande formulate dalle attrici.

Respingeva innanzitutto l'eccezione della convenuta M. di esaurimento del diritto da parte di B., formulata ai sensi dell'art. 5 c.p.i., ritenendo che, in relazione alla prima vendita (da M. a B.) non si era verificata alcuna messa in commercio dei prodotti, come invece richiesto dalla norma, in quanto la vendita da parte del produttore (M.), a favore del licenziatario (B.), costituiva unicamente un'attività propedeutica alla successiva vendita ("messa in commercio") ai terzi da parte del licenziatario del marchio.

Anche in merito alla seconda vendita, da B. ad M., il Tribunale escludeva che vi fosse stato l'esaurimento del diritto del titolare, previsto dall'art. 5 c.p.i., ritenendo che la predetta vendita rientrava pur sempre nell'alveo del contratto di licenza tra B. e le attrici ed era anch'essa propedeutica alla messa in commercio vera e propria, prevista dalla norma in esame, non potendo, pertanto, comportare l'esaurimento del diritto di privativa in capo alle attrici.

Ai sensi degli artt. 20 e 23 c.p.i., quindi, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015, si era verificata contraffazione dei marchi K. e O. (figurativo): per pacifica giurisprudenza, l'accertamento prescinde da qualsivoglia valutazione circa l'elemento soggettivo in capo ai contraffattori, non rilevando così l'assenza di consapevolezza di ledere i diritti di privativa in capo a B.T. e B..

Il Tribunale inibiva quindi, nei confronti solamente di B., la produzione, l'esportazione e la vendita in Germania, nonché l'uso in qualsiasi forma (anche nella comunicazione promozionale e pubblicitaria), dei prodotti con apposti i marchi oggetto di causa.

Quanto al risarcimento del danno richiesto dalle attrici, il Tribunale analizzava unicamente la richiesta formulata ai sensi dell'art. 125 c.p.i., respingendo le ulteriori richieste delle attrici, di risarcimento dei danni da lucro cessante, per difetto di prova e di allegazione.

Decideva, innanzitutto, sull'eccezione, formulata dalla convenuta M., volta a negare una propria responsabilità risarcitoria per difetto dell'elemento soggettivo, ritenuto dalla medesima necessario per addivenire ad una responsabilità extracontrattuale per il danno cagionato dalla contraffazione, anche a titolo di retroversione degli utili. Il Tribunale circa tale eccezione, rilevava che se poteva essere condivisa l'impostazione di M. sulla mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo) in capo ad M., in quanto la stessa aveva continuato ad operare nel 2015 ritenendo ancora in vigore (tra le attrici e B.) la vecchia licenza e di non aver saputo della limitazione dell'ambito territoriale avvenuto nel 2014, tuttavia la questione rilevante in questa sede era un'altra: se anche la retroversione degli utili fosse riconducibile all'ordinaria tutela risarcitoria con conseguente necessità del dolo o della colpa.

Il primo Giudice affrontava così la questione relativa alla retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.i., richiesta dalle attrici.

Partendo dal disposto della norma - "In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento" - il Tribunale dava atto della presenza, in dottrina, di due orientamenti; mentre, secondo il primo, la presenza dell'elemento soggettivo è condizione necessaria affinché vi sia responsabilità, dal momento che la norma indica la retroversione degli utili come alternativa al lucro cessante (fattispecie che richiede la presenza dell'elemento soggettivo), in base ad una seconda tesi, invece, alcun elemento psicologico è richiesto dalla norma ai fini della retroversione degli utili, venendo così riconosciuto "in ogni caso" al titolare di un marchio un indennizzo a seguito di contraffazione. La norma di cui all'art. 125 c.p.i. è stata infatti introdotta nel 2006, in recepimento della direttiva Enforcement n. 48/2004, ed in particolare dell'art. 13, secondo comma, in forza del quale "Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati".

Il Tribunale accoglieva il secondo orientamento, ritenendo che l'art. 125, comma 3, c.p.i. avesse introdotto un meccanismo restitutorio, operante a prescindere dallo stato soggettivo dell'autore della violazione, diversamente così dalle disposizioni contenute nei primi due commi della norma, che prevedono invece un "risarcimento" del danno e, come tale, fondato sulla presenza dell'elemento soggettivo.

Secondo il Tribunale, l'inciso iniziale del comma 3 dell'art. 125 c.p.i. - "in ogni caso" - avrebbe come significato "indipendentemente da ogni altra circostanza concretamente esistente, ivi compresa la colpevole partecipazione all'illecito contraffattorio del contraffattore dal punto di vista dell'elemento soggettivo", garantendo così al titolare del diritto di privativa una tutela assai ampia in caso di contraffazione da parte dei terzi; secondo il primo Giudice, inoltre, l'autore incolpevole della violazione non sarebbe in tal modo sullo stesso piano del contraffattore colpevole, che incorrerebbe nella diversa misura del risarcimento del danno. Condannava, pertanto, entrambe le convenute M. e B. (contumace) alla retroversione degli utili, ritenendo, nel primo caso, assente la presenza dell'elemento soggettivo, nel secondo, invece, sussistente quantomeno la colpa.

In merito poi al quantum, il Tribunale calcolava dapprima l'utile lordo di B., considerando i prezzi di acquisto della merce, da parte di M., e le successive vendite da B. a M., effettuate nel 2015, ottenendo un importo di Euro 118.754,90 e riduceva poi lo stesso in via equitativa, tenendo conto dei costi sostenuti da M. (in particolare quelli per il trasporto in Germania dei prodotti a marchio attoreo e i costi generali) condannando B. alla restituzione di una somma pari ad Euro 100.000,00; quanto all'utile lordo di M., invece, determinava l'importo calcolando la differenza tra il prezzo di acquisto della merce da B. e quello di vendita a terzi, conseguito per vendite nel 2015 su ordini del 2015, determinando così un importo di Euro 123.185,29; in questo caso non venivano però detratti i costi sostenuti dalla convenuta M., avendo il Tribunale ritenuto, da un lato, che dalla documentazione prodotta non risultassero alcune vendite di prodotti acquistati da B. e, dall'altro, che M., dall'operazione contraffattoria, avesse tratto un primo utile dalla vendita iniziale dei prodotti a B..

Non trovava invece accoglimento la domanda delle attrici di porre a carico delle parti la restituzione degli utili, avendo il Tribunale ritenuto che la retroversione degli utili fosse rimedio ripristinatorio dell'indebito arricchimento di ogni singolo contraffattore e non risarcitorio in senso stretto, non potendo ciascun contraffattore essere chiamato a rispondere che dei propri utili.

Riconosceva poi il primo Giudice gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dall'1.07.2015, oltre gli interessi legali della sentenza al saldo.

Venivano poi respinte le eccezioni formulate da M. in ordine alla necessità di diminuire il risarcimento del danno in conseguenza delle royalties percepite dalla attrici, da parte di B., in forza delle vendite contestate, nonché in considerazione dell'escussione delle garanzie prestate dalla stessa B. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte; il Tribunale riteneva tali eccezioni carenti di interesse, incidendo le royalties predette unicamente sull'utile che B. avrebbe dovuto restituire alle attrici, in assenza di solidarietà tra le parti.

Veniva altresì respinta l'ulteriore eccezione di compensazione di M., avente ad oggetto l'incasso da parte delle attrici dei depositi offerti da B. (pari ad Euro 200.000,00) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.

Secondo il Tribunale si trattava di contestazione generica e non rilevante, dato che le fatture emesse dalle attrici nel 2016 erano coerenti con le previsioni contrattuali esistenti in allora con B., avendo ritenuto che le stesse avevano incassato tali somme in virtù dell'ordinario adempimento delle obbligazioni assunte, piuttosto che in relazione alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla violazione dei limiti territoriali della licenza; di conseguenza il Tribunale imputava gli incassi delle garanzie, in favore delle attrici, al pagamento dei minimi garantiti dalle royalties in relazione alle vendite effettuate in Italia.

In merito poi alla richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i., il Tribunale accoglieva la domanda unicamente nei confronti di B. (ritenendola invece sproporzionata nei confronti di M.), ordinando la pubblicazione dell'instestazione e del dispositivo, escluso ogni riferimento a M., una sola volta in grassetto, a

caratteri doppi del normale, a cura delle attrici ed a spese di B. sul Sole 24 ore e su La Repubblica, oltre che sulla prima pagina del sito internet di B., per la durata di 60 giorni.

Veniva poi respinta la domanda di manleva formulata da M. nei confronti di B., in quanto M. veniva condannata alla restituzione degli utili conseguiti dalla stessa illegittimamente, in un'ottica ripristinatoria, e non in solido con B., né risarcitoria in senso stretto.

In punto spese, il Tribunale, attesa la reciproca soccombenza, condannava B. ed M., in solido tra loro, alla rifusione degli oneri di lite in favore delle attrici, liquidando Euro 16.000,00 a titolo di compenso, Euro 25,00 a titolo di spese imponibili ed Euro 1.074,00 a titolo di esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per le legge; nulla veniva disposto in punto spese tra le convenute, atteso il rigetto della domanda di manleva formulata da M. verso B. e la contumacia di quest'ultima.

Il giudizio d'Appello.

Con atto di citazione, notificato in data 31.08.2018, M.S. GmbH interponeva appello avverso la sentenza n. 3236/2018, emessa dal Tribunale di Torino in data 21.06.2018, contro B. S.A. e B. s.p.a., nonché contro B.B.P. s.r.l., sollevando sei motivi di gravame.

Con il primo motivo, parte appellante lamentava una errata interpretazione dei fatti di causa e una violazione dell'art. 2704 c.c., nella parte in cui era stato accertato che la modifica del contratto di licenza tra B. e B. era avvenuta nel 2014 ed era opponibile ad M..

Contestava, in particolare, il fatto che il Tribunale, dopo aver ritenuto che il contratto di licenza (così come modificato nel 2014) fosse opponibile ai terzi, aveva poi fatto derivare la condanna di M., per contraffazione dei marchi, nonostante la stessa fosse ignara della predetta modifica contrattuale. Asseriva infatti che il primo Giudice aveva correttamente ritenuto parte appellante "estranea" al rapporto B.-B. e che, pertanto, non poteva vedersi opposta la scrittura per violazione dell'art. 2704 c.c.; lamentava, inoltre, che la data della modifica contrattuale del 2014 - con cui la commercializzazione dei prodotti veniva esclusa per la Germania dal 2015 - non era stata dimostrata da B. e, di conseguenza, che il Tribunale aveva erroneamente inteso l'attività di fabbricazione e vendita dei prodotti a marchio come contraffazione da parte di M.; rilevava, da ultimo, il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione della lettera del 28.01.2015, mai contestato in primo grado da B..

Con il secondo motivo, parte appellante contestava la statuizione del Tribunale, che aveva riconosciuto la retroversione degli utili in favore di B., quale rimedio restitutorio, senza la presenza dell'elemento soggettivo (del dolo o della colpa) in capo ad M..

Contestava, in particolare, le statuizioni della sentenza in cui il Tribunale, pur avendo accertato la buona fede di M. nell'operare con i marchi K. e O. (figurativo), aveva nondimeno ritenuto necessaria la restituzione a B. degli utili percepiti con le vendite in Germania del 2015. Eccepiva che l'interpretazione dell'art. 125 c.p.i. data dal Tribunale - che aveva inteso la clausola "in ogni caso" come "indipendentemente da ogni altra circostanza concretamente esistente, ivi compresa la colpevole partecipazione all'illecito contraffattorio del contraffattore dal punto di vista dell'elemento soggettivo" - era da ritenersi errata.

Richiamava il contenuto della cd. Direttiva Enforcement, 2004/48/CE, i cui artt. 13 e 14 erano stati recepiti in Italia tramite il D.Lgs. n. 140 del 2006, riscrivendo l'art. 125 c.p.i. nella disposizione più volte richiamata, asserendo che lo scopo della direttiva era di punire solamente l'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, in un'attività di violazione del diritto (in base al disposto dell'art. 13 della direttiva); soltanto eccezionalmente, quindi, la normativa europea avrebbe previsto la facoltà per il titolare del diritto di recuperare i profitti in assenza di colpa da parte del soggetto contraffattore. Opinando diversamente, ad un soggetto titolare di privativa si consentirebbe di recuperare i profitti di tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal suo marchio, rendendo così molto più appetibile, per il titolare, consentire, in maniera celata, la contraffazione invece di perseguirla; questo meccanismo, secondo cui i produttori ed i commercianti

dovrebbero subire passivamente le scelte prese ai vertici della catena di produzione, andrebbe a ledere i principi della libera concorrenza sanciti nella direttiva.

Secondo parte appellante, quindi, solamente B. avrebbe dovuto essere condannata alla retroversione degli utili e non anche M., eccependo che l'assenza di colpa in capo ad M. non solo non aveva escluso la responsabilità risarcitoria in capo alla stessa e non aveva comportato una riduzione nella misura risarcitoria, ma non aveva neppure impedito che l'agente incolpevole venisse condannato più gravemente di chi aveva agito con dolo o colpa grave.

Con il terzo motivo, l'appellante lamentava una violazione dell'art. 2041 c.c., nella parte in cui non era stata dal Tribunale attribuita rilevanza all'elemento oggettivo del danno.

Ribadiva che la direttiva aveva previsto un rimedio di tipo risarcitorio, dal fatto che l'art. 13 della stessa è rubricato "Risarcimento del danno"; che il rimedio alternativo al risarcimento è stato indicato espressamente dalla direttiva nell'art. 12, contenente "Misure alternative" a quelle correttive ed ingiuntive previste dai precedenti articoli 10 e 11; e, infine, che la Commissione UE, nella relazione 22.12.2010 SEC (2010) 1589 final p. 22, aveva affermato che la retroversione degli utili costituiva "a new aspect for accessing damages".

Contestava altresì l'assunto del Tribunale, che collegava la restituzione degli utili all'istituto dell'arricchimento senza giusta causa, asserendo che, anche in tal caso, occorrerebbe la prova dell'esistenza di un danno o, comunque, di un impoverimento del soggetto leso; nel caso di specie, tuttavia, non verificatosi (citava all'uopo la sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 23385/2008).

Con il quarto motivo d'appello, M. contestava la violazione degli artt. 125 c.p.i. e 2697 c.c. e la carenza di motivazione, nella parte in cui era stato ritenuto irrilevante l'accertamento del nesso causale esistente tra i marchi B. e l'utile realizzato da M..

Rilevava, in particolare, come già affermato in primo grado, che gli utili prodotti da M. erano dipesi dalle capacità commerciali della medesima e non dalla forza commerciale del marchio, come invece ritenuto da B. in primo grado; contestava, conseguentemente, la sentenza che aveva accolto la tesi delle attrici, in violazione così dell'art. 2697 c.c., avendo, peraltro, il Tribunale respinto la richiesta di M. di esibizione dei documenti contabili di B. attestanti le vendite in Germania nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2016.

Con il quinto motivo, contestava poi il quantum liquidato, in applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.i., rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto dei costi (risultanti dalla documentazione prodotta in primo grado) che M. aveva sostenuto per commercializzare i prodotti in Germania, pari ad Euro 59.670,00, pagati da M. a fornitori per involucri ed espositori dei prodotti ed Euro 10.000,00, stimati per il trasporto in Germania della merce; sottraendo dall'importo calcolato dal Tribunale, il totale di circa Euro 70.000,00, l'appellante indicava l'ammontare, eventualmente dovuto, in Euro 53.185,29.

Contestava altresì il ragionamento del Tribunale, che aveva escluso la valutazione equitativa, ritenendo che M. avesse tratto utile dalla vendita iniziale dei prodotti a marchio K. e O. a B., asserendo l'appellante che la contestazione di B. riguardava unicamente la commercializzazione dei prodotti in Germania e non anche la produzione degli stessi.

Con l'ultimo motivo di doglianza veniva contestata la violazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di manleva formulata nei confronti di B., lamentando che a nulla rilevarebbe la qualificazione di indennizzo o di risarcimento adottata dal primo Giudice e costituendo quello di B. un inadempimento contrattuale nei confronti di M. (non avendo B. rispettato gli impegni contrattuali assunti con M. che le avrebbero consentito di produrre e vendere in Germania fino a tutto il 2017); secondo l'appellante, da tale inadempimento avrebbe dovuto derivare l'obbligo di risarcire i danni dalla stessa subiti, costituiti dalla perdita dell'utile (lucro cessante) realizzato all'esito dell'attività commerciale relativa al 2015.

Concludeva, quindi, l'appellante chiedendo in via principale di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da M. a B. a titolo di risarcimento del danno o retroversione degli utili per contraffazione e, per l'effetto, di disporre

che B. restituisse ad M. quanto ricevuto in forza della sentenza; in subordine, di detrarre, dal risarcimento o dalla retroversione, i costi sostenuti e gli utili realizzati da M. (indipendenti dall'attrattiva dei marchi de quo), calcolati anche in via equitativa, chiedendo che B. restituisse ad M. la differenza rispetto a quanto ricevuto in forza dell'impugnata sentenza; in via subordinata, di dichiarare altresì tenuta e condannare B. a tenere indenne e manlevare M. da qualunque somma fosse condannata a pagare a B. all'esito del procedimento; in via istruttoria, infine, di ordinare a B. l'esibizione dei documenti contabili attestanti le vendite dei prodotti (capi di abbigliamento intimo) in Germania da parte del gruppo B., direttamente o tramite licenziatari o distributori, o, in alternativa, le royalties ricavate da tali vendite nel periodo 2013 - 2016 (v. le fatture indicate nell'atto appello); in ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa di risposta, in data 10.12.2018, si costituivano ritualmente in giudizio B. S.A. e B. s.p.a., contestando le avversarie doglianze.

Rilevavano preliminarmente che la sentenza era divenuta definitiva nei confronti di B., non avendo la medesima interposto impugnazione e che la sentenza era divenuta altresì definitiva, nei confronti di B. ed M., quanto all'accertamento della contraffazione dei marchi K. ed O. (figurativo), asserendo in particolare, che l'appellante M. non aveva impugnato la condanna per contraffazione dei marchi relativamente ai profili della quantità e del territorio di commercializzazione dopo il 1 gennaio 2015 (per la produzione della merce destinata alla Germania) e successivamente al 1 luglio 2015 (per l'esaurimento delle scorte preesistenti in tale territorio).

Eccepevano poi che il Tribunale aveva conseguentemente pronunciato la condanna alla retroversione degli utili sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla stessa M. (doc. 14 M. in primo grado), rilevando che gli ordini per la commercializzazione delle merci impartiti dalla medesima erano avvenuti in violazione degli accordi per la cessazione della produzione e per l'esaurimento delle scorte.

Con particolare riguardo alle vendite in Germania, rilevavano le appellate che tali vendite erano avvenute successivamente al 1 luglio 2015, ovvero quando era terminato il periodo concesso per l'esaurimento delle scorte, avendo in tal modo determinato la contraffazione dei marchi. Asserivano che a nulla rilevava la buona fede di M., in quanto la stessa aveva cautelativamente bloccato la produzione prima del 1 luglio 2015 ed era poi venuta a conoscenza di un nuovo licenziatario (K.) sul territorio tedesco, per cui avrebbe dovuto verificare con B., o con il nuovo licenziatario, i termini per l'esaurimento delle scorte dei prodotti del vecchio distributore.

Quanto alla fattispecie della retroversione degli utili, parte appellata riteneva congrua e prudente la valutazione del Tribunale.

Rilevava che il primo Giudice non aveva "accertato" l'inesistenza dell'elemento soggettivo, come asserito dall'appellante, ma riteneva, per contro, che l'unico accertamento del Collegio era costituito dalla contraffazione dei marchi da parte di B. ed M..

Condivideva quindi sul punto la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto la retroversione degli utili un rimedio di natura restitutoria e non risarcitoria, non avendo considerato rilevante la presenza o meno dell'elemento soggettivo in capo ad M. "quanto meno in relazione alle vendite antecedenti a luglio 2015" secondo parte appellata la limitazione del Tribunale alla pretesa buona fede non poteva in alcun modo ritenersi accertata per le vendite successive al luglio 2015, eccependo così, per tale periodo, una colpa grave in capo ad M..

Contestava, per contro, l'assunto del Tribunale, che aveva affermato che B. non aveva fornito alcuna informazione ad M., relativamente alla distribuzione dei prodotti in Germania, rilevando che non sussisteva alcun obbligo in tal senso in capo a B., non avendo con M. alcun rapporto di natura contrattuale o commerciale; riteneva poi inverosimile che M. non fosse venuta a conoscenza delle tempistiche per l'esaurimento delle scorte in Germania.

Richiamavano poi le appellate le posizioni della dottrina favorevoli alla tesi (sostenuta anche dal Tribunale in sentenza) secondo cui la retroversione degli utili costituirebbe un rimedio di tipo ripristinatorio e non risarcitorio, a nulla rilevando così la presenza o meno dell'elemento soggettivo.

Secondo parte appellata tale posizione era da condividere in considerazione altresì del fatto che, se non si opinasse in tale senso e si ritenesse comunque necessaria la presenza dell'elemento soggettivo, a nulla sarebbe servita la riscrittura dell'art. 125, comma 3, c.p.i. (ad opera del D.Lgs. n. 140 del 2006 che ha recepito in Italia gli artt. 13 e 14 della direttiva 2004/48/CE), in quanto la possibilità di includere l'utile ottenuto dal contraffattore nella valutazione del danno (nella forma del lucro cessante) era già presente nella normativa previgente; l'inciso "in ogni caso", contenuto nell'attuale formulazione, permetterebbe così di estendere il diritto anche nei confronti dei terzi in buona fede.

Parte appellata eccepiva poi che la contraffazione dei marchi de quo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, c.p.i., era da ascrivere tanto a B. quanto ad M., salvo il diritto di rivalsa del licenziatario. Riteneva, per tali motivi, che non solo M. fosse direttamente responsabile per la vendita degli articoli contraffatti e per gli eventuali danni (quindi per la retroversione degli utili, come ritenuto dal Tribunale), ma anche che non fosse ammissibile la domanda di manleva formulata dalla medesima M., potendo quest'ultima chiedere solamente una eventuale rivalsa nei confronti di B..

Rilevava ancora, da un lato, che la commercializzazione dei prodotti (ceduti da B. ad M. per la vendita in Germania) rendeva poco plausibile che M. non fosse mai venuta a conoscenza della limitazione della licenza a favore di B.; dall'altro lato, che dagli ultimi ordini impartiti da M. era emerso che la merce era stata messa in vendita in Germania dopo l'1.07.2015 (data limite per l'esaurimento delle scorte), avendo così, entrambe le Società, determinato la contraffazione.

Con riferimento poi alla buona fede di M., parte appellata, aderendo alla posizione assunta dal Tribunale, asseriva che tale comportamento doveva comunque (al più) ritenersi limitato al periodo anteriore a luglio 2015, data in cui, alla fiera di Düsseldorf, si erano incontrati i rappresentanti di K. ed M.; essendo quest'ultima venuta a conoscenza, in tale occasione, del nuovo Distributore per la Germania ed avendo tuttavia continuato ad importare e vendere la merce "quanto meno fino al 31.12.2015", era conseguentemente incorsa nella contraffazione dei marchi.

Doveva essere, pertanto, respinta la doglianza di M., secondo cui essa non sarebbe venuta a conoscenza del termine per l'esaurimento delle scorte, dimostrando comunque una colpa grave per mancanza di diligenza, ben potendo avere M. informazioni circa la nuova operatività di K. in Germania; in ogni caso, comunque, ritenendo la retroversione degli utili un rimedio di tipo indennitario, concludeva per la irrilevanza della buona fede, richiamando, a conforto, l'interpretazione letterale della direttiva europea (conclusioni a cui era giunto anche il Tribunale in primo grado).

Con riferimento, da ultimo, alla retroversione degli utili, parte appellata concordava con la decisione del Tribunale di aver calcolato l'utile lordo (MOL - Margine Operativo Lordo), escludendo i costi asseritamente sostenuti dalla controparte M..

Concludeva, infine, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza in data 12.12.2018, la Corte, attesa la regolare notificazione dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di B.B.P. s.r.l. in liquidazione.

Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2019, la causa veniva trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

L'appello proposto da M. avverso la sentenza n. 3236/2018, pubblicata in data 21.06.2018, risulta parzialmente accoglibile.

Va rilevato che, nei confronti di B., la sentenza di primo grado, che ha accertato la responsabilità e la conseguente condanna per contraffazione dei marchi K. e O. (figurativo), è divenuta definitiva ai sensi dell'art.

324 c.p.c., non avendo proposto B. alcuna impugnazione, non essendosi costituita neppure nel presente grado di giudizio.

Vengono, conseguentemente, ad oggetto dell'analisi di questa Corte i motivi sollevati nell'atto d'appello da parte di M..

Con il primo motivo, l'appellante contesta l'errata interpretazione dei fatti di causa e la conseguente violazione dell'art. 2704 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha accertato che la modifica del contratto di licenza B. - B. era avvenuta nel 2014 e fosse quindi opponibile a M..

Va osservato che tra B., B. e B. era stato stipulato, in data 4.11.2011 (con validità fino al 31.12.2014), un contratto di licenza volto alla produzione, commercializzazione e vendita di capi di abbigliamento intimo a marchi K. e O. per i territori di Germania e Polonia e, successivamente, tra B. e M. un ulteriore contratto, sottoscritto in data 20.09.2013, con durata fino a tutto il 2017, con il quale B. aveva nominato M. propria "Distributrice" esclusiva dei propri prodotti in Germania, Austria e Benelux; in base a tale ultimo contratto M. era altresì produttrice degli articoli in questione; in particolare, i capi di abbigliamento intimo, oggetto di contestazione, venivano prodotti in Italia da M. e poi venduti a B. (prima vendita) e, successivamente, quest'ultima li rivendeva a M. (seconda vendita) perché gli stessi venissero distribuiti in Germania.

Atteso che, nel contratto tra B. e B., la licenza era valida sino al 31.12.2014 (e solo con un potenziale rinnovo la durata sarebbe stata prorogata per ulteriori anni tre), e, allo stesso tempo, che la modifica operata al contratto di licenza con "Amendment" (in data 18.07.2014) aveva limitato il territorio alla sola Italia a partire dal 1.1.2015 (regolando così il periodo per l'esaurimento delle scorte in Germania con data limite al 30.06.2015), il successivo rapporto instaurato tra B. e M. (in data 20.09.2013) doveva ritenersi valido solamente fino al 31.12.2014, in ottemperanza a quanto disposto nell'"Amendment" al contratto di licenza.

Il secondo contratto (tra B. e M.), stipulato il 20.09.2013, è infatti strettamente collegato al primo, avendo ad oggetto entrambi la commercializzazione dei capi d'abbigliamento intimo a marchio K. e O. in vari paesi, tra i quali la Germania.

La produzione oltre il 31.12.2014 ha integrato pertanto un comportamento oggettivamente illecito, da parte sia di B. sia di M., costituente contraffazione dei predetti marchi, ascrivibile ad entrambe le società.

Secondo l'art. 20, comma 1, c.p.i.: "I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato ...". Nel caso di specie, come in precedenza delineato, M. ha continuato la propria attività di produzione e ha posto in commercio i capi di abbigliamento intimo a marchio K. e O., sul territorio tedesco, oltre il termine per l'esaurimento delle scorte fissato, dal cd. Amendment, al 30.06.2015.

In proposito, la giurisprudenza ha rilevato che "la produzione e la commercializzazione di prodotti recanti il marchio concesso in licenza ma al di fuori dei limiti espressamente consentiti dalla licenziante integra gli estremi della contraffazione di marchio ai sensi dell'art. 20 c.p.i. ... e consente al titolare di agire - anche contro il licenziatario - non solo con i rimedi contrattuali ma anche con quelli di cui all'art. 23 c.p.i. ..." (Trib. Milano ord. 30.04.2015). Conseguentemente che non solamente B. ha commesso una contraffazione dei marchi de quo, commercializzando capi di abbigliamento oltre i termini stabiliti, ma è da ritenersi egualmente responsabile M., avendo la stessa posto in commercio gli articoli senza il consenso del titolare dei marchi, B. e B..

In forza dell'art. 5 c.p.i. "Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti ...".

Secondo l'art. 23, comma 3, c.p.i. "Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di

utilizzo del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario".

Nel caso di specie, la possibilità di commercializzare i prodotti recanti i marchi del titolare (B.) era stabilita solamente fino al 30.06.2015, data fissata dall'Amendment del 18.07.2014 per ultimare le scorte presenti in Germania (da parte di B. o di terzi).

I capi di abbigliamento intimo a marchio K. e O., pertanto, non potevano più essere commercializzati sul territorio tedesco dal 2015, potendo soltanto essere esaurite le scorte.

A decorrere dal 1.7.2015, il diritto di commercializzare sul territorio tedesco i prodotti in oggetto veniva concesso ad un'altra Società, la K.D., determinando così un nuovo diritto di licenza ed un divieto di commercializzazione nei confronti di qualunque altra società che avesse messo in commercio i prodotti a marchio, oltre il 30.06.2015.

Da quel momento in poi ogni articolo distribuito, senza una valida licenza, ha determinato una contraffazione dei marchi K. e O., in quanto il Gruppo B. aveva concesso la licenza per il territorio tedesco alla nuova licenziataria K..

Ritiene quindi questa Corte che il titolare del marchio potesse assicurarsi la non immissione in commercio di prodotti a proprio marchio, oltre un determinato periodo di tempo dalla scadenza della licenza (nel caso in questione il cd. Amendment del 18.11.2014), non solo da parte della licenziataria (B.) ma di qualsiasi altro terzo (M.).

Come già rilevato dal Tribunale in primo grado, B., infatti, in forza della licenza poteva o produrre in proprio i prodotti a marchio attoreo, o affidare l'incarico ad un terzo (nel caso di specie M.), nel qual caso, evidentemente, era implicita la necessità di acquistare dal suddetto terzo i prodotti, come poi avvenuto nella vicenda in esame.

Per tali motivi, è verosimile che B. facesse affidamento sulla buona fede dei licenziatari dei marchi K. e O..

L'interesse di B., emergente dal cd. Amendment, era evidentemente quello che i propri prodotti non venissero commercializzati oltre il 30.06.2015, e ciò non solamente da parte della licenziataria, ma egualmente da parte di soggetti terzi, quale appunto M..

Alla luce di quanto affermato, dunque, a nulla rilevano in questa sede le questioni sollevate da M. in merito alla violazione dell'art. 2704 c.c.

Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale aveva errato nell'interpretare i fatti di causa senza tenere conto delle disposizioni contenute nella norma richiamata. Tale contestazione risulta, a giudizio della Corte, del tutto irrilevante ai fini della decisione della controversia, poiché, come già detto, nel caso in questione si è verificata una contraffazione dei marchi ai sensi dell'art. 20 c.p.i., come tale, produttiva di effetti anche nei confronti dei terzi.

Parte appellante contesta altresì la statuizione del Tribunale in ordine alla condanna della medesima alla retroversione degli utili.

L'appellante M. lamenta, in particolare, la circostanza che il primo Giudice, pur avendo accertato che la Società aveva sempre agito in buona fede sul presupposto che la medesima vantasse un titolo legittimo sui marchi K. e O., avesse tuttavia condannato l'appellante alla retroversione degli utili percepiti per le vendite effettuate in Germania nel corso del 2015.

È da ritenersi ormai assodata la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo a parte dell'appellante, atteso che tale fatto non ha formato oggetto di appello incidentale da parte dell'appellata. Si può dunque confermare quanto statuito da parte del Tribunale in merito a tale questione.

Occorre, pertanto, esaminare in questa sede il profilo, contestato dall'appellante, relativo alla retroversione degli utili, che il primo Giudice ha ritenuto di dover riconoscere a favore di B., pur in mancanza di un elemento soggettivo ascrivibile a M..

La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 125, comma 3, c.p.i., che recita: "In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

Come già affermato dal Tribunale in primo grado, vi sono due orientamenti in tema di interpretazione della norma di cui all'art. 125 c.p.i., terzo comma.

Secondo una prima tesi, la condanna alla retroversione degli utili non potrebbe prescindere dall'accertamento in concreto che la contraffazione è avvenuta in presenza di dolo o colpa.

La presenza dell'elemento soggettivo, come presupposto per l'applicazione della sanzione, costituirebbe un elemento implicito nella disposizione citata, non potendosi valorizzare l'inciso iniziale, "in ogni caso", per sostenere che la retroversione degli utili possa essere riconosciuta anche nel caso di una contraffazione incolpevole.

Ciò risulterebbe confermato dal fatto che il terzo comma dell'art. 125 c.p.i. prevede la retroversione degli utili come forma di sanzione alternativa o complementare al lucro cessante e, come tale, rientrerebbe pur sempre nel sistema classico del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c..

In base ad una seconda tesi, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.i., non sarebbe necessaria la presenza di alcun elemento soggettivo ai fini della restituzione dei profitti ottenuti dalla contraffazione.

In altri termini, con la norma in questione, il legislatore avrebbe riconosciuto un rimedio molto ampio al titolare del diritto contraffatto, con la possibilità di ottenere comunque una tutela dall'ordinamento, anche nel caso di contraffazione in assenza di dolo o colpa.

Ritine questa Corte di aderire al secondo orientamento.

È opportuno richiamare l'intero contenuto della disposizione di cui all'art. 125 c.p.i., per meglio comprendere il dettato del comma 3.

L'art. 125 c.p.i. è stato modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 140 del 2006, il quale aveva recepito, a sua volta, l'art. 13 della Dir. 29.04.2004, n. 2004/48/CE cd. Direttiva Enforcement ("Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale").

Secondo l'art. 13 della direttiva: "1 Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere

motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati".

L'art. 125 c.p.i. prevede che: "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi, appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

Dal confronto tra le due disposizioni richiamate, emerge che i primi due commi dell'art. 125 c.p.i. riproducono pressoché testualmente le disposizioni contenute nella direttiva e, dunque, in caso di violazione consapevole o, comunque, colpevole dei diritti del titolare (rectius contraffazione), l'autore della violazione deve essere condannato a risarcire i danni arrecati al titolare della privativa.

Quest'ultimo avrà, pertanto, diritto al riconoscimento del danno emergente e del lucro cessante, tenendo conto altresì degli utili realizzati dal contraffattore (art. 125, comma 1, c.p.i.); con la precisazione che questi ultimi, secondo il comma 3 dell'art. 125 c.p.i., potranno tuttavia essere riconosciuti solamente in alternativa al lucro cessante ovvero nella misura in cui superano tale somma.

Quest'interpretazione è in linea, peraltro, con la ratio del novellato art. 125 c.p.i., in quanto, secondo la norma previgente, il titolare del diritto di proprietà industriale poteva "altresì" chiedere che gli venissero attribuiti gli utili realizzati in violazione del diritto, lasciando, in tal modo, la possibilità che la retroversione degli utili potesse essere chiesta in aggiunta al ristoro delle perdite e dei mancati guadagni.

In alternativa, il giudice può determinare il risarcimento dovuto, al titolare del diritto leso, secondo una somma globale e forfettaria in considerazione degli atti di causa (art. 125, comma 2 c.p.i.).

Situazione ben diversa è quella risultante dal terzo comma dell'art. 125 c.p.i..

Il legislatore italiano, infatti, ha dato piena attuazione al paragrafo 2 dell'art. 13 della Direttiva - secondo il quale gli Stati europei possono prevedere che, anche in assenza di dolo o colpa, il giudice disponga il recupero dei profitti - enucleando in tal modo un'ulteriore tutela nei confronti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui si verifichi una contraffazione, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione.

Il Collegio ritiene che il significato da attribuire all'inciso iniziale del comma 3, "in ogni caso", vada inteso come "anche nell'ipotesi in cui la violazione sia inconsapevole od incolpevole".

Se, pertanto, un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato avrà la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, manca l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa potrà domandare al giudice comunque la retroversione degli utili.

Con tale meccanismo il legislatore italiano ha voluto riconoscere una tutela più ampia rispetto a quella civilistica dell'illecito civile.

Il rimedio previsto nei primi due commi è di tipo risarcitorio (riconducibile alla categoria della responsabilità extracontrattuale), quello sancito dal comma 3, invece, è di tipo restitutorio, volto comunque a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa, che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

A favore dell'orientamento qui sostenuto, soccorrono ulteriori elementi.

Innanzitutto, la rubrica dell'art. 125 c.p.i. "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", lascia chiaramente intendere che il legislatore abbia inteso differenziare il rimedio risarcitorio, in senso stretto, da quello della retroversione degli utili, rimedio specifico nel campo della proprietà intellettuale.

Un ulteriore ed importante criterio-guida è poi costituito dall'Accordo TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con L. 29 dicembre 1994, n. 747.

Secondo l'art. 45 dell'Accordo "1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole. 2. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole

Come si evince dalla lettura della disposizione, compaiono le medesime fattispecie presenti nella successiva Direttiva Enforcement e, quindi, nell'art. 125 c.p.i., atteso che, da un lato, il legislatore deve riconoscere il risarcimento del danno al titolare del diritto leso (quando l'autore dell'illecito abbia agito con dolo o colpa), ma, dall'altro, nel caso in cui il contraffattore non abbia agito consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole, può riconoscere comunque la retroversione degli utili.

La successiva Direttiva 2004/48/CE si inserisce, pertanto, senza soluzione di continuità, in un orientamento già delineato dall'Accordo TRIPs, attribuendo, come già previsto da quest'ultimo, la facoltà, in capo agli Stati membri, di porre un ulteriore e differente rimedio al titolare della privativa, accanto a quello del risarcimento del danno civilistico: il rimedio della retroversione degli utili prodotti dal contraffattore.

Il legislatore italiano ha compiutamente disciplinato entrambe le fattispecie all'interno dell'art. 125 c.p.i..

Per mera questione di completezza, si ritiene che, in caso di risarcimento del danno, il giudice debba comunque tenere conto degli utili del contraffattore, come correttamente previsto dalla Direttiva e dall'art. 125 c.p.i., sebbene l'Accordo TRIPs non lo preveda espressamente; opinando diversamente l'autore di una violazione inconsapevole ed incolpevole dovrebbe restituire gli utili, mentre l'autore di un illecito doloso o colposo potrebbe trattenerli per sé.

A conforto di quanto sostenuto sin qui sul tema della retroversione degli utili, soccorrono anche alcune pronunce giurisprudenziali.

La prima è la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, in data 23.11.2011, in cui il Collegio, dopo avere dato atto della presenza dei due orientamenti, ai quali si è fatto riferimento, ha affermato la diversa natura ontologica del risarcimento del danno e della retroversione degli utili.

Facendo leva, da un lato, sull'inciso iniziale dell'art. 125 c.p.i., secondo cui, "in ogni caso," il danneggiato può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore e, dall'altro, sulla rubrica del medesimo articolo,

ha concluso che i due istituti "finirebbero invece per sovrapporsi se partecipassero della medesima natura risarcitoria".

La seconda pronuncia è la sentenza n. 472/2016, emessa dal Tribunale di Milano in data 14.01.2016, nella quale è stato deciso che "nella disciplina dell'art. 125 convivono ... due diverse misure di tutela: da un lato il risarcimento del danno, inteso come ristoro economico del pregiudizio patrimoniale (e anche morale) subito dal titolare del diritto leso (che secondo la norma contenuta nell'art. 13.1 della direttiva 2004/48/CE, deve essere posto a carico di chi sia "implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione); dall'altro lato la retroversione al titolare del diritto leso degli utili realizzati dall'autore della violazione (che non implica l'accertamento di alcun elemento soggettivo in capo all'autore della violazione: la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l'autore della medesima): ma la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l'eccedenza dei profitti dell'autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto".

Anche sulla base di tali pronunce, dunque, l'orientamento è il medesimo: l'art. 125 c.p.i. prevede, da un lato, il risarcimento del danno e, dall'altro, la retroversione degli utili, rimedi da intendersi concettualmente distinti.

Applicando il ragionamento sin qui esposto al caso di specie, ritiene questa Corte che, pur avendo M. commercializzato in buona fede i capi di abbigliamento intimo a marchio K. e O., abbia tuttavia commesso contraffazione, avendo la stessa sfornato i termini fissati nell'Amendment al 30.06.2015 e sia, quindi, tenuta alla retroversione degli utili prodotti in favore del titolare B..

Anche il secondo motivo di gravame va quindi respinto.

L'appellante M. contesta poi la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale, non avendo considerato l'art. 125, comma 3, c.p.i. come risarcimento del danno, l'abbia ricollegato all'art. 2041 c.c., sebbene non risultasse provato il danno subito da B. e neppure il nesso causale tra la condotta di M. e il danno medesimo.

Tale motivo è infondato, in quanto, dalla lettura della sentenza di primo grado, non emerge alcun riferimento all'arricchimento senza giusta ex art. 2041 c.c., avendo il Tribunale ritenuto l'istituto della retroversione degli utili una fattispecie differente.

Secondo questa Corte, l'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 125 c.p.i. è da considerarsi autonomo e non può ritenersi assimilabile alle altre fattispecie civilistiche, neppure a quella dell'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.

Sebbene le due fattispecie richiedano pur sempre la presenza del nesso causale tra la violazione dell'autore e la diretta conseguenza che da questa ne deriva (in tema di restituzione degli utili, cfr. anche Trib. Genova, 23.02.2011; Trib. Milano, n. 11010/2014 e Trib. Milano n. 9103/2015), l'istituto dell'arricchimento ingiustificato presuppone il verificarsi di un danno e la presenza dell'elemento soggettivo in capo all'autore della violazione, mentre, nel caso della retroversione degli utili, come già detto, tali elementi non sono necessari.

Per tali motivi, anche tale doglianza va respinta.

Con il quarto motivo di gravame, M. eccepisce altresì la violazione, da parte del Tribunale, della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., lamentando che B. non aveva provato che l'utile realizzato dall'appellante era derivato dalle proprie capacità commerciali e non dall'utilizzo dei marchi de quo.

Secondo la Corte, anche tale doglianza è infondata, in quanto, come già rilevato dal Tribunale, dalla vendita dei capi di abbigliamento a marchio K. e O. è conseguito un arricchimento da parte di M., proprio grazie alla commercializzazione successiva al 30.06.2015.

Tale doglianza risulta, peraltro, assorbita dal successivo quinto motivo, in cui l'appellante contesta il calcolo del quantum operato dal Tribunale.

È in relazione a tale motivo che la Corte ritiene di accogliere il gravame proposto da M..

L'appellante contesta, infatti, la decisione del Tribunale nella parte in cui l'ha condannata a restituire l'intero ammontare degli utili realizzati, senza detrarre alcun costo dalla medesima sostenuto per la distribuzione dei prodotti (a differenza di quanto avvenuto, invece, a favore della Società B.).

Il primo Giudice ha infatti condannato parte appellante a restituire a B. un importo pari ad Euro 123.185,29 a titolo di retroversione degli utili realizzati da M..

In questa sede l'appellante chiede che, dal relativo ammontare, vengano detratti Euro 70.000,00, a titolo di costi da essa sostenuti nella commercializzazione dei prodotti.

Secondo questa Corte, il motivo sollevato da M. deve ritenersi fondato, in quanto, ai fini della retroversione degli utili, è opportuno tenere in considerazione i costi sostenuti dal contraffattore per la commercializzazione dei capi di abbigliamento intimo a marchio K. e O..

Secondo la giurisprudenza (Trib. Milano n. 472/2016), poiché la finalità della retroversione è quella di disincentivare la contraffazione, nel caso in cui si verifichi una contraffazione colpevole, occorre tenere conto solamente dei costi cd. variabili, legati cioè strettamente ai prodotti distribuiti (come, ad es., gli imballaggi, gli involucri, gli espositori, ecc.); laddove, invece, la contraffazione avvenga inconsapevolmente od incolpevolmente, sembra più plausibile e coerente far riferimento anche ai costi fissi, che l'azienda ha comunque sopportato anche per la contraffazione (come, ad es., i costi del personale, dei macchinari, ecc.), applicando quindi il metodo detto del "full costing".

Nel caso di specie, avendo M. commesso una contraffazione incolpevole, occorre, dunque, tener conto di tutti i costi, sia fissi sia variabili, secondo il criterio del "full costing".

Rileva, tuttavia, questa Corte che, nella sentenza di primo grado, non si sia fatto riferimento alla questione dell'ammontare dei costi in questione, cosicché, attese anche le contestazioni sul punto da parte delle società appellate, pur essendo stati prodotti dei documenti dalla parte appellante, non risultano dimostrati in modo certo gli utili conseguiti dall'appellante ed i costi dalla stessa sostenuti.

Per tali motivi la causa deve essere decisa con sentenza solamente parziale.

Va, pertanto, rimessa la causa in istruttoria, con ordinanza, ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento degli utili realizzati, tenendo conto dei costi fissi e variabili sostenuti da M. nell'attività relativa alla contraffazione.

Va poi respinto l'ultimo motivo sollevato dall'appellante, nel quale contesta la statuizione del Tribunale, che non ha accolto la domanda di manleva richiesta nei confronti di B..

Non vi sono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della chiamata in garanzia, non essendovi alcuna condanna al risarcimento dei danni (configurandosi, come detto, la retroversione degli utili come un rimedio differente, di carattere restitutorio) ed essendovi, inoltre, autonomia negoziale di B. e M. nei confronti di B..

La prima era titolare della licenza, in forza di un contratto stipulato con B., la seconda, invece, pur essendo estranea al rapporto tra di loro intercorso, ha contraffatto i prodotti a marchio K. e O., avendo indirettamente assunto una posizione giuridicamente rilevante (e autonoma) nei confronti del Gruppo B..

La decisione in punto spese è riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Quinta sezione civile, Sezione specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respinta:

- respinge l'appello proposto da M.S. GmbH, con atto di citazione, notificato in data 31.08.2018, avverso la sentenza n. 3236/2018, in data 21.06.2018, del Tribunale di Torino, relativamente ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6, confermando la statuizione dell'appellata sentenza relativamente all'accertamento della contraffazione e alla condanna di M. alla retroversione degli utili, in favore di B. e B.;

- accoglie l'appello proposto in via subordinata, con il quinto motivo, da M.S. GmbH, inerente alla determinazione del quantum calcolato dal Tribunale di Torino e per l'effetto:

- rimette, con separata ordinanza in pari data, la causa in istruttoria, avanti al Collegio, disponendo consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della determinazione degli utili realizzati dall'appellante, tenuto conto di tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti dall'appellante;

- riserva alla sentenza definitiva la decisione in punto spese.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte d'Appello, il 7 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2019.