



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

C.I.
24635.21

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARCO MARULLI

Presidente

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere - Rel.

ANDREA FIDANZIA

Consigliere

RITA RUSSO

Consigliere

LUCA SOLAINI

Consigliere

Risarcimento dei
danni derivanti da
contraffazione di
marchio

Ud. 09/04/2021 PU
Cron. 24635
R.G.N. 5841/2018

SENTENZA

sul ricorso n.5841/2018 proposto da:

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in | (omissis) presso lo
studio dell'avvocato | (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato | (omissis) con procura speciale a margine del
ricorso;

-ricorrente -

-contro-

(omissis) in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis)
8, presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati | (omissis)
e (omissis) , con procura speciale a margine del
controricorso;

-controricorrente -

1579
2021

avverso la sentenza n. 1691/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del 09/04/2021 dal Cons., dott. CAIAZZO ROSARIO;

lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SGROI CARMELO, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il secondo motivo di ricorso e dichiari inammissibile o assorbito il primo motivo; con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 17.11.12, la (omissis) i. convenne innanzi al Tribunale di Torino- sez. specializzata per le imprese- la (omissis), chiedendo: di accertare che la società convenuta era responsabile della contraffazione del marchio' (omissis) e di condotta di concorrenza sleale; di inibire alla (omissis) l'uso del seg^{no} (omissis) o ' (omissis) in ogni sua forma, la prosecuzione degli atti concorrenziali illeciti- ordinando altresì il ritiro dal commercio dei prodotti - e la distribuzione dei prodotti recanti tale marchio e di ogni altro prodotto realizzato mediante copiatura del marchio di (omissis) di accertare l'insussistenza dei requisiti della registrazione del marchio di cui (omissis) era titolare e di dichiararne la nullità; di condannare, infine, la convenuta a risarcire i danni subiti causati dalla contraffazione, con fissazione di una penale in caso di violazioni dell'emananda sentenza.

Al riguardo, l'attrice esponeva: di essere società operante da oltre 80 anni sul mercato nel settore dell'abbigliamento e che nel 2004 aveva aperto negozi a Milano; di essere titolare del marchio nazionale " (omissis) risalente all'1.2.78, rinnovato il 29.11.99 e il 9.6.10; di utilizzare il marchio in questione per contraddistinguere articoli di

abbigliamento, offerti in vendita soprattutto nei punti-vendita monomarca recanti l'insegna con la dicitura (omissis).

Si costituiva (omissis) che eccepiva: a seguito del ricorso cautelare proposto dall'attrice, dall'agosto 2011 aveva cessato spontaneamente l'uso del marchio in questione; aveva proposto domanda riconvenzionale di decadenza per non uso da parte dell'attrice del marchio in esame poiché del tutto sconosciuto sul mercato di cui aveva fatti un uso irrisorio; l'infondatezza della domanda in quanto i marchi non erano identici e non si riferivano agli stessi prodotti, apparendo l'elemento di differenziazione costituito dalla dicitura (omissis) mentre non era stata provata la concorrenza sleale in mancanza di danni cagionati dall'uso del marchio per cui è causa.

Con sentenza emessa l'8.9.15 il Tribunale accolse la domanda, accertando la contraffazione imputata alla I (omissis) in quanto aveva usato il marchio M (omissis) sui prodotti da essa commercializzata 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.

Al riguardo, in ordine ai criteri di liquidazione del danno, il Tribunale, richiamando l'art. 125 c.p.i., affermò che: dalla c.t.u. erano emersi il fatturato della commercializzazione dei prodotti a marchio (omissis) (omissis) conseguito dalla convenuta per gli anni 2010 e 2011- fino all'emissione dell'ordinanza cautelare- e gli utili conseguiti dalla stessa (omissis) per la medesima commercializzazione; i canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso ammontavano alla percentuale del 2,5% del fatturato stimato, collocandosi nella parte minima (rispetto al massimo del 10,5%) considerate la scarsa

diffusione del marchio in questione (come si desumeva dalle prove offerte dall'attrice) e la pubblicizzazione da parte dell'attrice del marchio "camicissima" senza riferimento al marchio (omissis)

La (omissis) propose appello avverso la suddetta sentenza limitatamente al capo riguardante il risarcimento dei danni. Invero, con il primo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva liquidato i danni in mancanza di prova del pregiudizio collegato alla ritenuta contraffazione, ciò in violazione dell'art. 125 c.p.i. che detta i criteri in materia, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., difettando nella fattispecie anche la mera prova indiziaria dei danni.

Il secondo motivo d'appello criticava invece l'applicazione del parametro ancorato ai canoni di un'ipotetica licenza, per l'eccessiva commisurazione dei danni rispetto al limitatissimo uso del marchio, tenuto conto della mancanza di specifici investimenti pubblicitari, sicché la somma liquidata era irragionevole in quanto superiore all'utile che sarebbe derivato dall'uso del marchio stesso.

Si costituiva la (omissis) eccependo inammissibilità e infondatezza dell'appello.

Con sentenza emessa il 26.7.17, la Corte d'appello di Torino accolse il gravame, statuendo che l'appellata dovesse restituire all'appellante la somma di euro 250.471,71, osservando che: respinta l'eccezione d'inammissibilità, la (omissis) 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 sostanziava nel mancato guadagno; tali allegazioni erano generiche e consistevano dunque in una richiesta risarcitoria consistente in una mera conseguenza automatica della contraffazione; in particolare non erano stati dimostrati da parte della (omissis) 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 "camicissima", e che il marchio fosse pubblicizzato, essendo invece emerso dagli atti che le fatture degli ultimi otto anni dimostrassero un volume d'affari del tutto irrisorio dei prodotti contraddistinti dal marchio (omissis) 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; ne conseguiva l'insussistenza dei presupposti per applicare il criterio equitativo di risarcimento.

Avverso la suddetta sentenza la Fenica s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

La (omissis) resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito o inammissibile il primo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal criterio di liquidazione del danno da lucro cessante che si sostanzia nell'arricchimento del contraffattore, non avendo la Corte d'appello riconosciuto alcun danno emergente, limitandosi a rilevare che il lucro cessante si concretizzasse nell'arricchimento del contraffattore e che lo stesso non fosse liquidabile equitativamente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 2, c.p.c., non avendo la Corte territoriale considerato che nella materia di proprietà industriale il danno da lucro cessante può essere determinato anche secondo il criterio cd. del "giusto prezzo del consenso", cioè in un importo non inferiore al canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare per conseguire una regolare licenza dal titolare del diritto leso, a prescindere dal grado di notorietà e diffusione del marchio, rappresentando lo stesso un criterio tipizzato minimo di liquidazione dei danni.

Il ricorso è infondato.

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 (omissis) 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

(omissis) 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 "camicissima", 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 al secondo comma del citato art. 125 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 leso, a prescindere dal grado di notorietà e diffusione del marchio, rappresentando un criterio tipizzato minimo di liquidazione dei danni.

In sostanza, la ricorrente invoca l'applicazione del suddetto criterio, che rappresenterebbero una sorta di risarcimento tipizzato,

alternativo all'applicazione dei criteri di cui al primo comma dello stesso art. 125 che richiama, infatti, gli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., quali norme ordinarie in tema di risarcimento dei danni e di rapporto di causalità tra le condotte illecite e i danni patrimoniali che ne siano diretta conseguenza.

Il collegio ritiene che la Corte d'appello abbia, seppure implicitamente, ritenuto che il criterio dettato dal secondo comma del citato art. 125 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. 16/3/2006 n.140, che ha modificato l'impianto originario del codice poco dopo la sua entrata in vigore.

L'opinione largamente diffusa in tutta la dottrina specializzata era che il sistema di tutela risarcitoria nel caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, fondato sui criteri generali che disciplinano il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, fosse gravemente inadeguato e sostanzialmente inefficace, in considerazione della sua natura esclusivamente compensativa, perciò priva di una reale capacità dissuasiva e deterrente, e della notevole difficoltà di prova di un pregiudizio patrimoniale,

In dottrina si lamentava quindi una «*sistematica sottovalutazione del danno risarcibile*» in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale.

Può affermarsi, d'accordo con la dottrina prevalente, che il comma 2 dell'art. 125 attribuisce una ulteriore 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.

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.

È 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. 4/9/2017, 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 al 125 c.p.c., in combinato disposto degli artt. 1223 ss. c.c., 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 al secondo comma dell'art. 125, senza motivare sull'inapplicabilità dei criteri di cui al primo comma; 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 al secondo comma del predetto art. 125.

La Corte d'appello ha ribaltato l'argomentazione, affermando invece che la (omissis) 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 (omissis) 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, contempli la possibilità che il criterio di liquidazione del lucro cessante, relativo al cd. "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, per trarne la conclusione che, nella fattispecie, non possa non presumersi la sussistenza di danni corrispondenti all'omesso pagamento delle *royalties* nell'ambito del medesimo settore e degli stessi diritti di privativa oggetto di causa.

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 in motivazione). Questo quadro di riferimento, modellatosi a suo tempo in relazione segnatamente all'art. 66 l. marchi, non ha subito sostanziali modifiche nel suo impianto di fondo, dato che l'art. 125 c.p.i. non solo riproduce al comma 2 la medesima disposizione, ma assai significativamente al comma 1 richiama gli artt. 1223, 1226 e 1226 cod. civ. che sono norme che, afferendo al risarcimento del danno, ne presuppongono la prova.

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 stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; il primo comma dell'art.125 citato rinvia, oltre che agli artt.1223 (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 1227 (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) c.c., 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).

In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della

concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori.

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. Né 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, comma 2, c.p.c., 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. 1123 ss., c.c., 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.

Depongono in tal senso, in conformità della suddetta giurisprudenza, sia ragioni sistematiche, afferenti alla coerenza della norma in questione con i principi generali dell'ordinamento civilistico, sia motivi ermeneutici desunti dall'esegesi letterale e logica dell'art. 125, comma 2, c.p.i.

Invero, tale comma dispone che *"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"*. Tale norma segue significativamente quella dettata nel primo comma, a tenore del quale *"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 successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l'intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del "giusto prezzo del consenso" dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c.

Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal secondo comma 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 secondo comma svuoterebbe di significato la *ratio* e la stessa lettera del primo comma.

Facendo applicazione di tali regole ermeneutiche, nel caso concreto, va osservato che la Corte territoriale ha rettammente applicato l'art. 125 c.p.i., ritenendo, con dettagliata motivazione, incensurabile in questa sede, che la società ricorrente non avesse dimostrato i danni lamentati neppure attraverso indizi o presunzioni, di qualsivoglia consistenza, nell'ottica di una semplificazione probatoria, né che avesse allegato fatti specifici forieri di danni, seppure, evidenziando che i danni sono stati prospettati alla stregua di automatica conseguenza dell'accertata contraffazione.

In particolare, la Corte di merito ha chiaramente rilevato, in modo significativo, l'insussistenza del lucro cessante alla luce della documentazione prodotta, poiché nulla era emerso che a seguito della contraffazione i prodotti a marchio (omissis) avessero avuto un calo di vendite e che il trend relativo alla commercializzazione futura fosse negativo; in particolare, è stato evidenziato che la (omissis) non avesse dimostrato quale fosse stata, nel corso degli anni, la commercializzazione dei suddetti prodotti, sicché risultava preclusa ogni forma di argomentazione probatoria presuntiva o indiziaria, benché "attenuata".

Pertanto, la Corte territoriale, pur collocandosi nell'ambito del principio di attenuazione dell'onere probatorio, dettato per la specificità (o specialità) della materia della violazione di diritti di privativa, non ha potuto in alcun modo liquidare il danno richiesto, neppure attraverso argomenti indiziari o presunzioni di cui non ricorrevano i presupposti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida

nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Si dà atto che la presente sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente in applicazione delle disposizioni impartite dal Primo Presidente con decreto n. 40/2020 del 18.3.2020

In Presidente
Dott. MARCO MARULU
6X2

