

Fra i due litiganti il terzo gode? Non sempre

Tra le sentenze emesse durante la calda estate di questo anno, desideriamo soffermarci su una pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza n. 2143/2023 del 13 luglio 2023) che, nell'ambito di una causa inerente alla contraffazione di prodotti destinati al settore dell'arredo bagno offre spunti di riflessione in tema di illecito concorrenziale per imitazione servile e, in particolare, della corresponsabilità del terzo interposto.

Il quadro normativo

Limitandoci, per quanto qui d'interesse, al solo tema dell'illecito concorrenziale, la cornice normativa cui far capo è quella prevista dall'art. 2598 c.c. rubricato "Atti di concorrenza sleale". Si tratta di un tipo di illecito configurabile solo qualora tra il soggetto passivo e il soggetto attivo esista, per l'appunto, un rapporto di concorrenza. Affinché tale requisito sia soddisfatto sarà quindi necessario tener conto dei prodotti e servizi offerti dai due soggetti (dovranno essere diretti a soddisfare bisogni identici o simili) e dell'ambito territoriale in cui gli stessi operano (tra due imprese di piccole dimensioni dislocate in territori diversi la concorrenza potrebbe non sussistere).

Scendendo più in dettaglio, l'art. 2598 c.c. contempla rispettivamente tre differenti scenari configurabili come comportamenti anti concorrenziali, ovvero: uno scenario che include tutte le fattispecie confusorie causate da uso di segni altrui, imitazione di prodotti o altri atti idonei a trarre in inganno il consumatore; uno scenario relativo ai casi di appropriazione di pregi e denigrazione; e, infine, una clausola generale che abbraccia tutti quei comportamenti *"non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda"*.

In questo contesto, bisognerà poi tener conto del fatto che affinché si possa configurare l'illecito concorrenziale, è necessario che il soggetto leso e il soggetto accusato di aver compiuto un atto di concorrenza sleale operino come imprenditori sullo stesso mercato offrendo beni o servizi simili e che possano pertanto ritenersi, per l'appunto "in concorrenza". Non sarà invece necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, se non a fini meramente risarcitori. L'atto di concorrenza sleale è infatti qualificabile come illecito di pericolo che si realizza anche solo a fronte di un potenziale rischio di danno al concorrente e, pertanto, anche nel caso in cui il danno non si sia già verificato.

La concorrenza sleale potrà inoltre verificarsi anche in maniera "indiretta" come accade, per esempio, nel rapporto intercorrente tra un produttore e un distributore del medesimo bene e saranno inoltre imputabili al concorrente sleale anche gli atti di terzi commessi consapevolmente nell'interesse di quest'ultimo, nel qual caso, il terzo potrà essere responsabile in solido con il concorrente anche qualora non rivesta la qualifica di imprenditore. Inoltre, è bene anche tenere a mente che nel caso in cui venga accertata la contraffazione, la stessa condotta risulterà idonea a contravvenire contestualmente la disciplina in materia di concorrenza sleale, configurandosi pertanto come un illecito plurioffensivo.

Tornando al caso qui in esame, la sentenza del Tribunale di Firenze si inserisce nel profilo normativo contemplato dal n. 1 dell'art. 2598 e, più precisamente, nella fattispecie dell'imitazione fedele e pedissequa dei prodotti di un concorrente, da intendersi come imitazione della parte esterna di un prodotto (escludendo quindi il caso in cui ad essere imitata sia una parte interna del prodotto e non visibile all'esterno) e tale da poter indurre in confusione il consumatore medio.

I fatti di causa

La vertenza vede contrapposte, da un lato, la società Glass Design (“GD”) operante nel campo della produzione e vendita di prodotti di arredo bagno e, dall’altro lato la società Glionna, la società LM e l’azienda Totaro coinvolte nella produzione, ordinazione e vendita di lavabi identici o simili a quelli commercializzati da GD. In particolare, LM avrebbe inizialmente operato come intermediario di GD per la vendita di alcuni lavabi a favore di un cliente arabo cui poi avrebbe rivenduto, a prezzo ribassato, i prodotti contraffatti di Glionna, mentre Totaro (un artigiano del vetro) risultava aver partecipato a una fase della realizzazione materiale di alcuni lavabi di Glionna.

In particolare, GD lamentava la contraffazione di alcuni suoi lavabi realizzati in cristallo molato e caratterizzati da particolari forme e decori tutelati, in alcuni casi, per mezzo di brevetti e, in altri casi, da modelli. In aggiunta, GD riteneva di essere stata danneggiata anche da atti di concorrenza sleale. La prima fase della disputa si è sviluppata in sede cautelare a seguito di ricorso per descrizione, sequestro e inibitoria promosso da GD per poi giungere al giudizio di merito che ha portato alla decisione qui in esame.

La decisione del Tribunale

Premesso che non tutti i brevetti e i modelli (registrati e non) azionati da GD sono stati ritenuti validi, la parte della sentenza che a nostro avviso è di maggiore interesse è quella dedicata all’analisi della sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalle convenute che ha portato il collegio a statuire che:

- a) nei casi in cui è stata rilevata la violazione brevettuale, è stata altresì riconosciuta la concorrenza sleale per imitazione servile posto che il rischio confusorio va appurato tenendo conto dell’ *“(…) impressione generale che il bene produce nel consumatore medio, non nell’esperto del settore; ne segue che una forte somiglianza tra beni, nel consumatore generalmente non in grado di cogliere minime differenze tra prodotti (...), genera proprio la convinzione di trovarsi davanti a prodotti della ditta conosciuta, quand’anche accompagnati da etichette con denominazioni sociali differenti, non essendo tenuto a conoscere l’esistenza di rapporti concorrenziali o di collaborazione tra imprese del settore”*;
- b) anche nei casi in cui non vi sia violazione brevettuale (per invalidità o per assenza di titolo, o per impossibilità di accertare la contraffazione), può tuttavia essere ravvisata la slealtà concorrenziale e, nel caso di specie, l’illecito concorrenziale è stato accertato a fronte di una combinazione di elementi (numerosi prodotti identici o simili, uso di nomi commerciali identici o simili unitamente alle stesse immagini pubblicitarie) che avrebbero reso evidente come Glionna avesse *“scientemente e quasi sistematicamente riprodotto (...) proprio l’offerta commerciale di GD, con l’intenzione palese di sovrapporsi ad essa”*.

Inoltre, come suggerito dal titolo di questo commento, il Tribunale – dopo aver riconosciuto la responsabilità per contraffazione a carico delle tre controparti di Glionna - ha altresì affrontato il tema della corresponsabilità nell’illecito confusorio commesso da Glionna da parte delle altre due convenute LM e Totaro. Nel primo caso, ha ritenuto che LM fosse concorrente di GD (entrambe operavano come rivenditrici di lavabi come dimostrato dalla vendita di LM a favore dello stesso cliente arabo di GD) e che l’invocata ignoranza della identità tra i lavabi non potesse essere fondatamente posta a difesa di LM poiché, a norma dell’art. 2600 c.c. , allorché sia accertata la partecipazione agli atti di concorrenza sleale, la colpa è presunta. Ancor più importante, indipendentemente dalla contraffazione o meno, l’intera attività imitativa posta in essere da Glionna non poteva sfuggire a un rivenditore professionale come LM *“(…) che dunque, per un verso ha favorito la condotta illecita del concorrente sleale, acquistando consapevolmente i suoi prodotti, per altro verso se ne è avvantaggiato, proponendosi come rivenditore – in buona parte – di modelli di GD, prodotti e venduti da GLIONNA ad un costo assai più basso, con un vantaggio concorrenziale tale da garantire anche al rivenditore un margine di profitto”*.

Con riferimento invece alla partecipazione all'attività di molatura di cristalli per i lavabi di Glionna realizzati dal convenuto Totaro, il Collegio ha evidenziato come – in base ai principi generali - l'assenza di dolo o colpa non rileva ai fini dell'accertamento della contraffazione trattandosi infatti di *“un'azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un'impresa (...)”*. Al contrario, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa assume rilevanza nell'ambito dell'illecito concorrenziale, ma solo ai fini del risarcimento del danno e, in tal senso, l'art. 2600 c.c. prevede la presunzione (relativa) della colpa.

Richiamando alcuni precedenti del giudice di legittimità (es. Cass 9117/2012) il Tribunale ha quindi, da un lato, ricordato che la responsabilità del terzo interposto sussiste quando intercorre una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato (es. il terzo agisce per conto di un concorrente del danneggiato). Ciò tuttavia non significa che sia sufficiente la partecipazione oggettiva all'illecito da parte del terzo, poiché vi dovrà sempre essere *“(...) uno stato soggettivo caratterizzato dalla conoscenza - effettiva o dovuta – dell'illecito (...)”* nel quale la relazione di interessi vada ad inserirsi. Inoltre, il Tribunale ha aggiunto che *“(...) diversamente, la responsabilità del terzo finirebbe per essere affermata sulla base non di una presunzione di colpa, ma di una partecipazione oggettiva all'illecito quand'anche inconsapevole e incolpevole”*. Su queste basi, tenuto conto del fatto che il Totaro, operante quale artigiano del vetro, si era limitato ad un'attività di molatura di alcuni lavabi ancora di fase di produzione e da rifinire e che, in questo contesto, le sue conoscenze professionali non potevano ritenersi coincidenti con quelle di un imprenditore operante nel settore dell'arredamento bagno, il Tribunale ha escluso il concorso di Totaro nell'illecito concorrenziale commesso da Glionna. Ciò, in ragione del suo minimo contributo all'illecito concretizzatosi in uno scenario costituito da elementi a lui del tutto ignoti.

Per questi motivi, il Tribunale, se da un lato ha accertato il concorso nella contraffazione da parte del Totaro facendogli divieto di reiterare la condotta in danno di CG (ma senza risarcimento danni a fronte dei ricavi molto modesti), dall'altro lato, ha invece ritenuto superata la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600 cc ed escluso il concorso del Totaro all'illecito concorrenziale.