
ISTITUTI DI DIRITTO CIVILE

Collana diretta da Guido Alpa

LA RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

a cura di

Guido Alpa e Giuseppe Conte



GIUFFRÈ EDITORE

PRIMA CHE IL LIBRO SCIENTIFICO MUOIA

Il libro scientifico è un organismo che si basa su un equilibrio delicato. Gli elevati costi iniziali (le ore di lavoro necessarie all'autore, ai redattori, ai compositori, agli illustratori) sono recuperati se le vendite raggiungono un certo volume.

La fotocopia in un primo tempo riduce le vendite e perciò contribuisce alla crescita del prezzo. In un secondo tempo elimina alla radice la possibilità economica di produrre nuovi libri, soprattutto scientifici.

Per la legge italiana la fotocopia di un libro (o parte di esso) coperto da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: autorizzazioni@aidro.org.

ISBN 9788814204166

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2015

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

4. CONCORRENZA SLEALE E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

LUCA NIVARRA

Sommario: 1. Origini ed evoluzione della disciplina. — 2. *Ratio* della tutela e rapporti con l'illecito aquiliano. — 3. I presupposti soggettivi: la qualifica di imprenditore ed il rapporto di concorrenza. — 4. La legittimazione delle associazioni professionali *ex art.* 2601 c.c.. — 5. Profili generali della disciplina dell'*art.* 2598 c.c.. Il rapporto tra le fattispecie tipiche e la clausola generale. — 5.1. I principi della correttezza professionale. — 5.2. L'idoneità a danneggiare l'altrui azienda. Il c.d. danno concorrenziale. — 6. La concorrenza sleale confusoria. L'uso di segni distintivi altrui. — 6.1. L'imitazione servile. — 6.2. Forme funzionali e forme ornamentali. — 6.3. Altri mezzi idonei a creare confusione. — 7. La denigrazione: profili generali. *L'exceptio veritatis*. — 7.1. Comparazione e pubblicità comparative. — 7.2. Diffide e comunicazioni di vicende giudiziali. — 8. Appropriazione di pregi. — 9. Le fattispecie di concorrenza sleale *ex art.* 2598 n. 3 c.c.. — 9.1. Il mendacio concorrenziale e la pubblicità ingannevole. I rapporti con le pratiche commerciali scorrette. — 9.2. Lo storno di dipendenti. — 9.3. La sottrazione di segreti aziendali. — 9.4. La concorrenza di ex collaboratori. — 9.5. I ribassi di prezzi e le vendite sottocosto. — 9.6. Il boicottaggio. — 9.7. La violazione di esclusive contrattuali. — 9.8. La concorrenza parassitaria. — 9.9. La violazione di norme pubblicistiche. I rapporti con la legge *antitrust*. — 9.10. Altre fattispecie illecite *ex art.* 2598 n. 3 c.c. — 10. Sanzioni e rimedi.

1. Origini ed evoluzione della disciplina.

La nascita della disciplina della concorrenza sleale si può collocare nella seconda metà del IX secolo, in un contesto segnato, in Italia così come negli altri stati europei, da un crescente sviluppo industriale e dalla contestuale affermazione dei principi liberisti: l'esigenza di una regolamentazione delle modalità di esercizio della concorrenza, invero, non poteva che sorgere parallelamente all'emersione di un modello economico fondato sulla libertà di iniziativa economica e di accesso al mercato.

Alla luce del nuovo quadro economico, la libertà di concorrenza divenne ben presto un vero e proprio valore da tutelare, in quanto

DA 191 A

finalizzata, per il tramite del giudizio dei consumatori, alla premiazione dei più degni ed in definitiva alla promozione del benessere generale ¹.

Non è un caso, dunque, che fu lo stesso ceto degli imprenditori, dopo una prima fase di liberismo incontrollato, ad avvertire la necessità di porre un freno ai comportamenti concorrenziali: e ciò, s'intende, non soltanto per proteggere le posizioni già acquisite, ma anche per tutelarsi reciprocamente dai rischi derivanti da uno svolgimento scorretto della competizione sul mercato ². Tali istanze, tuttavia, non trovarono immediato sbocco normativo. E dopo una primissima fase in cui ci si limitò, per lo più, ad accordi di gruppo e cartelli, toccò alla giurisprudenza elaborare soluzioni idonee a colmare la lacuna. Ciò avvenne, in particolare, riconducendo la repressione degli atti di concorrenza considerati contrari ad un leale svolgimento della gara fra imprese alla disciplina generale della responsabilità extracontrattuale, il cui archetipo era costituito dall'art. 1151 del Codice del 1865. Lungo la via dell'illecito aquiliano, pur sulla base di contestabili premesse dogmatiche ³, si giunse così a tipizzare alcuni comportamenti illeciti, senza però delineare in maniera organica i tratti della materia.

La prima normativa speciale si deve, invece, alla L. n. 2701 del 29 dicembre 1927 con cui si estese anche ai rapporti fra cittadini italiani l'art. 10-*bis* della Convenzione d'Unione per la tutela della proprietà industriale del 1883, inserito nella revisione dell'Aja del 6 novembre 1925. Questa norma prevedeva, ed in realtà prevede tutt'oggi, alcune fattispecie tipiche di concorrenza sleale affiancate ad una clausola generale in cui sono stati

¹ LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in *Tratt. Galgano*, III, Padova, 1979, soprattutto p. 350 ss.; in arg. v. anche ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Saggi di diritto commerciale*, Giuffrè, 1955, p. 35 ss.

² Per un'ampia ricostruzione storica v. GHIDINI, *Della concorrenza sleale* (artt. 2598-2601), in *Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 1991, p. 4 ss. Per l'evoluzione più recente VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, p. 3 ss.

³ Sul punto in part., FLORIDIA, *Correttezza e responsabilità dell'impresa*, Giuffrè, 1982, p. 174 ss., ove si sottolinea, fra l'altro, che tale impostazione "venne ben presto sottoposta a severa critica proprio sulla base dei postulati della emergente teoria tipica dell'illecito secondo la quale presupposto essenziale dell'applicazione dell'art. 1151 era la violazione di una norma c.d. primaria, la cui esistenza andava quindi autonomamente e previamente accertata". Norma primaria che, in tema di concorrenza sleale, era di difficile individuazione (così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 11). Più in generale, sulla natura dell'art. 2043 c.c. v. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, 1964; CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, 2006. Di recente, ha ripreso il dibattito S. MAZZAMUTO, *Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale*, in *Eu. e dir. Priv.*, 2008, 2, p. 349 ss.

definiti come atti di concorrenza sleale quelli contrari agli usi onesti in materia industriale e commerciale ⁴.

Ora, fu a questo modello che evidentemente si ispirò il legislatore del 1942 nel concepire, pur con differenze non del tutto trascurabili, l'architettura dell'art. 2598 del Codice Civile, il quale insieme alle disposizioni degli articoli seguenti (2599-2601), rappresenta il primo compiuto intervento statale.

Di lì a poco, anzi, la normativa codicistica finì con l'assorbire progressivamente l'ambito operativo del testo convenzionale, nel frattempo rimasto in vigore, divenendo l'unico punto di riferimento per la repressione degli atti di concorrenza sleale ⁵. Con le richiamate disposizioni, invero, il legislatore si spinse oltre la mera tipizzazione degli illeciti più ricorrenti nella prassi, da sanzionare con il risarcimento dei danni, dando vita ad un sistema speciale posto a tutela di un autonomo diritto soggettivo alla lealtà della concorrenza, corredato di un impianto rimediale più completo ed aderente alle caratteristiche peculiari dell'illecito concorrenziale ⁶.

La successiva evoluzione della disciplina ha messo, in qualche misura, in crisi la centralità delle norme del Codice Civile. Al loro fianco, infatti, si trova ormai un rilevante numero di norme e principi contenuti in altre leggi, spesso emanate su impulso del legislatore europeo, le quali interferendo con l'ambito di operatività della disciplina concorrenziale richie-

⁴ Art. 10-bis. *Concorrenza sleale*. 1. I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 3. Dovranno particolarmente essere vietati: 1° tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 2° le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 3° le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci (traduzione ufficiale del testo di cui alla revisione di Stoccolma del 1967 stabilita in virtù dell'art. 29.1 b) CUP e pubblicata dal Ministero degli affari esteri in GU 19 giugno 1976 n. 160, suppl. ord.).

⁵ Il dibattito dottrinale sorto all'indomani dell'entrata in vigore del Codice Civile relativamente ai rapporti tra la norma nazionale e convenzionale sembra potersi ritenere sopito nella misura in cui la prima, anche in considerazione della successiva elaborazione, ha finito con il riempire tutti gli spazi di efficacia che sarebbero residuati a favore del testo convenzionale (v. in tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 6-7).

⁶ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2012, p. 329 ss.

BA
191

dono un attento lavoro di coordinamento. Si pensi, fra le altre, alle disposizioni in tema di marchi (e più in generale di segni distintivi) e brevetti, espressamente richiamati nello stesso preambolo dell'art. 2598 c.c.; talune disposizioni in materia di diritto d'autore; la normativa in tema di pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.Lgs. n. 145/07; le disposizioni del Codice del Consumo dedicate alle pratiche commerciali scorrette (artt. 18-27, modificati dal D.Lgs. n. 146/2007); la legge *antitrust*; il Codice di autodisciplina della comunicazione pubblicitaria.

A veder bene, dunque, la disciplina codicistica si inserisce in un più vasto panorama normativo, ove si rinvencono disposizioni di varia natura che, anche da diverse angolazioni, mirano a preservare l'integrità del sistema di mercato concorrenziale. Significativa, in tal senso, è proprio la parabola tracciata dall'evoluzione normativa e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale: da disciplina conformata esclusivamente agli interessi (vetero-corporativi) della categoria imprenditoriale, si è giunti ad un progressivo ampliamento dei contorni fino a delineare un ambito di tutela comprensivo anche di interessi di natura collettiva. Ciò costituisce il portato di una (re)interpretazione dell'art. 2598 c.c. più aderente al dettato costituzionale ed in particolare all'utilità sociale di cui all'art. 41 Cost., attraverso la quale possono trovare ingresso considerazioni attinenti agli interessi dei consumatori e del buon funzionamento del mercato ⁷.

A ciò si aggiunga, in ultima analisi, che una parte rilevante degli istituti che in varia misura attengono alle fattispecie di cui agli artt. 2598 c.c., sono stati attratti nell'orbita del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), determinando, come si vedrà, ampie zone di interferenza tra i due corpi normativi con inevitabili e rilevanti ricadute sul piano sostanziale e rimediabile.

2. *Ratio* della tutela e rapporti con l'illecito aquiliano.

Il riferimento espresso che la rubrica dell'art. 2598 c.c. fa agli atti di concorrenza, segnatamente quelli di concorrenza sleale, non è di poco momento ai fini della comprensione della *ratio* della tutela accordata dall'ordinamento.

Occorre chiarire fin da subito, infatti, che il fine precipuo della

⁷ GHIDINI, *op. cit.*, 31 ss. Una conferma giurisprudenziale di tale parabola si ha in Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 6, II, p. 331, con nota di CALLEGARI. Per una recente analisi generale della tutela della concorrenza alla luce del quadro costituzionale ed europeo GHIDINI-AREZZO, *La prospettiva costituzionale della tutela della concorrenza*, in *Giur. comm.*, 2012, 4, p. 459 ss.

disciplina in esame è la regolamentazione delle modalità di esercizio della libera concorrenza, non già l'imposizione di limiti a tale libertà. Con ciò deve intendersi che gli atti di concorrenza, per definizione volti ad attirare direttamente o indirettamente clientela eventualmente anche altrui, sono in via di principio liberi proprio in quanto funzionali, in certa misura, al raggiungimento degli obiettivi che si pone una economia di mercato.

A dover essere repressi, dunque, non sono gli atti di concorrenza in sé, bensì soltanto quelli che, in quanto qualificabili in termini di slealtà in base ai criteri fissati dall'art. 2598 c.c., finirebbero per ciò stesso con il contraddire le finalità che animano, più in generale, la disciplina giuridica della concorrenza⁸.

Per questo motivo parte della dottrina si è opposta all'opinione secondo cui l'atto di concorrenza sleale violerebbe un diritto assoluto dell'imprenditore sulla clientela o sull'avviamento: per tale via, infatti, si finirebbe con il colpire indistintamente ogni atto di concorrenza, a prescindere dalla sua scorrettezza e dalla idoneità a danneggiare i concorrenti⁹. L'oggetto della tutela, invece, va più correttamente individuato a monte, nella probabilità che l'imprenditore ha di remunerare le risorse investite svolgendo la propria attività in un mercato libero sì, ma in cui si gareggia lealmente¹⁰.

Tali considerazioni permettono ed al contempo impongono di chiarire i rapporti tra la disciplina della concorrenza sleale e quella della responsabilità civile fondata sull'art. 2043 c.c.

I due sistemi, a veder bene, presentano rilevanti differenze sia sul piano degli elementi costitutivi dell'illecito, sia in relazione alla gamma dei rimedi. Ed invero, mentre l'art. 2043 c.c. ancora la sanzione del risarcimento alla ricorrenza di un danno ingiusto cagionato dall'altrui comportamento doloso o colposo, l'art. 2598 c.c. qualifica un'attività come concorrenza sleale quando contraria ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'altrui azienda, prescindendo dalla colpa e dall'esistenza di un danno attuale. Si mette in risalto, così, la funzione preventiva della disciplina concorrenziale, rispetto alla quale il risarcimento del danno si prospetta solo come sanzione eventuale.

⁸ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960, p. 30-31 e soprattutto p. 177 ss.

⁹ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, cit., p. 98 ss. ed in particolare p. 109 ove l'A. precisa che "Ogni attività concorrente si traduce perciò in una lecita diminuzione dell'avviamento e pertanto l'atto di concorrenza sleale non può trovare la ragione della sua illegittimità nel fatto di pregiudicare l'avviamento, dato che detto pregiudizio non è in sé illecito".

¹⁰ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 191.

La distanza tra i due sistemi di tutela trova conferma proprio nell'analisi comparativa dei due rispettivi impianti sanzionatori, da cui emerge una stretta correlazione tra le caratteristiche dell'illecito concorrenziale ed i rimedi previsti per la sua efficace repressione.

Il tipo di sanzione appropriato alla concorrenza sleale, ma più in generale alla concorrenza ¹¹, è, infatti, l'inibitoria, per lo più ritenuta estranea alla disciplina generale dell'illecito civile ¹², che è volta alla cessazione per il futuro degli atti di concorrenza sleale. La tutela apprestata dall'ordinamento, infatti, non mira immediatamente al ripristino per equivalente del patrimonio del concorrente leso, bensì al mantenimento o al ristabilimento delle condizioni di concorrenza corrette, al fine di garantire la realizzazione di quelle probabilità di guadagno che è lecito attendersi e, per l'effetto, impedire il prodursi di un danno patrimoniale.

Ciò nonostante, è frequente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, l'affermazione per cui la concorrenza sleale rappresenta una ipotesi di illecito extracontrattuale, più precisamente che essa sia una *species* del *genus* illecito civile caratterizzata, come una sorta di "illecito proprio", dal ricorrere di determinati requisiti soggettivi.

Da questa impostazione consegue, anzitutto, la possibilità di applicare la normativa generale di cui agli artt. 2043 c.c. ss. in ordine ai profili non espressamente disciplinati, come per esempio per quanto concerne il concorso di colpa, le ipotesi di responsabilità oggettiva, la prescrizione ¹³.

La qualificazione dell'art. 2598 c.c. come *lex specialis* consente, altresì, il ricorso in via sussidiaria all'art. 2043 c.c. per ritenere illecito un comportamento oggettivamente riconducibile agli atti di cui all'art. 2598 c.c., commesso ai danni di un imprenditore da un soggetto estraneo al

¹¹ *Ivi*, p. 182.

¹² Per le opinioni dottrinali che, a vario titolo, propendono per la generalità del rimedio inibitorio v. fra gli altri: LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Riv. cri. dir. priv.*, 1995, p. 385 ss.; ID. *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *Contr. e impresa*, 1987, p. 85, il quale rinviene nel primo comma dell'art. 2058 c.c. il fondamento di una generale azione inibitoria atipica. In prospettiva analoga v. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eu. e dir. priv.*, 2008, 2, p. 289 ss.; ID. *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Giuffrè, 2003, p. 144 ss.; FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 440 ss. V. anche gli autorevoli contributi contenuti nel volume *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1989, ove sono raccolti gli Atti del convegno di Palermo del 1987 e NIVARRA, <http://www.jus.unitn.it/cardoza/review/Torts/Nivarra-1997/scogna.htm>.

¹³ AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p. 345.

rapporto di concorrenza¹⁴. A tal fine è necessario, in ogni caso, che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e segnatamente quello dell'ingiustizia del danno: la situazione giuridica meritevole di tutela andrebbe qui individuata nel diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost.¹⁵.

3. I presupposti soggettivi: la qualifica di imprenditore ed il rapporto di concorrenza.

L'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2598 c.c. ss. è subordinata alla qualifica di imprenditore di entrambi i soggetti dell'illecito ed alla ricorrenza fra essi di un rapporto di concorrenza economica.

Sotto il primo profilo, importanti indicazioni si desumono attraverso la valorizzazione in chiave sistematica dei dati testuali ricavabili direttamente dall'art. 2598 c.c.. Sebbene l'*incipit* della norma faccia riferimento a *chiunque*, le ulteriori disposizioni richiamano l'*impresa di un concorrente* (n. 2) e l'*altrui azienda* (n. 3), sicché, in ultima analisi, la norma conduce al soggetto esercente un'impresa. Tale soluzione, peraltro, sembra essere suffragata dal rilievo per cui la disciplina concorrenziale sia stata originariamente concepita come un sistema di regole applicabile in termini di reciprocità fra gli imprenditori ed allo scopo precipuo di regolarne i conflitti concorrenziali, come è comprovato dal riferimento al parametro della correttezza professionale, il quale presuppone evidentemente l'appartenenza alla stessa categoria¹⁶.

Pur essendo consolidato anche in giurisprudenza l'orientamento appena delineato¹⁷, non mancano in dottrina opinioni di segno contrario.

V'è chi ritiene che qualsiasi atto, da chiunque compiuto, che sia idoneo a danneggiare l'altrui azienda, ricada nell'ambito di applicabilità della disciplina in esame. Tale opinione, decisamente minoritaria, si fonda sulla formulazione testuale dell'art. 2598 c.c., nonché sulla considerazione

¹⁴ Fra le tante, Cass. 4 novembre 2005 n. 21392, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 11. Esclude, invece, la ricorrenza di un rapporto di sussidiarietà FLORIDIA, *Correttezza*, cit., p. 142 ss. ed in part. p. 221 ove si evidenzia che l'art. 2598 c.c. "subordina la qualificazione di illiceità alla violazione di una regola di condotta operante unicamente in funzione di una particolare correlazione fra i soggetti attivo e passivo", rendendo prive di rilevanza le ipotesi non sussumibili nella *lex specialis*.

¹⁵ GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, 2011, p. 1384.

¹⁶ Così ASCARELLI, *op. ult. cit.*, 197 ed anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 17 ss.. V. inoltre AUTERI, *op. cit.*, p. 347.

¹⁷ Fra le tante, Cass. 9 agosto 2007 n. 17459 in *Riv. dir. ind.*, 2008, 3, II, 151 con nota di PERON.

per cui non vi sarebbe ragione di limitare la tutela agli atti di determinati soggetti¹⁸.

Isolata, altresì, è rimasta la tesi per cui anche il singolo consumatore danneggiato possa agire per concorrenza sleale, fondata sul presupposto che la disciplina concorrenziale tuteli in via diretta anche gli interessi dei consumatori¹⁹.

Per quanto concerne la nozione di imprenditore, dottrina e giurisprudenza fanno generalmente rinvio all'art. 2082 c.c., seppur secondo un'interpretazione che guarda più all'effettivo operare sul mercato dei soggetti coinvolti, spesso attraverso la valorizzazione del requisito della stabile organizzazione. Si ritiene sufficiente, pertanto, che si tratti di soggetti che di fatto esercitino sul mercato un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come ad esempio la pubblica amministrazione, quando essa svolge un'attività d'impresa in regime di concorrenza²⁰, il concessionario di pubblici servizi, le associazioni ed enti senza scopo di lucro che erogano, mediante un'organizzazione stabile, un'attività continuativa di natura obiettivamente economica ed i soggetti che, pur sforniti delle prescritte autorizzazioni, esercitino attività d'impresa²¹.

A lungo si è discusso circa la possibilità di applicare la disciplina concorrenziale alle attività libero professionali, in via diretta oppure per analogia. L'orientamento prevalente propende per la soluzione negativa, prospettando al più l'applicazione sussidiaria dell'art. 2043 c.c.²². Pur trattandosi di attività economiche di produzione di servizi che possono presentare una propria organizzazione, si considerano estranee alle regole di cui agli artt. 2598 c.c. ss., mentre eventuali comportamenti scorretti potranno rilevare dal punto di vista deontologico²³.

¹⁸ AULETTA, in AULETTA-MANGINI, *Della concorrenza*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Libro quinto, Del Lavoro (artt. 2584-2601), Bologna-Roma, 1973, sub artt. 2595-2601, 150 ss. Secondo l'A., in particolare, l'applicabilità del 2598 c.c. sarebbe subordinata unicamente al ricorrere della condotta oggettivamente vietata, prescindendo dal dato soggettivo.

¹⁹ SANTAGATA, *Concorrenza sleale ed interessi protetti*, Napoli, 1975, p. 45 ss..

²⁰ Rimangono invece estranei alla disciplina concorrenziale gli atti che, seppur suscettibili di arrecare pregiudizio economico ai privati, siano compiuti nell'esercizio di poteri autoritativi. V. Cass. S.U. 8 agosto 1991 n. 8636, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 8.

²¹ Per una più analitica elencazione si rimanda a GHIDINI, *op. cit.*, p. 44 ss.

²² Cass. 13 gennaio 2005 n. 560, in *Giur. it.*, 2005, 1177 con nota di RESTANO.

²³ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 202, il quale non esclude, fra l'altro, che vengano elaborati in ambito concorrenziali principi che in futuro possano applicarsi a tutti gli esercenti di attività economiche.

L'applicabilità della disciplina concorrenziale, invece, non viene meno, a determinate condizioni, ove gli atti sleali vengano posti in essere non direttamente dall'imprenditore, ma da altri soggetti ad esso legati da vincoli più o meno intensi (c.d. terzi interposti). D'altronde è lo stesso art. 2598 c.c. n. 3 che avalla tale possibilità laddove si riferisce agli atti di chi "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo".

Gli atti di tali soggetti devono evidentemente essere riconducibili all'imprenditore che se ne avvantaggia e ciò si avrà non solo nel caso in cui il terzo abbia agito sulla base di un rapporto di subordinazione o di collaborazione ovvero su specifico incarico (art. 2049 c.c.), ma anche quando si trovi in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore, al punto da far ritenere che lo abbia voluto avvantaggiare e che questi ne fosse consapevole²⁴.

In presenza di tale collegamento la responsabilità del terzo viene attratta, secondo la giurisprudenza, in quella dell'imprenditore: il primo sarà perciò chiamato a rispondere in solido con quest'ultimo a titolo di concorrenza sleale, con conseguente equiparazione sul piano della responsabilità dei soggetti che abbiano partecipato all'illecito (art. 2055 c.c.). Nel caso contrario, il terzo potrà essere chiamato a rispondere in via sussidiaria ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove ne ricorrano i presupposti²⁵.

Sussiste un rapporto di concorrenza, secondo la definizione tradizionale, allorché "due o più tipi di imprese... in un determinato periodo di tempo offrano (o domandino) o possano offrire (o domandare) beni o servizi suscettibili di soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno o bisogni simili o complementari, nel medesimo ambito di mercato attuale o immediatamente potenziale" (c.d. concorrenza prossima)²⁶.

È necessario, quindi, che gli imprenditori condividano la stessa clientela finale, effettiva o anche semplicemente potenziale. A tale ultimo proposito, si dovrà valutare, sulla base di circostanze concrete o massime d'esperienza, se l'attività esercitata, "considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale"²⁷. La sussistenza di un rapporto di concorrenza potenziale dipende, quindi, da

²⁴ Fra le tante Cass. 20 marzo 2006 n. 6117, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 3.

²⁵ Cass. 6 giugno 2012 n. 9117, in *Giust. civ. mass.*, 2012, 6, 745.

²⁶ FRANCESCHELLI, *Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 66 ss.

²⁷ Cass. 22 luglio 2009 n. 17144, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5, II, 393.

un triplice ordine di ragioni: 1) andrà valutato l'ambito territoriale, cioè l'area ove l'impresa ha concrete possibilità di espandersi (c.d. mercato di sbocco); 2) il profilo merceologico, in base alla possibilità che l'oggetto dell'impresa di una delle parti possa rappresentare una possibile futura evoluzione dell'attività dell'altra; 3) l'aspetto temporale, in relazione a soggetti che non abbiano ancora avviato ovvero abbiano sospeso in modo non definitivo l'attività ovvero quando sia stata avviata la sola fase organizzativa.

In linea con tali principi, si ammette la ricorrenza di un rapporto concorrenziale anche tra imprese operanti su livelli economici diversi.

Secondo l'orientamento ormai consolidato, infatti, si può avere concorrenza anche tra soggetti che operano a diversi stadi della catena produttiva-distributiva, in quanto a prescindere di quale sia la fase della produzione in cui si collochi un imprenditore "questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività" ²⁸.

Un rapporto di concorrenza, infine, può ricorrere in talune ipotesi in cui non vi è immediata comunanza di clientela finale. Ancorché gli atti di concorrenza sleale siano di regola volti allo sviamento di clientela ai danni del concorrente, ci sono pure delle contese imprenditoriali che hanno luogo su "mercati diversi" da quello del consumo finale e che ciò nonostante vengono regolarmente ricondotte ad ipotesi di concorrenza sleale ²⁹. Si pensi, a tal proposito, allo storno di dipendenti ed in particolare di quelli "amministrativi", i quali potendo trovare utile collocazione in settori diversi, possono essere contesi tra imprese che non concorrono sullo stesso mercato finale ³⁰.

4. La legittimazione delle associazioni professionali ex art. 2601 c.c..

La legittimazione ad agire per la repressione degli atti di concorrenza sleale dovrebbe essere riservata, secondo quanto già visto, al concorrente o ai concorrenti concretamente o potenzialmente danneggiati. L'art. 2601 c.c., tuttavia, dispone che "quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione

²⁸ Cass. 23 marzo 2012 n. 4739, in *Giust. civ. mass.*, 2012, 3, 395. Per l'applicazione del principio anche ai rapporti tra *franchisor* e *franchisee* v. Trib. Roma, 21 gennaio 2013 in *Il dir. ind.*, 2014, I, con nota critica di GIUFFRIDA.

²⁹ GHIDINI, *op. cit.*, 58 ss.

³⁰ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 17.

della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria”.

La norma è stata emanata originariamente con riferimento alle associazioni ed agli enti dotati allora di soggettività giuridica ed investiti della rappresentanza legale degli interessi di categoria: a seguito della caduta dell'ordinamento corporativo, invece, si ritiene applicabile alle associazioni di categoria ed agli enti che detengano la rappresentanza volontaria degli iscritti ³¹.

La formulazione legislativa apre il varco ad opposte soluzioni interpretative le quali si riflettono, a loro volta, sulla configurazione dello statuto ontologico dell'illecito concorrenziale.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina, la norma si limita a stabilire un caso di sostituzione processuale in deroga al principio generale di cui all'art. 81 c.p.c., attribuendo eccezionalmente anche alle associazioni la legittimazione ad agire nell'interesse degli imprenditori associati, senza intaccare nella sostanza la qualità degli atti di concorrenza sleale vietati dall'art. 2598 c.c. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di atti di denigrazione e di pubblicità menzognera o comparativa scorretta che si riflettono in danno di un'intera categoria di produttori: in casi come questi, l'azione unica esperita dall'associazione di categoria gioverebbe senz'altro all'organizzazione degli stessi associati i quali non avrebbero bisogno di agire singolarmente ³².

Un altro orientamento, sostenuto anche dalla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che la norma riconosca alle associazioni la legittimazione ad agire *iure proprio* per la tutela di interessi (collettivi o diffusi) di categoria ³³. Sicché, di tal guisa, la categoria degli atti di concorrenza sleale finisce con il ricomprendere anche quelli che pregiudicano direttamente gli interessi di una categoria professionale, anziché del singolo concorrente.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, concordano nel ritenere le associazioni legittimate ad agire anche per il risarcimento dei danni ³⁴. Per i fautori della tesi della sostituzione processuale il danno consiste in quello subito direttamente dagli associati, con la conseguenza che l'associazione

³¹ AUTERI, *op. cit.*, p. 355 ss. A norma dell'art. 2 della L. n. 580/1993, peraltro, possono promuovere l'azione ai sensi della norma in esame anche le camere di commercio.

³² VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 21.

³³ FLORIDIA, *Correttezza*, cit., 287; Cass. 20 dicembre 1996 n. 11404, in *Giust. civ. mass.*, 1996, 178; Trib. Torino Sez. Prop. Ind. e Int. 30 aprile 2004, in *Giur. merito*, 2004, 1945.

³⁴ *Contra*, ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 264.

sarà tenuta a riversare a costoro le somme percepite; per l'orientamento che invece ritiene che l'associazione o l'ente agisca *iure proprio*, il danno non si identifica con quello degli associati, ma con quello che l'ente o l'associazione abbia risentito in modo globale e indifferenziato (come ad esempio i costi sostenuti per rimediare agli effetti pregiudizievoli causati dall'illecito) ³⁵.

L'art. 2601 c.c. si riferisce soltanto alle associazioni imprenditoriali, per cui ne restano escluse, fra le altre, quelle dei consumatori ³⁶. Secondo una parte della dottrina, però, gli artt. 139 e 140 del Codice del Consumo, nella misura in cui attribuiscono alle associazioni di consumatori o di utenti la legittimità ad agire a tutela degli interessi collettivi, hanno abrogato per incompatibilità il riferimento contenuto nell'art. 2601 c.c. alla natura professionale delle associazioni ³⁷.

5. Profili generali della disciplina dell'art. 2598 c.c.. Il rapporto tra le fattispecie tipiche e la clausola generale.

Il Codice Civile disciplina la concorrenza sleale nella Sezione II (*Della concorrenza sleale*) del Capo I (*Della disciplina della concorrenza*) del Titolo X (*Della disciplina della concorrenza e dei consorzi*) agli artt. 2598-2601 c.c..

Un ruolo di primo piano, come visto, è svolto dall'art. 2598 c.c. che, sulla falsa riga dell'art. 10-*bis* della Convenzione d'Unione, affianca a fattispecie specifiche di concorrenza sleale, precisamente quelle confusorie di cui al n. 1 e l'appropriazione di pregi e la denigrazione di cui al n. 2, una norma di chiusura che qualifica in via residuale come atti di concorrenza sleale quelli contrari ai principi della correttezza professionale che siano idonei a danneggiare l'altrui azienda (2598 c.c. n. 3).

Occorre, anzitutto, esaminare i termini del rapporto tra le due parti della norma, al fine di stabilire, in particolare, se i caratteri delineati dalla clausola generale possano considerarsi comuni a tutte le fattispecie di concorrenza sleale, con la conseguenza che il giudice debba caso per caso accertarne il ricorrere in corrispondenza anche dei comportamenti tipizzati.

Ora, mentre è sostanzialmente pacifico che il requisito dell'idoneità al

³⁵ Tra le altre, Cass. 15 novembre 1984 n. 5772, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3162.

³⁶ V. Corte Cost. 88/59, ord., *F. it.* 88, I, p. 2158, che ha negato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2601 c.c. nella parte in cui esclude la legittimazione all'azione di concorrenza sleale alle associazioni di consumatori.

³⁷ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 344.

pregiudizio debba sussistere per la configurabilità dell'illecito in tutte le fattispecie (tipiche e atipiche), visto l'espreso riferimento presente nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2598 c.c., più problematica risulta tale valutazione relativamente al requisito della contrarietà ai principi della correttezza professionale.

A contendersi il campo nel vasto panorama interpretativo sono principalmente due posizioni.

In dottrina è stata avanzata, per lo più, una lettura unitaria dell'art. 2598 c.c. in base alla quale il n. 3 delinea gli elementi che in generale qualificano gli atti di concorrenza sleale, mentre le fattispecie previste ai nn. 1 e 2 rappresentano specificazioni della regola generale³⁸. Viene così preclusa all'interprete la possibilità di escludere nel caso concreto la slealtà di comportamenti riconducibili alle fattispecie tipiche alla luce di valutazioni fondate sulla ricorrenza o meno dei requisiti di cui alla clausola generale.

A conferma di tale soluzione ermeneutica soccorre non soltanto il riferimento all'art. 10-bis, ove le fattispecie tipiche sono espressamente considerate casi particolari di concorrenza sleale, ma anche lo stesso tenore letterale dell'art. 2598 c.c.: il n. 3 prende in considerazione gli atti consistenti in *ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale*, con ciò lasciando intendere che certamente tali vadano considerati quelli tipici³⁹. Da ciò non deriva, in ogni caso, che i requisiti di cui al n. 3 del 2598 c.c. (ed in particolare quello della contrarietà ai principi della correttezza professionale) non conservino una qualche utilità anche con riferimento ai nn. 1 e 2: essi, invero, possono servire come criterio guida per la qualificazione degli atti riconducibili ai tipi previsti dal legislatore, consentendo di colmare eventuali incertezze interpretative⁴⁰.

In giurisprudenza, invece, prevale decisamente l'orientamento che considera il n. 3 dell'art. 2598 c.c. norma dettata in funzione residuale, riferita a mezzi diversi e distinti da quelli di cui ai nn. 1 e 2, i quali, per converso, non richiedono una specifica valutazione della loro contrarietà a correttezza. Ne consegue che, una volta esclusa l'illiceità del comportamento in base alle disposizioni di cui ai nn. 1 e 2, rimane preclusa l'automatica sussumibilità del comportamento nella clausola generale,

³⁸ V. in particolare LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 520.

³⁹ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 208.

⁴⁰ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 26.

salvo ovviamente il ricorrere di elementi ulteriori tali da far desumere la non conformità del fatto ai canoni della correttezza professionale ⁴¹.

Tale posizione, che postula l'autonomia fra fattispecie tipiche e atipiche, si traduce, sul piano processuale, nell'inammissibilità della domanda di condanna *ex art. 2598, n. 3 c.c.* in grado di appello per atti censurati in primo grado ad esempio in base al n. 1. Diverso il caso in cui la domanda sia stata introdotta con generico riferimento all'*art. 2598 c.c.*, ove ben potrebbe il giudice procedere all'esatta qualificazione dei fatti dedotti, inquadrando l'azione proposta in uno piuttosto che in un altro dei profili di cui alla richiamata norma ⁴².

5.1. I principi della correttezza professionale.

Il legislatore, come si è visto, ha rinunciato a delineare analiticamente, una volta per tutte, i comportamenti considerati contrari al leale svolgimento della competizione fra imprenditori, affidando ad una clausola elastica il compito di consentire l'adeguamento dell'intera disciplina alla futura evoluzione della prassi economica. Spetta all'interprete, pertanto, tradurre in termini precettivi i valori posti a fondamento della clausola generale ⁴³.

Occorre preavvertire, tuttavia, che la norma raramente porta alla concretizzazione di nuove fattispecie atipiche, servendo piuttosto da contenitore di quelle ormai tipizzate: ciò nonostante, è necessario procedere all'esame circa la consistenza di tali principi, soprattutto in considerazione del fatto che è ad essi che spesso ci si deve rivolgere per la puntuale definizione dei contorni delle fattispecie ⁴⁴.

Attraverso il rinvio ai principi della correttezza professionale, il legislatore indica anzitutto l'"ordinamento" in base al quale giudicare la liceità o meno di un atto di concorrenza ⁴⁵. Sull'individuazione di tale

⁴¹ Cass. 10 novembre 1994 n. 9387, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, fasc. 11; Cass. 22 ottobre 2003 n. 15761, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 10.

⁴² Cass. 8 marzo 2013 n. 5848, in *Giust. civ. mass.*, 2013.

⁴³ In tema di clausole generali e sul relativo ruolo dell'interprete v. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 5 ss.; NIVARRA, *Clausole generali e principi generali nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Eu. e dir. priv.*, 2007, p. 411 ss.; RODOTÀ, *Le clausole generali*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, vol. 1, Torino 1991, p. 387 ss.. Di recente anche LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto determinato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 3, p. 345.

⁴⁴ LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 517.

⁴⁵ GHIDINI, *op. cit.*, 274

fonte e del relativo contenuto, si stenta però ancora oggi a ricostruire un quadro unitario.

Secondo una classificazione che ne semplifica l'esame, si possono suddividere le posizioni degli interpreti in due macrofiloni, a loro volta caratterizzati da diversi orientamenti interni.

Per il primo di questi, la norma rinvierebbe ad un sistema di regole esistenti al di fuori della legge stessa (c.d. *eterointegrazione*), tratte per taluno dalla prassi (*tesi fenomenologiche*), per altri dai canoni della morale (*tesi deontologiche*).

Per le tesi fenomenologiche, i principi della correttezza professionale andrebbero desunti dalle valutazioni dei ceti imprenditoriali, rinviando, se non agli usi in senso tecnico ⁴⁶, al costume commerciale, ossia all'insieme dei comportamenti adottati dagli imprenditori del settore in cui operano le parti ⁴⁷.

A tali concezioni è stato opposto, da un lato, l'inesistenza di consuetudini in senso tecnico ⁴⁸ e la difficoltà di accertare concretamente prassi e valutazioni omogenee degli imprenditori ⁴⁹; dall'altro, si è posto in evidenza che una simile prospettiva non consentirebbe un rapido adeguamento della disciplina ai mutamenti della realtà commerciale, atteso che la mancanza di un uso normativo o di un comportamento commerciale, determinerebbe a monte la liceità degli atti in considerazione ⁵⁰.

I sostenitori delle tesi deontologiche, invece, facendo leva sull'aggettivo *onesti* di cui all'art. 10-*bis* della Convenzione e sul termine *principi* di cui al n. 3 del 2598 c.c., propendono per un rinvio a regole di carattere puramente deontologico, la cui individuazione spetta al giudice quale interprete, a seconda degli autori, della coscienza collettiva ovvero di quella professionale. Accanto a chi ritiene che il legislatore intendesse la correttezza professionale come criterio di valutazione etica dei compor-

⁴⁶ FRANCESCHELLI, *Sulla concorrenza sleale*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972, p. 585 ss.

⁴⁷ GHIDINI, *La c.d. concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 616 e ss. e in part. 635 ss.

⁴⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 27

⁴⁹ AUTERI, *op. cit.*, 362; V. in partic. l'indagine di UBERTAZZI, *I principi della correttezza professionale: un tentativo di rilevazione empirica*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, 1, p. 105 ss.; rileva le possibili discordanze fra le valutazioni imprenditoriali anche FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 349.

⁵⁰ LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 513; PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Milano, 1962, 104 ss..

tamenti degli imprenditori da parte della coscienza sociale ⁵¹ (o secondo la morale pubblica corrente temperata in presenza di chiare scelte legislative) ⁵², v'è, infatti, chi fa riferimento al c.d. buon costume commerciale, cioè alle regole di moralità interne all'ambiente degli imprenditori ⁵³.

Tali orientamenti, dal canto loro, prestano il fianco all'obiezione per cui, pur consentendo un rapido adeguamento all'evoluzione della realtà fattuale, rinviando sostanzialmente (in bianco) alla sensibilità del giudice ⁵⁴.

In una posizione intermedia, che tenta cioè di coniugare l'elemento oggettivo degli usi con quello di carattere etico, si colloca la tesi tradizionale della giurisprudenza, secondo cui i principi della correttezza professionale si identificano, citando una massima risalente, nei "*principi etici universalmente seguiti dalle categorie dei commercianti sì da divenire costume*" ⁵⁵. Emerge, così, il tentativo giurisprudenziale di ancorare il parametro della correttezza professionale, più che alle consuetudini commerciali, come visto non sempre facilmente individuabili, a precetti etici universalmente rispettati dai "buoni commercianti".

Anche attraverso tale lettura mediana, tuttavia, resta difficilmente superabile l'ampio margine di creatività lasciato all'interprete. La dottrina si è perciò spinta oltre nel cercar di individuare parametri slegati da valutazioni di carattere etico o consuetudinario.

Lungo tale prospettiva si collocano, anzitutto, quelle tesi (c.d. economiche) che ricostruiscono la clausola generale di cui al n. 3 da un'angolazione che tiene conto, e che anzi mette al centro, il modello economico concorrenziale. In altri termini, la clausola generale dei principi della correttezza professionale rinvierebbe ad un giudizio di natura economica implicando, in ultima analisi, il rispetto dei principi di ordine economico

⁵¹ AULETTA, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Libro V, artt. 2555-2642, Bologna 1956, 355 s. secondo cui: "Il Giudice, nel giudicare della liceità o meno dell'apparato degli imprenditori, dovrà dunque farsi interprete della coscienza collettiva di tutto il popolo; è un campo in cui ogni sentenza ha il valore di precedente e il compito dello studioso si limita a raccogliere e coordinare i risultati della giurisprudenza".

⁵² VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 30.

⁵³ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 209.

⁵⁴ V. però VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 30, ove si esclude che un simile approccio sia foriero di ineliminabili incertezze, sulla base della considerazione per cui vi sono concetti analoghi in altri luoghi dell'ordinamento (es. buona fede) "*pacificamente operanti*".

⁵⁵ Cass. 31 luglio 1957 n. 3270, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, II, p. 219.

e giuridico che governano il funzionamento della struttura economica esistente, assicurando la realizzazione degli obiettivi perseguiti ⁵⁶.

In critica a tale impostazione, è stato osservato che per tale via si finirebbe con l'eclissare qualsiasi valenza etica della morale imprenditoriale, trascurando, secondo parte della dottrina, i dati emergenti dal contesto normativo ⁵⁷.

Più di recente, si è aperto un (secondo macro) filone interpretativo che considera la clausola generale della correttezza professionale quale regola suscettibile di autointegrazione attraverso il collegamento con i principi generali dell'ordinamento ⁵⁸.

Si prospetta, cioè, la necessità di coordinare la disciplina della concorrenza sleale con la tutela degli interessi collettivi, onde evitare che il rinvio alle valutazioni degli imprenditori privilegi esclusivamente gli interessi di categoria a danno di quelli della collettività. Il fondamento di tale posizione risiede nell'idea che il n. 3 dell'art. 2598 c.c. vada integrato facendo ricorso non a fonti esterne, ma agli stessi principi dell'ordinamento attinenti al buon funzionamento dei mercati, ricavabili essenzialmente dalle norme costituzionali in materia di attività economiche. A conferire contenuto precettivo alla clausola generale è, in particolare, l'art. 41 Cost., ritenuto direttamente applicabile ai rapporti intersoggettivi: il secondo comma, infatti, pone attraverso il riferimento all'utilità sociale il divieto di atti di concorrenza lesivi del diritto dei consumatori, mentre il primo importa il divieto di atti che falsando la concorrenza si pongono in contrasto con i principi che governano il sistema di economia di mercato ⁵⁹.

⁵⁶ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 364 ed i riferimenti bibliografici ivi indicati.

⁵⁷ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 30.

⁵⁸ LIBERTINI, *I principi*, cit., 514 secondo cui: "Questa esperienza disegna un percorso riconoscibile anche in altri campi dell'ordinamento, con riguardo ad altre clausole generali. Queste ultime non sono più, di solito, considerate strumenti di eterointegrazione dell'ordinamento, che attingono a criteri di valore autonomamente maturati nella società civile, bensì come strumenti elastici di risoluzione giudiziale dei conflitti mediante applicazione di principi generali dell'ordinamento" (con richiamo in nota alla ricostruzione di RODOTÀ, *Le clausole generali*, cit., p. 399 ss).

⁵⁹ V. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. civ. comm. Bigiavi*, UTET, 1982, p. 236 ss.; FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, 348-349; LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 515. In giur. particolarmente eloquente Cass. 26 novembre 1997 n. 11859, in *Dir. industriale*, 1998, 219, con nota di FLORIDIA, secondo cui: "...il criterio della correttezza professionale, se non viene più spiegato, come in passato si è fatto, in base ad una visione corporativa, che finirebbe con il legittimare una categoria professionale ad elaborare i propri sistemi di riferimento generale, imponendoli dunque alla collettività, deve trarsi essenzialmente dalla cennata nozione di concorrenza e dalla sua posizione, anche costituzionale, nel

Alla rassegnata ecletticità delle opinioni dottrinali fa da contraltare una giurisprudenza che il più delle volte rinuncia ad enucleare un criterio generale, affidando le singole decisioni a valutazioni talora ispirate a ragioni di carattere etico, talaltra di carattere economico, non sempre con motivazioni adeguate.

Ai fini del giudizio di correttezza si è fatto peraltro riferimento, quali elementi integrativi, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, ritenuto espressione dell'etica professionale e commerciale⁶⁰ oppure si è talora valorizzato, per alcune ipotesi di concorrenza sleale (di vendita di sottocosto, di boicottaggio collettivo secondario e di storno di dipendenti), il fine perseguito dall'agente⁶¹.

5.2. L'idoneità a danneggiare l'altrui azienda. Il c.d. danno concorrenziale.

Il giudizio di scorrettezza non esaurisce quello di illiceità: la condotta deve, altresì, essere idonea a danneggiare l'altrui azienda.

La concorrenza sleale, dunque, pone capo ad un illecito di pericolo, atteso che ai fini della sua sussistenza è sufficiente l'idoneità dannosa dell'atto (o anche del suo tentativo), mentre la verifica di un danno effettivo è solo eventuale e rileva ai fini del risarcimento del danno.

La repressione dell'atto di concorrenza sleale, infatti, coerentemente con la funzione preventiva della relativa disciplina, si giustifica nella misura in cui esso si dimostri semplicemente idoneo a pregiudicare un concorrente, secondo una valutazione da compiersi *ex ante*, (cioè con riguardo al momento dell'azione) ed in concreto (ossia con specifico riferimento alle circostanze del caso).

Il pregiudizio cui si fa riferimento (c.d. danno concorrenziale) consisterà, il più delle volte, in uno sviamento della clientela dell'imprenditore

sistema. Valore guida è la libertà di concorrenza, la quale costituisce ad un tempo l'oggetto e la misura della tutela di cui si discute. Cosicché tale valore viene lesa ogni volta che l'equilibrio delle condizioni del mercato viene compromesso fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle quali le eccezioni stesse debbono rispondere"; nonché, più di recente, la già citata Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636.

⁶⁰ Cfr. Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 177, con nota di GIUDICI.

⁶¹ Cass. 9 giugno 1998, n. 5671, in *Giust. civ. mass.*, 1998, 1252. V. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 227, il quale precisa che ciò non contraddice il principio per cui la repressione della concorrenza sleale prescinde dagli elementi soggettivi, atteso che il principio generale "non può precludere la possibilità che in determinate ipotesi, nelle valutazioni del ceto professionale, la presenza del dolo dell'agente rappresenti la (od una) nota squalificante del comportamento di costui: e debba quindi considerarsi elemento costitutivo della fattispecie illecita".

concorrente, cioè in un "minor afflusso a questi di clienti o di una minore efficienza della sua azienda" ⁶².

Si consideri, però, che talune fattispecie, pacificamente ascritte alla disciplina concorrenziale (ad esempio lo storno di dipendenti), non sono caratterizzate necessariamente dal pericolo di sviamento di clientela e ciò nonostante si ritengono illecite, al ricorrere di determinati presupposti, nella misura in cui comportano un turbamento all'organizzazione dell'impresa ⁶³.

Emerge, talora, la tendenza a non assegnare particolare rilevanza al requisito dell'idoneità, sulla scorta della considerazione che ogni atto di concorrenza sleale sarebbe intrinsecamente pregiudizievole. Senonché, come già rilevato, tutti gli atti di concorrenza sono indistintamente idonei a procurare in astratto uno sviamento di clientela, essendo anzi questo il fine immediato che si pone l'imprenditore nella competizione sul mercato. La idoneità cui la norma condiziona il ricorrere dell'illecito, deve pertanto essere particolarmente qualificata, cioè più intensa rispetto a quella normalmente riscontrabile in un atto lecito di concorrenza dello stesso tipo: in tal maniera, quindi, si traccia una linea di demarcazione tra atti di concorrenza ed atti di concorrenza sleale ⁶⁴.

L'idoneità al danno concorrenziale deve concernere l'altrui azienda. L'espressione non è da intendersi, però, in senso restrittivo, limitatamente alla nozione di cui all'art. 2555 c.c.: il riferimento è, infatti, all'imprenditore in ogni aspetto della sua complessiva attività.

6. La concorrenza sleale confusoria. L'uso di segni distintivi altrui.

Per il n. 1 dell'art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque "usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".

Prima di esaminare le singole fattispecie, tuttavia, si rendono necessarie almeno un paio di considerazioni di carattere preliminare.

⁶² ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 181. Per una compiuta formulazione della categoria del danno concorrenziale come "turbamento arrecato dall'illecito concorrenziale rispetto al regolare svolgimento di un'attività economica giuridicamente tutelata" v. LIBERTINI, *Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubb. ec.*, diretto da F. Galgano, IV, Padova, 1981, p. 241 ss.

⁶³ GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, cit., 58 ss. e 291 ss.; ID., *La concorrenza sleale*, cit., p. 22 ss..

⁶⁴ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 367 ss.

Occorre in primo luogo precisare che la portata ed i limiti della concorrenza sleale c.d. confusoria dipendono; in larga misura, dall'equilibrio che si viene a creare tra questa e le norme dedicate alle esclusive tipiche, in particolare marchi e brevetti.

L'esigenza di tale coordinamento viene suggerita già dalla stessa clausola d'apertura dell'art. 2598 c.c., la quale fa espressamente salve *le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto* e trova poi conferma all'esito di un esame condotto alla luce della ragione sistematica.

La disciplina concorrenziale, in un certo senso, svolge una funzione integrativa della tutela spettante in virtù delle richiamate aree normative, intervenendo a prescindere alla ricorrenza delle condizioni specificamente stabilite per la loro applicabilità⁶⁵. A dispetto dell'unitarietà del richiamo, però, l'indagine mette capo necessariamente a soluzioni diverse, a seconda che ci si riferisca al rapporto con la disciplina dei segni distintivi tipici, ovvero a quello con la disciplina brevettuale.

Nel primo caso, infatti, la coincidenza dell'oggetto e delle finalità di entrambe, nonché la loro durata tendenzialmente perpetua, non comporta particolari difficoltà nell'ammetterne la coesistenza; al contrario, invece, per ciò che concerne la disciplina dei brevetti, il cui coordinamento, come si vedrà, richiede un ulteriore sforzo ermeneutico a garanzia della coerenza dell'intero sistema.

Si è fatto cenno, poi, alle possibili aree di interferenza tra disciplina concorrenziale e Codice della proprietà industriale. Ora, è proprio in corrispondenza delle fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. che si registra, con maggiore rilevanza, una potenziale sovrapposizione tra i due corpi normativi, derivante dall'inserimento dei segni distintivi diversi dal marchio registrato (c.d. diritti non titolati: artt. 1 e 2.4 c.p.i.) tra gli oggetti di proprietà industriale. Con ciò il Codice ha invaso l'ambito di operatività dell'art. 2598 n. 1 c.c., al punto da farne sospettare, in mancanza di una clausola di salvezza, l'abrogazione implicita. Scongiura un simile risultato, tuttavia, la considerazione per cui, pur avendo entrambe le discipline ad oggetto la tutela di segni distintivi e di diritti su essi, quella predisposta dal Codice ha bisogno di essere integrata da quella concorrenziale: da questa, infatti, si ricava, in particolare, la fattispecie costituiva dei relativi diritti, nonché l'individuazione dell'ambito della loro tutela⁶⁶.

⁶⁵ V. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 186-187, ove si precisa che tale funzione "non deve degenerare in un mezzo indiretto per allargare la portata dei diritti assoluti sui beni immateriali".

⁶⁶ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 10 ss. e 35 ss.

Venendo ora ad esaminare più da vicino le fattispecie confusorie, si può osservare come la norma ad esse dedicata delinea tre distinte ipotesi di comportamenti illeciti accomunati dalla loro concreta idoneità ad ingenerare nel consumatore confusione in ordine alla provenienza di determinati prodotti o attività da un imprenditore piuttosto che da un altro (c.d. confusione sull'origine). Le prime due (adozione di nomi o segni distintivi confondibili con quelli di altri ed imitazione servile di prodotti altrui) delineano ipotesi specifiche di atti confusori; la terza, invece, è una clausola generale interna al n. 1, che rende superfluo, se si vuole, l'eventuale riferimento ai principi della correttezza professionale di cui al successivo n. 3.

Tale articolazione, in ogni caso, non compromette il carattere unitario della disposizione, atteso che l'idoneità a creare confusione con i prodotti e l'attività (anche qui il riferimento è all'impresa nel suo complesso) dei concorrenti rappresenta un requisito comune a tutti gli atti confusori, tipizzati e non⁶⁷. *Ratio* di tutte le fattispecie confusorie è, infatti, quella di tutelare il diritto dell'imprenditore alla leale differenziazione sul mercato, che si traduce nel sanzionare quegli atti che possano indurre il consumatore ad acquistare merce che provenga da un imprenditore diverso da quello avuto presente: non vi rientrano così altri tipi di inganno riferibili, ad esempio, alla qualità dei beni e dei servizi⁶⁸.

Trattandosi di illecito di pericolo, è sufficiente che la condotta appaia idonea a determinare una possibilità di confusione: in altri termini, perché sussista concorrenza sleale confusoria occorre la mera confondibilità, cioè un ragionevole rischio di confusione valutato in base alle circostanze del caso, mentre non è necessario che si siano verificati episodi concreti, i quali al più possono solo confermare il giudizio di confondibilità⁶⁹.

Si tratta, più in particolare, di un giudizio di probabilità, il cui apprezzamento (di merito) non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici⁷⁰, mentre il concorrente che invoca la protezione del proprio segno, al fine di soddisfare il relativo onere probatorio, dovrà indicare fatti sintomatici capaci di far ritenere o escludere una concreta probabilità di confusione (ad

⁶⁷ AUTERI, *op. cit.*, p. 375.

⁶⁸ Così GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, cit., p. 111.

⁶⁹ In giur. v. per es. Cass. 4 giugno 2008, n. 14793, in *Foro it.*, 2008, 7-8, I, 2110.

⁷⁰ Cass. 23 settembre 1993 n. 9665, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 281 con nota di

esempio la rilevanza quantitativa della presenza del prodotto o servizio sul mercato, la durata di questa presenza, l'ambito territoriale di essa) ⁷¹.

Si ritiene concordemente che l'accertamento sulla confondibilità vada condotto avendo come punto di riferimento a) l'impressione generale che può essere suscitata dal segno nel consumatore medio, dotato cioè di ordinaria diligenza ed attenzione (eventualmente calibrata sulle caratteristiche del prodotto e della specifica cerchia di consumatori cui è destinato ⁷²), b) sulla scorta di un esame rapido e sintetico. Di regola, infatti, il consumatore opera le proprie scelte sulla base dell'impressione complessiva suscitata da una determinata realtà e non a seguito di un attento esame frutto di una precisa comparazione tra segni o prodotti ⁷³.

La possibilità che si crei confusione nel senso riportato, presuppone evidentemente che uno dei concorrenti riproduca illecitamente segni distintivi altrui: nonostante se ne faccia espresso riferimento solo nella prima delle fattispecie tipizzate, infatti, il tema dei segni distintivi è comune a tutta la norma.

Essi possono consistere in qualsiasi segno, tipico o atipico (parole, figure, numeri, lettere dell'alfabeto, suoni, nella forma dei prodotti o della confezione di essi, colori) capace di caratterizzare un prodotto o un'attività, distinguendoli dagli altri analoghi di un concorrente.

L'accesso alla tutela concorrenziale dei segni in questione è subordinato alla ricorrenza di taluni requisiti ricavabili, oltre che da valutazioni dipendenti dalla stessa possibilità che si verifichi un rischio di confusione, dal rinvio ai principi stabiliti in materia di marchi registrati ⁷⁴.

È necessario, in primo luogo, che il segno imitato sia dotato di capacità distintiva, cioè sia in concreto idoneo a distinguere i prodotti o l'attività di un determinato imprenditore e che venga percepito come tale dallo specifico pubblico cui sono destinati: ciò che varierà da segno a segno, a seconda che esso sia in partenza intrinsecamente forte o debole.

⁷¹ Cfr. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 117 ove si precisa che "...le parti possono solo liberamente concorrere alla formazione del convincimento del giudice, attraverso l'indicazione di fatti sintomatici capaci di far ritenere, ovvero escludere, una effettiva, concreta probabilità di confusione (ma non si tratta, appunto, di attività probatoria in senso tecnico, volta all'accertamento di fatti)".

⁷² In tema Trib. Roma 10 febbraio 2006, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, 148 con nota di ZOLDAN, ove si sottolinea che in una fattispecie che ha ad oggetto un prodotto medicinale, pur avendo esso come consumatore finale una larga massa di persone, è però destinato ad essere scelto e selezionato da personale medico qualificato e selezionato, e pertanto anche minime differenze sono sufficienti a scongiurare il pericolo di confondibilità.

⁷³ Da ultimo Trib. Napoli 18 febbraio 2014, in *De Jure*, 2014.

⁷⁴ Cfr. FLORIDIA, in *AA.VV.*, *Diritto industriale*, cit., p. 366-367.

Non sarebbe distintivo, ad esempio, un segno consistente in una denominazione generica o in una indicazione descrittiva⁷⁵.

Il segno distintivo deve essere effettivamente usato (diversamente da quanto richiesto dalla disciplina dei marchi). È ovvio, infatti, che la possibilità di determinare confusione presso il pubblico, presuppone che il segno gli sia noto: e ciò non può che dipendere, in definitiva, dalla sua utilizzazione non occasionale o sporadica, in un determinato territorio e per determinati prodotti. L'uso del segno, pertanto, deve essere tale da farlo riconoscere al mercato come distintivo dell'impresa⁷⁶.

Altra condizione di tutelabilità del segno distintivo è la sua novità: occorre, in sostanza, che si differenzi dai segni distintivi che altri abbiano anteriormente adottato per prodotti o attività dello stesso genere. La norma, infatti, si riferisce ai segni *legittimamente* usati, il che può verificarsi solo in corrispondenza di chi utilizzi il segno per primo⁷⁷.

L'ampia formulazione dell'espressione *nomi o segni distintivi*, contiene, come accennato, il riferimento anche ai segni tipici, la cui disciplina speciale è, tra l'altro, fatta salva dallo stesso preambolo della norma.

Si è già detto della possibilità di ammettere la coesistenza di entrambe le discipline. I due apparati normativi apprestano una tutela tendenzialmente perpetua a garanzia della funzione distintiva di quei segni idonei a identificare determinati prodotti come provenienti da un imprenditore: ciò consente di fare riferimento alla normativa speciale quanto alla individuazione dei requisiti di tutelabilità e dei criteri per valutare la confondibilità, nonché di cumulare l'azione di contraffazione con i rimedi di cui agli artt. 2599-2600 c.c.⁷⁸.

Non è detto, tuttavia, che una contraffazione di marchio registrato conduca automaticamente anche ad un illecito concorrenziale (c.d. concorrenza sleale dipendente): a tal fine, infatti, devono pur sempre riscontrarsi tutti i presupposti di cui all'art. 2598 c.c.. Deve sussistere, quindi, una concreta possibilità di confusione, ciò che può aversi solo quando il titolare del marchio, a prescindere dalla registrazione, l'abbia usato in

⁷⁵ Per es. Trib. Firenze 15 aprile 2013, in *Foro it.*, 2013, 7-8, I, 2287 con nota di CASABURI, per cui "Non può inibirsi con provvedimento d'urgenza, ad imprenditori e ad enti pubblici, l'utilizzo, anche nell'ambito di attività economiche, dei termini "naturizzare", "naturizzata", "naturizzazione", riferiti a procedimenti di purificazione dell'acqua, perché — pur se corrispondenti a marchi registrati altrui — sono utilizzati con tale significato anche in testi legislativi e devono pertanto ritenersi ormai volgarizzati, e quindi privi di capacità distintiva".

⁷⁶ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 377.

⁷⁷ Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 45.

⁷⁸ Ivi p. 49

modo da comportare la notorietà del segno in un ambito territoriale coincidente con quello dell'attività del contraffattore e per prodotti identici o affini a quelli di quest'ultimo, nonché un rapporto di concorrenza tra i soggetti interessati. È necessario, altresì, che il marchio sia utilizzato dal contraffattore in funzione distintiva (c.d. uso tipico) dei prodotti di quest'ultimo, non in funzione meramente descrittiva, ossia per descrivere le caratteristiche o le qualità del prodotto (c.d. uso atipico: v. art. 21 comma 1 c.p.i.)⁷⁹.

La giurisprudenza conferma, in prevalenza, la possibilità di cumulo delle due azioni in presenza di tutti i presupposti⁸⁰, ancorché in molte decisioni, partendo dall'affermazione della diversità della natura delle due azioni per presupposti ed oggetto, perseveri nella tralozia impostazione per cui la tutela dei segni distintivi tipici, in particolare del marchio registrato, abbia natura reale e tuteli il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre la tutela contro la concorrenza sleale viene considerata a carattere personale e fondata sulla confondibilità con i prodotti del concorrente⁸¹.

Tale orientamento, come è stato da più parti rilevato, è figlio dell'originario inquadramento dell'illecito concorrenziale in quello extracontrattuale, da cui consegue la configurazione di un diritto di credito in capo al danneggiato. La richiamata contrapposizione, però, ha perso di reale consistenza dopo che gli artt. 2598 c.c. ss. hanno conformato un autonomo diritto assoluto alla lealtà della concorrenza, assicurandogli una tutela che non pare discostarsi, almeno su un piano di principio, da quella concessa ai segni distintivi tipici⁸².

A conclusioni non dissimili da quelle sinora svolte, si può pervenire a proposito della ditta regolare, dell'insegna e della ragione o denominazione sociale. Anche questi, infatti, rientrano nell'ampia nozione di segni distintivi.

Si ammette, pertanto, il cumulo tra la tutela concorrenziale, le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale e la disciplina speciale di cui

⁷⁹ Cfr. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 142 ss.

⁸⁰ Non mancano, per vero, opinioni (soprattutto tra i giudici di merito) che escludono la possibilità di cumulo in quanto darebbe luogo ad una inutile doppia qualificazione di illiceità: v. in tal senso Trib. Milano, 8 marzo 1979, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, 153.

⁸¹ Tra le molte Cass. 3 aprile 2009 n. 8119, *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, II, 587; Cass. 19 giugno 2008 n. 16647, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 2, 2, 136 con nota di GIUDICI. In dottrina v. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 226 ss..

⁸² Così FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 352.

all'art. 2564, comma 1, c.c. in base al quale quando *la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.*

Tale formulazione, a veder bene, crea dei problemi di compatibilità con la disciplina concorrenziale, precisamente con l'inibitoria *ex art.* 2599 c.c., la quale copre evidentemente un più vasto orizzonte applicativo: sicché, al fine di garantire la prevalenza della norma speciale, si avrà che in caso di concorrenza sleale per contraffazione di ditta regolare, l'inibitoria non potrà estendersi oltre i limiti di cui all'art. 2564 c.c.. Tale attenuazione, in realtà, può essere giustificata in considerazione della particolare qualificazione del pubblico cui la ditta tipicamente si indirizza, costituito dagli imprenditori del ramo, rispetto ai quali il più ristretto contenuto della inibitoria di cui al 2564 c.c. può essere di per sé soddisfacente⁸³.

Fra i segni distintivi tutelati rientrano, infine, anche il c.d. marchio di fatto e la ditta irregolare, cioè rispettivamente il marchio non registrato e la ditta che non contiene né il nome né la sigla dell'imprenditorie (oggetti anche di diritti di proprietà industriale non titolati⁸⁴), nonché una serie ulteriore di ipotesi relative all'imitazione di altri segni distintivi di un imprenditore concorrente. La tutela è stata concessa, per esempio, alla sigla, all'emblema, all'etichette sui prodotti, agli *slogan*, al c.d. *domain name* dei siti *internet* (v. art. 133 c.p.i.) o alla configurazione delle pagine *web* e, di recente, anche ai gruppi *facebook*⁸⁵. Si ritiene poi che dia luogo anche a concorrenza sleale la violazione dell'art. 100 della legge sul diritto d'autore, ovviamente quando ricorrano i presupposti della norma speciale e dell'art. 102 in cui è esplicita la qualifica come atto di concorrenza sleale, dell'imitazione confusoria della particolarità di forme o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno.

6.1. L'imitazione servile.

La seconda fattispecie di concorrenza sleale confusoria disciplinata

⁸³ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 50 ss..

⁸⁴ V. però SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 55, p. 17 ss., secondo il quale la ricomprendimento dei segni distintivi diversi dal marchio registrato fra i diritti non titolati non consente più il riferimento all'art. 2598 c.c. rendendo operante anche per i marchi non registrati la normativa sui marchi prevista dal c.p.i..

⁸⁵ Trib. Torino, Sez. Prop. Ind. e Int., 7 luglio 2011, in *Foro it.*, 2013, 7-8, I, 2288, con nota di CASABURI.

dall'art. 2598 n.1 c.c. è quella della imitazione servile dei prodotti di un concorrente.

Trattandosi di una tipica fattispecie confusoria, ai fini della configurazione dell'illecito è necessario che l'imitazione dia luogo ad un concreto rischio di confondibilità.

Tale preliminare constatazione, al di là dell'apparente pleonaso, porta con sé rilevanti ricadute sul piano interpretativo, fornendo una linea guida nella individuazione dei contorni dell'ampia formula legislativa. La legge, invero, si limita a vietare l'imitazione in quanto *servile*, cioè pedissequa, dei prodotti altrui, senza fornire ulteriori specificazioni circa la portata e i limiti del divieto. E tuttavia, proprio alla luce dell'intera disposizione, si deduce che al fine di incorrere nell'illecito, non è sufficiente l'imitazione fedele di qualsiasi parte del prodotto altrui, bensì della sola che, in quanto dotata di efficacia (esclusivamente) individualizzante, sia idonea a generare possibilità di confusione, in ultima analisi della forma esteriore. Nessuna rilevanza, infatti, potrebbe essere attribuita ai fini confusori all'imitazione delle parti interne o strutturali del prodotto per definizione non visibili, come ad esempio il contenuto di una scatola⁸⁶.

Anche l'imitazione servile, pertanto, è strettamente connessa al tema dei segni distintivi, che qui consistono proprio nella forma (tendenzialmente tridimensionale) del prodotto, per cui, ai fini dell'accesso alla tutela concorrenziale, è necessario che ricorrano tutte le condizioni già esaminate. Non dovrà trattarsi, quindi, di forme comuni o non caratterizzanti, come quelle relative a prodotti che a seguito dell'adozione sistematica e generalizzata da parte di altri operatori siano divenute standardizzate⁸⁷, mentre per converso sarebbe lecita l'imitazione di un prodotto altrui accompagnata ad elementi di diversificazione idonei ad escludere un concreto rischio di confusione, come ad esempio il marchio dell'imitatore.

Una parte della dottrina ritiene che non integri imitazione servile il caso del c.d. falso voluto, espressione con cui si indicano le ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole che il prodotto acquistato (solitamente di marca famosa) sia frutto dell'imitazione servile di una forma distintiva altrui: mancherebbe a monte in tali casi il rischio di confusione⁸⁸. Secondo un altro orientamento, però, non è detto che tale rischio non

⁸⁶ Cass 19 dicembre 2008 n. 29775, in *Foro it.*, 2009, 2, I, 360; Cass. 12 febbraio 3478, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, II, 584; Trib. Napoli 4 marzo 2014, in *De Jure*, 2014.

⁸⁷ In tal senso, da ultimo, Trib. Milano Sez. Prop. Ind. e Int., 2 maggio 2012, n. 5049, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 4-5, II, 303 con nota di CIONTI.

⁸⁸ GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 176.

possa riverberarsi a danno di terzi (*c.d. post-sale confusion*): il che comporterebbe comunque un potenziale danno concorrenziale per il produttore del prodotto imitato⁸⁹.

Diverso, invece, è il caso della *c.d. pre-sale confusion* legato al fenomeno *c.d. look alike*, cioè di imitazione di confezioni bidimensionali (ad esempio buste e sacchetti) nei quali vengono venduti i prodotti: qui, infatti, la confusione si manifesta nel consumatore al momento della scelta del prodotto, solitamente collocato sugli scaffali della grande distribuzione proprio vicino a quello imitato. Tale fenomeno, come vedremo, può rilevare anche ai fini del n. 2 dell'art. 2598 c.c..

L'aver individuato nella forma esteriore del prodotto l'oggetto dell'imitazione servile, con il conseguente richiamo ai requisiti di tutelabilità dei segni distintivi, non è ancora sufficiente per delineare in maniera precisa i contorni della fattispecie.

Si è già osservato che la portata della disciplina della concorrenza sleale confusoria dipende anche dal suo coordinamento con la disciplina brevettuale. Ciò deriva dalla circostanza che alcuni tipi di brevetti, cioè i modelli industriali (espressione comprensiva dei modelli di utilità — artt. 82-86 c.p.i. — e adesso dei disegni e modelli — artt. 31-44 c.p.i.), possono avere ad oggetto innovazioni tecniche consistenti nella forma del prodotto⁹⁰. Sussiste pertanto una zona grigia in corrispondenza di forme distintive dei prodotti che siano al contempo utili o di particolare gradevolezza estetica.

Tale interferenza, peraltro, si registra negli stessi termini anche con riferimento alla disciplina dei marchi tridimensionali registrati ed in particolare ai marchi di forma (art. 9 c.p.i.), sicché il problema circa il loro coordinamento con la tutela brevettuale è sostanzialmente analogo a quello che si prospetta rispetto alla disciplina concorrenziale. Il rapporto tra marchi e concorrenza sleale, da un lato e disciplina dei brevetti, dall'altro, mette capo però a risultati significativamente diversi da quelli visti a proposito delle norme speciali sui segni distintivi tipici. Mentre qui oggetto comune della tutela è il segno (nella misura in cui sia) dotato di capacità distintiva, nell'ambito della disciplina brevettuale è la creazione a ricevere protezione, a prescindere dalla sua capacità distintiva. *Ratio* della disciplina, in quest'ultimo caso, è quella di stimolare una ricerca capace di apportare al patrimonio collettivo innovazioni di carattere tecnico attraverso la concessione di una esclusiva limitata nel tempo ai fini dello

⁸⁹ Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 59.

⁹⁰ Taluni principi generali sono contenuti anche negli artt. 2592-2594 cc.

sfruttamento economico, al termine della quale le forme cadono nel patrimonio collettivo diventando liberamente imitabili ⁹¹.

Ora, si comprenderà come non sia ipotizzabile la coesistenza tra disciplina brevettuale e concorrenziale (e marchi di forma). Se fosse consentito il cumulo, infatti, l'imprenditore finirebbe con il godere di un monopolio perpetuo su una forma, non in ragione esclusiva dei suoi caratteri distintivi, bensì in virtù di quelli funzionali, esattamente in contrasto con quanto previsto dal sistema brevettuale: questo, anzi, finirebbe con l'essere sostanzialmente eluso, a fronte della possibilità di scegliere la tutela alternativa fornita dalla concorrenza sleale per imitazione servile, potenzialmente perpetua e scevra da particolari oneri ⁹².

La necessità di garantire la coerenza dell'intero sistema porta, dunque, a ritenere tutelabili contro la concorrenza sleale confusoria per imitazione servile solo le forme non suscettibili al contempo di brevettazione, cioè le forme che, in virtù della loro capacità distintiva, hanno l'esclusiva e non concorrente funzione di collegare un prodotto ad una determinata impresa (forme individualizzanti) ⁹³. E sono tali, in ultima analisi, le forme arbitrarie e capricciose, tecnicamente insignificanti e non anche quelle che, pur dotate di capacità distintiva, abbiano al contempo carattere funzionale sotto il profilo tecnico o estetico ⁹⁴.

6.2. Forme funzionali e forme ornamentali.

Dalle precedenti considerazioni emerge che la portata della disciplina dell'imitazione servile dipende dall'ampiezza del concetto di forma brevettabile. A tal proposito, si registrano diversi orientamenti a seconda che si tratti di forme c.d. funzionali oppure di quelle suscettibili di attribuire al prodotto un pregio estetico.

Per forme funzionali si intendono quelle che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità del prodotto, cioè quelle rese

⁹¹ V. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 232: "Sistematicamente, sembra pacifico che dalla disciplina della concorrenza sleale non derivano diritti assoluti su creazioni intellettuali determinate; e tale sarebbe appunto la forma di un prodotto. Tali diritti derivano solamente dalla disciplina dei beni immateriali e perciò sussistono solo nell'ambito dei beni immateriali legalmente riconosciuti, sì che fuori dall'ambito della tutela dei modelli, la forma non può essere tutelata in sé, solo potendosi reprimere il suo impiego quale strumento di confondibilità tra prodotti diversificabili".

⁹² VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 60.

⁹³ Cass. 31 luglio 2008 n. 20884, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4-5, II, 469.

⁹⁴ Per il consolidato orientamento giurisprudenziale, tra le tante, v. la già citata Cass. 12 febbraio 2009 n. 3478 e Cass. 17 dicembre 2008 n. 29522, in *Foro it.*, 2009, 2, I, 361.

necessarie dalle stesse caratteristiche funzionali derivanti da una scelta tecnica (ad esempio le forme degli elementi di un gioco da tavolo) ⁹⁵.

Ci si deve chiedere, anzitutto, se tutte le forme funzionali siano liberamente imitabili ove non brevettate o a brevetto scaduto (e per converso non tutelabili *ex art. 2598 n. 1 c.c.*), o se invece lo siano solo quelle considerate inderogabili per il conseguimento di quel determinato risultato tecnico ⁹⁶.

Secondo una prima opinione, il divieto di imitazione servile non opera solo a tutela delle forme necessarie od inderogabili per il conseguimento dell'utilità conferita al prodotto, mentre le altre forme utili ma non inderogabili possono essere oggetto di protezione concorrenziale ⁹⁷.

In critica a tale orientamento, tuttavia, si è notato che sostenere l'applicabilità del divieto di imitazione servile per forme comunque utili, significherebbe eludere la disciplina brevettuale, attribuendo un monopolio perpetuo a forme che devono invece considerarsi appropriabili solo entro i limiti della protezione brevettuale ⁹⁸.

In linea con tale obiezione, fondata sulla necessità di garantire il primato della ragione sistematica, un secondo orientamento ritiene che la tutela *ex art. 2598 n.1 c.c.* debba essere esclusa per tutte le forme utili: ancorché derogabili, infatti, queste rispondono comunque ad un'impostazione strutturale conseguente ad una scelta di natura tecnica e, pertanto, ove non brevettate o a brevetto scaduto, diventano liberamente imitabili ⁹⁹.

Parte della giurisprudenza, probabilmente al fine di mitigare le conseguenze di tale soluzione, ha introdotto a carico dell'imitatore concorrente un onere c.d. di differenziazione. La liceità dell'imitazione di forme utili, non (o non più) coperte da brevetto, viene talora subordinata all'accertamento della possibilità da parte dell'imitatore di introdurre le c.d. varianti innocue, tali cioè da non svilire o snaturare l'idea formale o estetica incorporata nella forma e da non comportare costi eccessivi, ma al contempo idonee a differenziare la provenienza del prodotto evitando il

⁹⁵ GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 158 ss.; in giur. cfr. ancora Cass. 31 luglio 2008 n. 20884.

⁹⁶ Per comprendere il sostrato di tale distinzione si può prendere in considerazione l'esempio delle zigrinature sulle superfici (ad esempio i copripedali delle autovetture) necessarie ad evitare l'effetto di scivolamento, obiettivo raggiungibile, per l'appunto, attraverso l'impiego di diverse forme.

⁹⁷ Cass. 9 giugno 1969 n. 2013, in *Giur. it.*, 1970, I, I, p. 519

⁹⁸ GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 162 ss..

⁹⁹ V. per es. Trib. Milano 5 marzo 1992, in *Giur. annotata dir. ind.*, 1992, 481.

rischio di confusione ¹⁰⁰. Si ipotizza così la sopravvivenza della tutela contro l'imitazione servile dopo la scadenza del brevetto sul presupposto che ciò non dia luogo, in realtà, ad una vera e propria perpetuazione della tutela brevettuale, poiché non ogni riproduzione viene considerata illecita, ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria ¹⁰¹.

In dottrina è stato osservato, altresì, che la distinzione tra forme utili derogabili e inderogabili, con la conseguente introduzione dell'onere di differenziazione, non terrebbe in considerazione il disposto dell'art. 82 comma 3 c.p.i. secondo cui gli *effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo*. Ne consegue che dovrebbero ritenersi liberamente imitabili, in assenza di brevettazione, anche le forme utili derogabili caratterizzate da un proprio concetto innovativo, mentre dovrebbero essere tutelate contro l'imitazione servile (o registrate come marchio) le forme utili che, oltre ad essere derogabili, si collochino nell'ambito di un medesimo concetto innovativo già noto e non tutelato brevettualmente ¹⁰².

Il quadro sin qui delineato, fino al 2001, poteva ritenersi comune alle c.d. forme ornamentali. Accanto ai modelli di utilità si trovavano, infatti, i disegni e i modelli ornamentali, categoria brevettuale finalizzata alla tutela delle forme la cui necessità non era collegata ad una determinata utilità funzionale, bensì ad un particolare pregio estetico. In assenza di brevetto o dopo la sua scadenza, le forme ornamentali si consideravano, al pari di quelle funzionali, liberamente imitabili, salvo poi l'imposizione del già ricordato onere di differenziazione, elaborato originariamente proprio in corrispondenza di tali tipi di forme ¹⁰³. Qui, peraltro, risultava ancora

¹⁰⁰ Trib. Napoli 27 febbraio 2001, in *Giur. merito*, 2001, 671; Cass. 9 marzo 1998 n. 2578, in *Riv. dir. ind.* 1998, II, 255 con nota di FRASSI, sul noto caso della imitazione dei mattoncini della Lego. Più di recente sullo stesso tema, ma con soluzioni differenti, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5437, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 1, 2, 60 con nota di DALLE VEDOVE.

¹⁰¹ Critico, fra gli altri, GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 167 per il quale così facendo l'ex titolare del brevetto, pur dopo la scadenza, manterrebbe il monopolio, dell'esatta attuazione della forma brevettata, perdendo solo quello "concettuale", in evidente contrasto con la finalità della disciplina brevettuale. L'A. suggerisce, dunque, un rovesciamento dell'onere di differenziazione: "se il titolare di brevetto per modello di utilità vuol evitare che, scaduto il brevetto, il suo prodotto sia imitato con pericolo di confusione, dovrà — lui il titolare — apportare al suo prodotto finito...variazioni distintive scindibili rispetto alla forma oggetto di brevetto".

¹⁰² VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 66 e 530-531. In giur., in senso adesivo Cass. 31 luglio 2008 n. 20884, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4-5, II, 469.

¹⁰³ Fra le tante, Cass. 18 novembre 1988 n. 6237, in *Giust. civ. mass.*, 1988, fasc. 11, chiara nello stabilire che "pur quando manchi o sia cessato il temporaneo diritto di esclusiva sulla forma ornamentale (art. 2593 c.c.), permane l'obbligo degli imprenditori di evitare la

più difficile individuare con esattezza quali fossero concretamente le varianti esigibili, considerato che il carattere ornamentale è per definizione il risultato di una valutazione soggettiva¹⁰⁴.

In tale contesto, per buona parte di dottrina e giurisprudenza, la brevettabilità delle forme estetiche andava limitata a quelle che superassero la soglia dello *speciale ornamento* (art. 5 l. m. i.; art. 2593 c.c., nella prevalente versione), cioè che presentassero un livello di pregio estetico particolarmente innovativo rispetto al settore di riferimento. Al di sotto di tale *standard*, invece, riemergeva il divieto tendenzialmente perpetuo di imitazione servile, in corrispondenza di quelle forme che, seppur gradevoli, si riteneva che non contribuissero significativamente al progresso estetico dei prodotti industriali¹⁰⁵.

Fatte queste opportune premesse, deve avvertirsi che i rapporti tra la disciplina concorrenziale e quella brevettuale, a proposito delle forme dotate di pregio estetico, vanno ormai ripensati alla luce della modifica legislativa intervenuta in materia di modelli e disegni ornamentali con il D.Lgs. n. 95/2001¹⁰⁶.

La nuova disciplina ha sostituito la categoria brevettuale dei modelli e disegni ornamentali con quella dei "disegni e modelli", suscettibili non più di brevettazione ma di registrazione. Il dato ancora più rilevante, tuttavia, concerne l'abbandono del riferimento al requisito dello speciale ornamento, sicché la tutela apprestata non presuppone più necessariamente il carattere estetico-ornamentale della forma.

Il nuovo elemento-soglia, cui il legislatore ancora l'operatività della disciplina è adesso quello del *carattere individuale*. L'art. 33 comma 1 c.p.i. stabilisce, infatti, che "un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima".

confondibilità sulla provenienza dei loro prodotti, introducendo in questi tutte le varianti e modificazioni di forme possibili per evitare siffatta confusione".

¹⁰⁴ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 369.

¹⁰⁵ VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, p. 331 ss..

¹⁰⁶ In arg. DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli. I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eu. e dir. priv.*, 2002, 1, p. 61 ss.; AUTERI, *Nuova tutela europea del design e regime della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2-1999, 721 ss..

Tali novità hanno determinato un generale abbassamento delle condizioni richieste per la registrazione, ampliando di conseguenza l'ambito delle forme tutelabili come disegni e modelli. Ciò deriva, anzitutto, dall'aver parametrato il carattere individuale alla figura dell'utilizzatore informato, cioè di un soggetto a metà strada tra il consumatore e la persona esperta del ramo (*designer*), il quale è perciò stesso in grado di cogliere sulla base di una impressione d'insieme differenze che al consumatore medio sfuggirebbero ¹⁰⁷.

Quanto al concetto di carattere individuale, pare potersi ammettere che coincida nella sostanza con il carattere distintivo richiesto per la tutela della forma sotto il profilo concorrenziale (o in base alla disciplina dei segni distintivi tipici), mentre se ne differenzia con riguardo al parametro soggettivo di riferimento: ciò che comporta, a veder bene, il venir meno delle obiezioni alla cumulabilità della tutela brevettuale e del divieto di imitazione servile in corrispondenza di tali forme ¹⁰⁸.

Resta soltanto da precisare la misura in cui il cumulo risulta ammissibile. Semplificando, si può affermare che, in considerazione del differente livello di percettibilità del carattere distintivo rinvenibile rispettivamente nell'utilizzatore informato e nel consumatore medio, si avrà possibilità di cumulo solo ove il livello di distintività della forma sia tale da essere percepito (anche) dal consumatore medio. Ove si tratti, pertanto, di forme il cui carattere individuale si collochi al di sotto della soglia di percettibilità del consumatore medio, potranno essere protette solo in quanto registrate come modelli. E, si badi, gli stessi criteri valgono con riferimento alla possibilità di cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio di forma ¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Cfr. per es. Trib. Torino 17 dicembre 2004, in *Giur. merito*, 2005, 5, 1059.

¹⁰⁸ DI CATALDO, *op cit.*, p. 73 ove si nota che "il progetto di direttiva adoperava l'espressione « carattere distintivo » che aveva sollevato un generale sconcerto per la sua capacità di indurre ad un'associazione mentale con il terreno dei marchi, che poteva produrre solo effetti negativi".

¹⁰⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 67-70 e 533-534. In giur. Cass. 27 febbraio 2004n. 3967, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 3 con nota di ESPOSITO e Trib. Torino 17 dicembre 2004, in *Giur. Mer.*, 05, 1059. In critica, v. GHIDINI, *Un appunto sul marchio di forma*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 2, 2009, p. 83 ss, ove si rileva a p. 88: "Né si obietti che poiché lo standard di accesso alla tutela è stato « ridotto » (dallo speciale ornamento al mero carattere individuale) l'interesse collettivo alla caduta in dominio pubblico dovrebbe dirsi proporzionalmente scemato e non più sufficiente a giustificare la non cumulabilità della tutela di marchio. Invero, la caduta in pubblico dominio e la libera appropriabilità di ciò che ha beneficiato di una tutela brevettuale è un dato centrale del sistema delle esclusive, « inscindibilmente connesso » alla loro temporaneità e non influenzato dal grado, maggiore o minore, di severità dei requisiti cui è subordinata la tutela".

Proprio in materia di marchi registrati si trae un ulteriore elemento interpretativo che consente di tracciare con più precisione la portata e i limiti del cumulo in questione.

L'art. 9 c.p.i. stabilisce che "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto". Ora, da tale disposizione si evince il limite superiore della cumulabilità tra protezione della forma estetica come marchio o contro l'imitazione servile e, dall'altro lato, come modello.

La parte che interessa è qui quella che esclude la registrabilità come marchio di quelle forme capaci di dare *valore sostanziale* al prodotto. Sono tali quelle forme idonee ad influenzare o anche a determinare la scelta d'acquisto dei consumatori, non solo per la loro particolare gradevolezza estetica, ma anche perché comunque sono in grado di esercitare una particolare attrattiva ¹¹⁰. Sembra evidente che in tale categoria rientrino senz'altro quelle forme dotate di elevato livello di ornamentalità, rispetto alle quali deve essere esclusa la possibilità di registrazione come marchio (di forma) e (comune essendo la *ratio*) l'accesso alla tutela contro l'imitazione servile. In tali casi, quindi, residua solo la tutela come modello registrato, con ciò volendo evitare che forme (ornamentali), il cui livello di gradevolezza superi la normalità, siano fatte oggetto di un monopolio perpetuo ¹¹¹.

6.3. Altri mezzi idonei a creare confusione.

La terza fattispecie di concorrenza sleale confusoria consiste in un'autonoma clausola generale con funzione residuale, che qualifica come concorrenza sleale fattispecie diverse dall'uso di segni distintivi altrui e dall'imitazione servile.

In realtà, come notato in dottrina, lo spazio di operatività di tale norma di chiusura è davvero ridotto, atteso che il rischio di una siffatta confusione può sorgere solo a seguito dell'uso segni distintivi: e questi sono già tutelabili nelle ampie fattispecie tipizzate dell'art. 2598 n. 1 c.c. ¹¹². L'applicazione giurisprudenziale, infatti, riguarda per lo più ipotesi collegate a segni distintivi inusuali. È stata così ritenuta illecita

¹¹⁰ Trib. Venezia 15 febbraio 2012, in *Foro it.*, 2012, 4, I, 1254.

¹¹¹ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 70; v. anche MONTANARI, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 1, 2010, p. 7 ss.

¹¹² VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 73.

l'imitazione di materiale pubblicitario altrui o delle caratteristiche esteriori degli stabilimenti altrui; l'uso di fotografie di prodotti altrui nel proprio materiale pubblicitario; così come il sistematico parcheggio di un proprio automezzo con scritte reclamistiche della propria impresa dinanzi ai locali di un concorrente oppure il trasferimento della propria impresa nei medesimi locali lasciati liberi dal concorrente.

7. La denigrazione: profili generali. L'*exceptio veritatis*.

L'art. 2598 n. 2 c.c. stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chi "diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente".

La norma contempla due autonome e distinte fattispecie poste a tutela del diritto alla leale comunicazione aziendale.

La denigrazione, in primo luogo, si realizza con la comunicazione a terzi di notizie o apprezzamenti inerenti i prodotti, i servizi o l'attività di un concorrente, idonei ad incidere negativamente sulla reputazione commerciale del concorrente.

La formula legislativa non va interpretata restrittivamente, in quanto un danno concorrenziale può essere determinato anche da notizie ed apprezzamenti negativi che concernano, non tanto i prodotti o l'attività, quanto una situazione nella quale l'impresa concorrente versa (ad esempio lo stato di difficoltà economica), oppure riguardino qualità personali dell'imprenditore rilevanti però dal punto di vista professionale. Restano fuori le notizie inerenti esclusivamente la persona del concorrente, come ad esempio quelle riguardanti comportamenti familiari o personali, prive di attinenza con le sue qualità imprenditoriali, rilevanti semmai ai fini della consumazione del reato di diffamazione¹¹³.

Secondo l'orientamento prevalente, l'illecito si realizza solo in presenza di una comunicazione ad un numero indeterminato o quanto meno ad una pluralità di soggetti, come si evince dall'impiego del termine "diffonde"¹¹⁴.

Parte della dottrina ritiene, tuttavia, sufficiente la comunicazione ad una singola persona, fatta ad iniziativa del concorrente e che essa sia idonea a procurare un danno concorrenziale¹¹⁵. Pur non negando rilievo

¹¹³ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 80.

¹¹⁴ Cass. 30 maggio 2007 n. 12681, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 2, 2, 133. In dottrina Cfr. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 242.

¹¹⁵ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 79.

concorrenziale a tale ipotesi, la giurisprudenza l'ha però ricondotta più precisamente al n. 3 del 2598 c.c.¹¹⁶.

Trattandosi di illecito concorrenziale, il soggetto passivo deve essere un concorrente dell'agente, individuato o semplicemente individuabile. La denigrazione, peraltro, può avere ad oggetto non lo specifico prodotto o servizio di un imprenditore, ma un genere, un tipo di prodotti o servizi: in questo caso, l'eventuale effetto negativo si produce in capo a tutti i produttori e conseguentemente la legittimazione ad agire è riconosciuta a ciascuno degli appartenenti alla categoria discreditata, oltre che alle associazioni di categoria *ex art.* 2601 c.c..

Dal tenore letterale della norma non si ricavano indicazioni circa la rilevanza ai fini dell'illecito della verità o fondatezza rispettivamente delle notizie o apprezzamenti screditanti: quello dell'ammissibilità della c.d. *exceptio veritatis* rappresenta, tuttavia, il tema centrale della fattispecie. Ci si chiede, cioè, se illecito sia condizionato o meno dalla falsità degli elementi comunicati e se possa assumere valore scriminante la loro verità.

L'orientamento più risalente negava, in prevalenza, ogni rilievo al valore scriminante della verità della comunicazione: conseguentemente si affermava il divieto assoluto "di parlar male" del concorrente, sulla premessa che in caso contrario l'imprenditore interessato si sarebbe indebitamente sostituito al pubblico nel giudicare il concorrente¹¹⁷.

Più di recente, invece, dottrina e giurisprudenza si sono mostrate inclini ad ammettere la liceità concorrenziale della diffusione di notizie vere, anche se il contenuto di esse possa obiettivamente determinare il discredito di un concorrente.

Tale orientamento, che come si vedrà ha trovato ormai conferma nella disciplina della pubblicità comparativa, si basa su diversi rilievi ermeneutici. Si è fatto richiamo, anzitutto, all'art. 10-*bis* della Convenzione d'Unione, il quale vieta espressamente "*les allégations fausses*" ed alla stessa *ratio* dell'intera materia della concorrenza sleale, la quale sottende l'utilità di

¹¹⁶ Trib. Padova sez. II 30 novembre 2005 n. 3085, in *Mass. Giur. Civ. Patavina* 2009 secondo cui "Nell'ipotesi in cui notizie e apprezzamenti volti a screditare i prodotti o l'attività del concorrente siano comunicati ad un solo soggetto, l'atto di concorrenza sleale, come tale illecito sulla base del disposto dell'art. 2598 c.c., non integra però la fattispecie di cui al n. 2 della norma, atteso che la stessa richiede che la diffusione di notizie e apprezzamenti denigratori siano comunicati ad un numero indeterminato o, quanto meno, ad una pluralità di persone, pur non essendo necessaria la ripetizione degli atti di divulgazione. Tale tipo di comunicazione costituisce, invero, condotta contraria a correttezza professionale ed idonea a danneggiare il concorrente, ai sensi del n. 3 dell'art. 2598 c.c."

¹¹⁷ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 239. In giur. Corte app. Perugia, 20 ottobre 1990, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, 199.

ogni informazione veritiera ad assicurare al consumatore un'effettiva conoscenza del mercato¹¹⁸. Si è osservato, inoltre, che il fondamento della scriminante risiede nei principi della correttezza professionale rapportati alla utilità sociale di cui all'art. 41 Cost.: mentre, infatti, la menzogna commerciale, in quanto lesiva degli interessi garantiti dal comma 2 dell'art. 41 Cost. è sempre illecita, la diffusione di fatti veri, se non lesiva di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio come la dignità umana), è sempre lecita in quanto libera *ex art. 41, comma 1 Cost.*¹¹⁹.

Tuttavia, pur essendo giunti all'affermazione del principio generale della liceità della diffusione di notizie obiettivamente screditanti ma veritiere, la giurisprudenza, onde evitare che la concorrenza assumesse toni aggressivi, ha preteso che le notizie e gli apprezzamenti venissero in ogni caso esposti in modo obiettivo, non tendenzioso, subdolo o in altro modo scorretto, giungendo in molti casi ad escludere in concreto la liceità¹²⁰. A tale risultato si è arrivati, il più delle volte, considerando il carattere della tendenziosità come mancanza di distacco spassionato, pressoché impossibile da realizzare nella prassi commerciale¹²¹.

7.1. Comparazione e pubblicità comparative.

La denigrazione può manifestarsi in varie modalità, ma in virtù delle finalità che si prospetta il soggetto attivo dell'illecito, le notizie e gli apprezzamenti screditanti hanno solitamente ad oggetto la comparazione (anche implicita) con i prodotti e l'impresa del concorrente.

La comparazione, soprattutto in ambito pubblicitario, è, invero, una delle più tipiche fattispecie di denigrazione e costituisce ormai oggetto di apposita normativa, cui deve farsi necessariamente riferimento ai fini della ricostruzione dell'illecito.

In assenza di una specifica disciplina, invece, l'unico parametro di valutazione della (il)liceità di tale pratica era rappresentato dal divieto di denigrazione. Ed in un primo momento, era prevalso un orientamento restrittivo che si fondava sull'effetto intrinsecamente denigratorio di tali propalazioni, a prescindere dalla verità delle notizie e degli apprezzamenti.

Anzi, è proprio in corrispondenza di tali fattispecie che si è sviluppato

¹¹⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 81.

¹¹⁹ GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 229; FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 372.

¹²⁰ Fra le tante Cass. 2 aprile 1982 n. 2020, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 4.

¹²¹ GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 168 ss; ID., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano 2001, 175 ss.

il dibattito intorno all'ammissibilità dell'*exceptio veritatis*, giungendo solo di recente, come visto, ad affermare la liceità, almeno su un piano di principio, della comparazione obiettivamente veritiera. In concreto ciò si è tradotto, ad esempio, nel considerare leciti i raffronti tra singoli elementi di carattere oggettivo, agevolmente verificabili e poco idonei per loro natura a prestarsi a manipolazioni espositive (come ad esempio i dati di carattere tecnico attinenti alla composizione dei prodotti ¹²²).

L'attuale quadro normativo, invece, è delineato dal D.Lgs. n. 145/2007, la cui finalità è quella di tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (art. 1).

Con l'introduzione di tale disciplina si è espressamente affermata la liceità della pubblicità comparativa, cioè di "*qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*", alle specifiche condizioni di cui all'art. 4, tra cui rientra la verità di quanto affermato. Ad esse, dunque, può farsi rinvio per la valutazione della liceità della fattispecie di cui all'art. 2598 n. 2.

È lo stesso D.Lgs. n. 145/2007, d'altronde, a creare un legame a doppio filo con la disciplina concorrenziale, laddove pur attribuendo i compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale (art. 8.15): da ciò consegue la cumulabilità delle sanzioni previste dai due corpi normativi dinanzi a due diverse vie giurisdizionali.

La comparazione potrà essere effettuata anche in via esplicita ma indiretta, ossia citando i giudizi favorevoli espressi da terzi come riviste specializzate (c.d. comparazione redazionale) oppure in maniera implicita, cioè senza riferimento esplicito ai prodotti o all'impresa del concorrente.

Si pensi, nel primo caso, ai c.d. *Warentest*, cioè ai *tests* comparativi divulgati da riviste o trasmissioni televisive), pratica da considerarsi lecita qualora il giudizio sia ancorato a criteri oggettivi, sulla base di dati specifici veri e verificabili ¹²³.

La comparazione implicita, invece, consiste nella diffusione di notizie o apprezzamenti che hanno ad oggetto magnificazioni del proprio prodotto tali da suggerire l'idea della sua superiorità rispetto a quelli concorrenti ¹²⁴. L'effetto denigratorio, in questi casi, si determina concretamente

¹²² Ad esempio Cass. 3 agosto 1987 n. 6682, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 8-9.

¹²³ In arg. GUIDETTI, *Il warentest nella pubblicità comparativa*, *R. dir. ind.*, 1998, fasc. 6, pt. 2, p. 440-458.

¹²⁴ GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, cit., p. 219 ss..

attraverso l'utilizzo del superlativo relativo (ad esempio "il più moderno") ovvero di espressioni quali "il solo", "il vero", e simili (c.d. *reclame superlativa*) e non è un caso che la giurisprudenza si sia mostrata generalmente favorevole alla liceità di una simile pratica pubblicitaria, soprattutto nei casi di affermazioni generiche e iperboliche circa le qualità di una merce ¹²⁵. Tale orientamento, infatti, è sorto lungo la scia della giurisprudenza contraria alla liceità della comparazione, che ha di fatto imposto agli imprenditori di limitare la propria comunicazione aziendale essenzialmente all'autoesaltazione dei propri prodotti e dei propri servizi ¹²⁶.

Il principio, tra l'altro, trova ormai conferma nell'art. 20 comma 3 del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, ove è fatta salva la pratica pubblicitaria "consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera".

7.2. Diffide e comunicazioni di vicende giudiziali.

L'illecito può realizzarsi anche mediante aperti riferimenti sfavorevoli all'attività del concorrente (denigrazione in senso stretto).

Tali attacchi vengono di regola effettuati attraverso comunicazioni con le quali si diffida un soggetto o una pluralità di soggetti ad astenersi dal compiere un determinato comportamento che costituirebbe violazione di un diritto del diffidante (solitamente su una privativa industriale ¹²⁷), oppure diffondendo notizie relative a procedimenti giudiziari instaurati nei confronti del concorrente.

Stando ai principi generali in tema di denigrazione, l'illiceità di tale condotta è innanzitutto subordinata alla diffusione delle comunicazioni ai terzi. In altri termini, non vi è carattere denigratorio nel caso in cui la diffida sia indirizzata solo all'autore del comportamento asseritamente illecito; così come non vi sarebbe illecito nel caso di diffida portata a conoscenza dei terzi dallo stesso diffidato.

Trattandosi di un mezzo di denigrazione, la valutazione in termini di liceità o illiceità dipenderà dalla veridicità delle informazioni diffuse cioè, in definitiva, dall'effettiva esistenza del diritto fatto valere; e tale valutazione non può che rimandarsi all'esito del giudizio avente ad oggetto la

¹²⁵ Ad es. "la più grande d'Europa" e "qualità migliore a prezzi imbattibili", App. Milano 25 luglio 1997, in *Giur. annotata dir. ind.* 1999, 231.

¹²⁶ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 372.

¹²⁷ Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di invito alla clientela o agli intermediari a non acquistare o all'astenersi dal commercializzare prodotti di un concorrente che si assumono essere frutto della contraffazione, ad esempio, di un brevetto.

validità del titolo invocata dal diffidante ovvero l'accertamento della sua violazione da parte del diffidato.

A tali fattispecie si considera generalmente applicabile la scriminante della legittima difesa: si ritiene cioè lecita la diffusione di notizie screditanti (ad esempio tramite lettere alla clientela) per reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale¹²⁸. In dottrina si dubita, però, dell'autonoma rilevanza della richiamata causa di giustificazione, in quanto la sua operatività è subordinata alla verità delle notizie diffuse, nonché alla proporzionalità della difesa. E poiché tale ultimo requisito viene tradotto in termini di obiettività, non tendenziosità, moderazione si finisce con il considerare leciti comportamenti scriminabili già in virtù della *exceptio veritatis*¹²⁹.

Altra ipotesi simile è quella della pubblicazione ad iniziativa di parte di provvedimenti giudiziari, cautelari o di merito, o di notizie loro inerenti. Tali comportamenti vengono prevalentemente considerati leciti, a condizione che la notizia venga diffusa in modo oggettivo e corretto, precisando se si tratti di provvedimento cautelare o di sentenza impugnabile¹³⁰.

8. Appropriazione di pregi.

La seconda parte dell'art. 2598 n. 2 c.c., stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque si *appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente*.

La fattispecie ricorre allorché un imprenditore attribuisce, in forme pubblicitarie o equivalenti, ai propri prodotti o alla propria impresa pregi di cui non disponga e che invece appartengano ad altro concorrente.

È il caso dell'imprenditore che dichiara mendacemente di essere rivenditore esclusivo di prodotti di determinati marchi in realtà distribuiti nella stessa zona da un imprenditore concorrente¹³¹, oppure è ciò che accade quando si fa apparire il prodotto altrui come proprio, riproducendolo in fotografie, cataloghi e *depliant*s o esponendoli a fini pubblicitari in fiere e mostre¹³².

¹²⁸ Cass. 4 novembre 1998 n. 11047, in *Dir. industriale*, 1999, p. 49.

¹²⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 89.

¹³⁰ Cass. 20 marzo 2009 n. 6865, in *Diritto e Giustizia online* 2009.

¹³¹ Trib. Catania, 23 dicembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 911.

¹³² In giur tra le tante Trib. Modena, 19 agosto 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 347 con nota di ZANOLINI che ha qualificato come atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi l'offerta in vendita di magliette riproducti sulle confezioni e sui *depliant* che le

Il danno concorrenziale, in questi casi, si realizza non già a causa della confusione tra prodotti o attività di imprese distinte, bensì ingenerando nel pubblico la convinzione che il prodotto o l'impresa abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi del concorrente.

Per pregi non devono intendersi entità materiali ma, secondo un ormai consolidato orientamento, qualsiasi caratteristica dell'impresa o dei suoi servizi o prodotti che siano considerati dal mercato come qualità positive, al punto da costituire motivo di preferenza di quel determinato imprenditore ¹³³.

Elemento tipico ed essenziale della fattispecie è il carattere mendace dell'autoattribuzione dei pregi appartenenti ad altri determinati imprenditori: oltre a non essere posseduti da chi se ne appropria, dunque, essi devono appartenere effettivamente ad uno o più concorrenti determinati o determinabili.

Ciò differenzia la fattispecie in esame da quella del c.d. mendacio concorrenziale, con cui condivide, invece, la falsità dell'autoattribuzione.

Per l'opinione prevalente, infatti, vanno ricondotte all'art. 2598 n. 2 c.c., seconda parte, solo le ipotesi in cui venga falsamente rivendicato un pregio effettivamente posseduto da altri concorrenti, i quali ne subiscono un pregiudizio diretto; mentre il mendacio generico sarebbe sanzionabile ex art. 2598 n. 3 c.c. ¹³⁴.

Del tutto minoritaria è rimasta la tesi che, argomentando da questo piano di comunanza con il mendacio concorrenziale, ritiene che alla fattispecie appropriativa vadano ricondotte anche le ipotesi di autoattribuzione di pregi non riconducibili ad alcun imprenditore ¹³⁵.

accompagnano immagini ed espressioni riferite ad un programma televisivo "Saranno Famosi". Si noti, tuttavia, che talora simili ipotesi vengono ricondotte nella fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. o addirittura al n. 3: v. ad es. Trib. Torino, 11 marzo 2010, sez. IX, in *Giur. merito*, 2011, 4, 960 con nota di BUTTURINI, ove l'illecita appropriazione di referenze descrittive e fotografiche relative ad impianti da altri realizzati e la pubblicazione di questi come frutto della propria attività d'impresa sul proprio sito *internet* sono stati qualificati come concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., per appropriazione di pregi della concorrente ex art. 2598 n. 2 c.c. e per violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c..

¹³³ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 390 e ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 236-237. In giur. tra le tante Trib. Torino 29 gennaio 2007, in *Giur. it.*, 2007, 11, 2505 con nota di SAPPÀ. Secondo GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 244, il pregio consiste in un elemento di consistente rilievo: conseguentemente non sono tali le caratteristiche pur positive ma diffuse nei prodotti presenti sul mercato.

¹³⁴ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 374. In giur. fra le tante Cass. 21 novembre 1983 n. 6928, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 10.

¹³⁵ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 236 ss.

La questione dell'inquadramento nell'una o nell'altra delle fattispecie richiamate, se non importa differenze sul piano rimediale (essendo questo comune a tutto l'ambito applicativo di cui all'art. 2598 c.c.), diviene rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad agire: nel caso di denigrazione, infatti, sussiste la legittimazione del solo concorrente usurpato, mentre nel caso del mendacio concorrenziale potranno agire tutti gli imprenditori concorrenti pregiudicati. Non è sempre agevole, tuttavia, tracciare una precisa linea di confine tra le fattispecie in questione, sicché parte della dottrina ritiene insuperabile il rischio di sovrapposizione tra i due illeciti ¹³⁶.

V'è poi un'ipotesi, pacificamente ricondotta alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in cui l'elemento del mendacio risulta meramente eventuale. Si tratta del c.d. agganciamento, che si ha nei casi in cui ci si riferisca ai prodotti altrui per affermarne l'equivalenza dei pregi e delle caratteristiche (o in generale la qualità) con i propri prodotti, agganciandosi alla rinomanza del prodotto altrui al fine di sfruttarne gli sforzi profusi per accreditarsi sul mercato.

Ai fini dell'illecito si prescinde qui dalla verità di quanto asserito in ordine alla qualità dei propri prodotti, in quanto il danno concorrenziale si verifica anche quando il prodotto reclamizzato abbia effettivamente caratteristiche eguali a quelle del prodotto richiamato: anche in tal caso, infatti, verrebbe scorrettamente sfruttata la rinomanza del prodotto e del lavoro degli altri traendone un indebito vantaggio (v. art. 4, comma 1, l. g), D.Lgs. n. 145/2007) ¹³⁷.

L'agganciamento presuppone un esplicito riferimento ad un concorrente e ai suoi segni distintivi. Prevalentemente, l'ipotesi ricorre quando viene adottato il marchio altrui preceduto da espressioni quali "tipo", "modello", "sistema" o simili, per evidenziare caratteristiche dei propri prodotti o attività. Richiamo che, si badi, ai fini dell'illecito non deve essere fatto in funzione distintiva, ché altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di concorrenza sleale confusoria, né in funzione meramente descrittiva o per la necessità di individuare un genere di prodotti con caratteri comuni ¹³⁸.

¹³⁶ Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 94. V. però GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 260-261, ove si propone una ricostruzione unitaria delle fattispecie attribuendo, in caso di mendace autoattribuzione di pregi, la contemporanea legittimazione a tutti gli imprenditori concorrenti in base al n. 3 dell'art. 2598 c.c., ed in base al n. 2 ai concorrenti cui appartengono specificamente i pregi oggetto di appropriazione illecita.

¹³⁷ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 96.

¹³⁸ Cass. 30 luglio 2009 n. 17734, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5, II, 381.

Un'altra particolare ipotesi di appropriazione di pregi si ha nel caso del c.d. *look alike*, ove il segno distintivo sfruttato ai fini dell'agganciamento consiste nella particolare forma del prodotto altrui, pur se venga apposto il marchio dell'imitatore al fine di scongiurare un effetto confusorio (imitazione non confusoria). Tale fattispecie si verifica, di norma, in corrispondenza di prodotti di largo consumo ove il consumatore viene sviato al momento della scelta (si pensi alle frequenti imitazioni delle bottiglie di liquori o bevande).

Si riconducono, inoltre, all'art. 2598 c.c. n. 2 i casi di uso indebito di indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine, cioè di quelle denominazioni geografiche che qualificano i prodotti in relazione alla provenienza da una determinata località geografica, che viene considerata dal pubblico come garanzia di eccellenza qualitativa del prodotto grazie a determinate condizioni naturali, umane o culturali e quindi come motivo di preferenza.

La condotta in esame si risolve nella prospettazione ingannevole della propria appartenenza alla cerchia di quei produttori che operano in una determinata località, prescindendo dall'effettiva equivalenza (o addirittura superiorità) dei prodotti pubblicizzati ¹³⁹ (ad esempio, si pensi, all'uso della denominazione Scotch Whisky per un whisky non interamente prodotto in Scozia).

Il Codice della Proprietà Industriale menziona le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine fra gli oggetti di proprietà industriale (art. 1) e li tutela nei casi e nei limiti di cui agli artt. 29 e 30, facendo salva l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale, cosicché si può prospettare anche per tali fattispecie il cumulo delle due discipline ¹⁴⁰.

9. Le fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c..

Dei profili generali riguardanti la clausola di cui all'art. 2598 n.3 c.c. si è già detto, in considerazione della loro comune rilevanza per tutta l'area dell'illecito concorrenziale.

Mette conto adesso passare in rassegna le fattispecie rientranti nell'ambito applicativo della richiamata norma, la cui elaborazione si deve dapprima all'opera di concretizzazione della giurisprudenza e della dot-

¹³⁹ v. Trib. Milano Sez. Prop. Ind. e Int. 15 maggio 2012 n. 5556, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 4-5, II, 312 con nota di PAPPALARDO (*Note in tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche*).

¹⁴⁰ FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, p. 376 -377.

trina e che, in taluni casi, sono divenute oggetto di apposita disciplina normativa.

Rientrano in tale categoria di condotte illecite: 1) il mendacio concorrenziale e la pubblicità ingannevole; 2) lo storno di dipendenti; 3) la concorrenza di ex collaboratori; 4) le manovre sui prezzi ed in particolare ribassi e vendite sottocosto; 5) il boicottaggio; 6) la violazione di norme pubblicistiche; 7) la violazione di segreti aziendali; 8) la concorrenza parassitaria; 9) la violazione di esclusiva.

9.1. Il mendacio concorrenziale e la pubblicità ingannevole. I rapporti con le pratiche commerciali scorrette.

La fattispecie del mendacio concorrenziale si concreta nella condotta dell'imprenditore che attribuisce alla propria impresa o ai propri prodotti pregi inesistenti.

Quando tale comportamento sia perpetrato per il tramite dello strumento pubblicitario si parla, più specificamente, della c.d. pubblicità menzognera, ma l'illiceità si estende a qualsiasi tipo di comunicazione decettiva.

Proprio la pubblicità menzognera, peraltro, già espressamente vietata dall'art. 10-*bis* comma 3 n. 3 della Convenzione d'Unione, deve essere ormai considerata una fattispecie tipica in virtù delle previsioni dedicate dal D.Lgs n. 145/2007 alla pubblicità ingannevole. Se si considera poi che la definizione di pubblicità contenuta nel decreto legislativo è estremamente ampia, al punto da comprendere "*qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi*" (art. 2 l.a), non vi sono ostacoli nel ritenere la normativa speciale parametro di riferimento per tutte le ipotesi di mendacio¹⁴¹.

La conferma che la pubblicità ingannevole possa costituire anche atto di concorrenza sleale *ex art.* 2598 c.c., fra l'altro, si rinviene nell'art. 8 comma 15 del Decreto, il quale fa espressamente salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale.

Ai fini dell'illecito viene in rilievo qualsiasi messaggio mendace rivolto al pubblico dei consumatori che sia idoneo ad indurli in errore facendogli compiere scelte che altrimenti non avrebbero fatto. È quanto si ricava, oltre che dall'art. 10-*bis*, dall'art. 2 l.b del D.Lgs. n. 145/2007, secondo cui

¹⁴¹ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 103.

si ha pubblicità ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".

L'inganno, quindi, deve vertere su quegli elementi (analiticamente indicati dall'art. 3 l.a) che si riflettono sulle scelte d'acquisto del consumatore, come le caratteristiche dei prodotti, la loro natura e composizione, metodo e data di fabbricazione, quantità, etc.¹⁴².

In giurisprudenza, soprattutto prima dei richiamati interventi normativi, è invalso un atteggiamento particolarmente tollerante nei confronti della pubblicità menzognera e, più in generale, del mendacio. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'illecito si realizzerebbe solo nel caso di mendacio specifico, cioè in corrispondenza di affermazioni false su fatti specifici attinenti ai pregi dell'impresa o dei prodotti, idonee perciò stesso ad influenzare le scelte del consumatore. Per converso, sono state ritenute di norma lecite, in quanto inidonee ad ingannare il consumatore medio, le vanterie generiche, le affermazioni iperboliche, le palesi esagerazioni prive di apprezzamenti screditanti nei confronti dei concorrenti, ricondotte al concetto di *dolus bonus*¹⁴³.

In dottrina, tuttavia, è stata rilevata l'inadeguatezza di tale concetto a costituire parametro di valutazione per fattispecie caratterizzate dall'impiego dello strumento pubblicitario, per definizione capace di amplificare l'idoneità all'inganno del messaggio diffuso. Così come oggetto di ampie critiche è stato, dal punto di vista soggettivo, il riferimento al consumatore medio: si è osservato, infatti, che il destinatario naturale della pubblicità vada individuato, ad una più attenta analisi, nel consumatore sprovveduto, rispetto al quale anche le vanterie generiche possono essere idonee all'inganno¹⁴⁴.

Una particolare ipotesi di inganno pubblicitario che investe non già il contenuto del messaggio, ma la sua fonte, è quella della pubblicità occulta, la quale può attuarsi con la c.d. pubblicità redazionale, cioè annunci a pagamento presentati come messaggi effettuati dalla redazione di un giornale, oppure con il *product placement*, consistente nell'inquadrare il

¹⁴² V. ad es. App. Milano, 1 ottobre 1993, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, 5 con nota di SENA, per il caso della pubblicità di una carta igienica con il marchio "Cottonelle", il quale evoca specificamente la presenza di cotone nel prodotto.

¹⁴³ Fra le tante Cass. 18 maggio 1971 n. 1460, in *Giur. it.*, 1971, I, I, p. 1257.

¹⁴⁴ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, 106-107; AUTERI, *op. cit.*, p. 396; ALPA, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, p. 130.

prodotto pubblicizzato in maniera apparentemente casuale in scene di *film* o programmi televisivi (D.Lgs. n. 28/2004). L'illiceità di tali forme di *reclame* trova conferma ancora nel D.Lgs. n. 145/2007 ed in particolare nell'art. 5, il quale richiede che la pubblicità debba essere chiaramente riconoscibile come tale, vietando ogni forma di pubblicità subliminale.

La pubblicità ingannevole, pur avendo ad oggetto lo strumento della pubblicità al pari della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, se ne differenzia per l'ambito di applicazione. Ed invero, quando il messaggio pubblicitario riguarda la promozione di beni e servizi offerti al consumatore, il giudizio di ingannevolezza andrà condotto solo sulla base del più articolato disposto delle norme contenute negli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo; negli altri casi si applicheranno solo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 145/2007, finalizzato a tutelare le imprese dalle conseguenze anticoncorrenziali della pubblicità ingannevole e comparativa¹⁴⁵.

Quanto, invece, alla possibile incidenza della disciplina delle pratiche commerciali scorrette su quella della concorrenza sleale si deve fare riferimento all'art. 27 comma 15 del Codice del Consumo. Tale disposizione, analogamente all'art. 8 comma 15 del D.Lgs. n. 145/2007, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale, con ciò confermando che, pur trattandosi di ambiti normativi differenti, possono registrarsi delle reciproche interferenze.

Secondo una parte della dottrina, anzi, tutte le pratiche scorrette possono a loro volta considerarsi atti di concorrenza sleale nei confronti dei concorrenti dell'autore. Qualsiasi atto idoneo ad influenzare (illecitamente) le scelte dei consumatori sarebbe idoneo, secondo tale lettura, a procurare quel danno concorrenziale che si è visto consistere il più delle volte nello sviamento di clientela ai danni del concorrente. D'altronde, la conferma di una simile prospettazione potrebbe rinvenirsi nel considerando n. 6 della direttiva 2005/29/CE secondo cui le pratiche sleali "ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici del concorrente"¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Sottolinea la mancanza di coordinamento tra disciplina delle pratiche scorrette e della pubblicità ingannevole e comparativa DE CRISTOFARO, *Violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette e diritto privato*, in *Bancaria*, 2011, 12, 66 ss. ed in particolare p. 74 ove l'A. afferma che così facendo è stato accolto nel diritto italiano "il discusso modello 'binario' adottato dagli organi comunitari, imperniato sulla rigida (ancorché il larga misura artificiosa) separazione tra regole volte a tutelare in via diretta e primaria gli interessi dei consumatori e regole volte a tutelare in via diretta e primaria professionisti e concorrenti".

¹⁴⁶ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 143. In arg. SPADA, *Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette nella prospettiva rimediabile*, in *Il Diritto industriale*, 2011, 1, p. 45 ss..

9.2. Lo storno di dipendenti.

Lo storno di dipendenti consiste nella sottrazione di collaboratori, dipendenti o ausiliari (concessionari, agenti rappresentanti), all'azienda del concorrente, di norma realizzato attraverso l'istigazione a dimettersi per essere poi assunti nella propria impresa¹⁴⁷.

L'acquisizione di dipendenti altrui non è in linea di principio illecita: un divieto assoluto di storno, infatti, contrasterebbe sia con il diritto dell'imprenditore di organizzare efficientemente la propria azienda, sia con quello del lavoratore di scegliere il datore di lavoro migliorando, se del caso, la propria posizione professionale. Perfettamente lecita è, pertanto, la condotta dell'imprenditore volta ad acquisire collaboratori di un concorrente semplicemente offrendo remunerazioni o condizioni di lavoro migliori¹⁴⁸.

L'esigenza di temperare le anzidette posizioni giuridiche ha indotto dottrina e giurisprudenza ad individuare specifiche condizioni cui subordinare l'illiceità dello storno, tenuto conto della dannosità che simili manovre possono comportare.

Per un primo orientamento c.d. oggettivo, lo storno di dipendenti costituirebbe concorrenza sleale se attuato con modalità intrinsecamente contrarie ai principi della correttezza professionale, ad esempio mediante denigrazione del datore di lavoro: la scorrettezza andrebbe così ricercata in elementi esterni ed ulteriori rispetto alla condotta di acquisizione di dipendenti altrui¹⁴⁹.

Secondo un diverso orientamento c.d. finalistico o soggettivo, lo storno è illecito solo se attuato con l'intento di disgregare o disorganizzare l'azienda del concorrente o, più in generale, al fine di diminuire l'efficienza dell'altrui impresa (c.d. *animus nocendi*), precisando, al contempo, come sia necessario che la condotta venga realizzata attraverso la cui ricorrenza può trovare giustificazione solo allorché nel soggetto attivo sia presente l'intenzione di danneggiare l'azienda del concorrente¹⁵⁰. Si dà così rilievo alla qualificazione tecnica dei dipendenti stornati, al loro numero, al ruolo da essi rivestito nell'impresa stornata, alla non agevole sostituibilità, al

¹⁴⁷ Secondo parte della dottrina la fattispecie integra un'ipotesi di induzione alla violazione di rapporti contrattuali e quindi alla lesione di un diritto di credito: v. GAZZONI, *op. cit.*, p. 712.

¹⁴⁸ Cass. 9 giugno 1998 n. 5671, in *Studium Juris*, 1998, 1122.

¹⁴⁹ V. ad es. App. Milano, 16 giugno 1972, *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 939. Critico AUTERI, *op. cit.*, p. 406.

¹⁵⁰ Cass. 23 maggio 2008 n. 13424, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 6, II, 584. Più di recente, Cass. 4 settembre 2013 n. 20228, in *Guida al diritto*, 2013, 43, 58.

fatto che venga realizzato da una talpa interna, alla concentrazione temporale degli episodi, alla preordinazione al fine di sottrarre segreti aziendali al concorrente le loro qualità e competenze professionali, etc.

Non mancano pronunce, peraltro, in cui tale condizione soggettiva viene considerata solo uno degli indici della illiceità della condotta¹⁵¹ oppure ove a tale valutazione si affianca l'accertamento della volontà di appropriarsi dell'altrui organizzazione evitando i costi e i rischi necessari per crearne una nuova¹⁵².

Nella più recente giurisprudenza si è fatta strada, inoltre, un'opinione che intravede il c.d. *animus nocendi* anche in un generico intento nocivo come quello di creare nel mercato un effetto "confusorio", "discreditante" o "parassitario"¹⁵³.

Anche il tentativo di storno può costituire concorrenza sleale allorché sia potenzialmente idoneo a pregiudicare l'altrui azienda, ciò che si ha in presenza di un comportamento che secondo un giudizio di probabilità (*ex ante* ed in concreto) può condurre ad un evento oggettivamente idoneo a determinare un futuro danno concorrenziale¹⁵⁴.

9.3. La sottrazione di segreti aziendali.

La sottrazione dei segreti di un imprenditore concorrente può essere realizzata attraverso un vero e proprio spionaggio industriale ovvero per il tramite di un dipendente infedele. Spesso l'illecito in questione è collegato alla fattispecie di storno, visto che l'obiettivo dell'agente è il più delle volte raggiungibile solo per il tramite di chi fa o ha fatto parte della sua impresa.

I contorni della fattispecie dipendono evidentemente dall'ampiezza della nozione di segreto.

La giurisprudenza ha adottato, a tal proposito, una nozione estensiva fino a ricomprendervi, oltre ai veri e propri segreti industriali e commer-

¹⁵¹ Trib. Milano, 3 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, 1445, con nota di Stefani; Cass., 20 febbraio 2012, n. 2439, in *Dir. & Giust.*, 2012.

¹⁵² Cass. 9 giugno 1998 n. 5671, in *Dir. industriale*, 1999, 45 con nota di NOSOTTI. In dott. cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 407.

¹⁵³ Ad es. Trib. Torino, 16 gennaio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 130 e Trib. Bologna, 20 marzo 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 367. Per un più approfondito esame della recente giurisprudenza in tema di storno v. BELLIA, *Concorrenza sleale da storno di dipendenti e sua interpretazione nella giurisprudenza più recente*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 4-5, 2013, p. 260.

¹⁵⁴ In arg. v. DALLE VEDOVE, *Storno di dipendenti e possibili rimedi*, in *Riv. Dir. ind.*, 2005, 243 ss.

ciali, tutte le notizie che l'impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico ¹⁵⁵.

Solitamente il contenuto dei segreti aziendali ha natura tecnica oppure si tratta di notizie concernenti il mercato, come gli elenchi di clientela del concorrente o i suoi programmi.

Nel caso in cui tali informazioni vengano rivelate o utilizzate ad opera di ex collaboratori, bisogna distinguere le conoscenze attinenti all'ambito riservato dell'impresa che rimangono riservate e inutilizzabili, dalle capacità professionali acquisite in occasione del precedente rapporto lavorativo, che costituiscono, invece, un patrimonio professionale liberamente utilizzabile dal lavoratore come mezzo di espressione della propria personalità ¹⁵⁶.

Oggi le informazioni aziendali riservate sono incluse tra i diritti di proprietà industriale (art. 1 c.p.i.). L'art. 98 del Codice, in particolare, delinea la tipologia delle informazioni rilevanti ed i presupposti necessari ai fini della tutela, mentre l'art. 99, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 131/2010, sancisce un divieto assoluto di rivelazione a terzi, acquisizione ed utilizzazione delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui al precedente art. 98, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale. Il richiamo alla concorrenza sleale, oltre a prospettare la possibilità di cumulo, consente di qualificare come illecita *ex art. 2598 c.c.* l'appropriazione di notizie che non hanno tutti i requisiti specificamente delineati dal Codice della Proprietà Industriale ¹⁵⁷.

9.4. La concorrenza di ex collaboratori.

Gli atti di concorrenza sleale possono provenire, dunque, anche da un ex dipendente. A ben vedere, tuttavia, non si tratta di un'autonoma categoria di illecito concorrenziale, atteso che vi si possono ricondurre atti già di per sé oggettivamente sleali accomunati dalla particolare qualità del soggetto attivo ¹⁵⁸.

In linea generale, va detto che per l'opinione prevalente, una volta cessato il rapporto lavorativo e venuta meno l'operatività dell'art. 2105 c.c., in mancanza di un patto di non concorrenza *ex art. 2125 c.c.*, l'ex dipendente può entrare in concorrenza con il datore di lavoro e, a tal fine,

¹⁵⁵ Cass. 24 febbraio 1983 n. 1413, in *Giust. civ. mass.*, 1983, fasc. 2.

¹⁵⁶ Cass. 11 ottobre 2002 n. 14479, in *Dir. industriale*, 2003, 455 con nota di MATTINA.

¹⁵⁷ Cass. 30 maggio 2007 n. 12681, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 2, 2, 133.

¹⁵⁸ Cfr. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 347 ss..

potrà avvalersi delle cognizioni e dell'esperienza acquisite nei limiti, come visto, della loro eventuale segretezza¹⁵⁹. Secondo tale prospettiva viene ritenuto lecito il comportamento dell'ex dipendente che nella sua nuova attività acquisisca o tenti di acquisire anche clienti dell'ex datore di lavoro. Una simile condotta, invece, assume i connotati dell'illecito concorrenziale nella misura in cui trasmodi in una manovra complessivamente posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato¹⁶⁰.

9.5. I ribassi di prezzi e le vendite sottocosto.

L'offerta di prodotti o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato rappresenta una tipica manovra concorrenziale, con effetti tendenzialmente favorevoli anche per i consumatori.

In determinate circostanze però i ribassi di prezzo possono dar luogo ad atti di concorrenza sleale.

In primo luogo, vengono in considerazione i ribassi frutto di un comportamento considerato contrario ai principi della correttezza professionale o alla legge che consentono all'autore risparmi sui costi, come i casi legati a imitazione servile dei prodotti altrui o di appropriazione di pregi del concorrente, di violazione di norme a tutela dei lavoratori o dei consumatori o di evasione di contributi che incidano direttamente sulla determinazione del prezzo¹⁶¹.

Una particolare fattispecie di concorrenza sleale di prezzo, poi, è quella che si verifica in talune ipotesi di c.d. *vendita sottocosto*, espressione con la quale si identificano le vendite effettuate a prezzi inferiori al costo stesso del prodotto ed a quello medio per gli altri concorrenti. Se, come visto, i ribassi, anche significativi, sono ritenuti generalmente manifestazione della libera concorrenza, la fattispecie si colora di illiceità ove la loro entità vada oltre la soglia legata al normale funzionamento del mercato.

Secondo l'orientamento tradizionale, la scorrettezza di tali operazioni sarebbe subordinata alla sussistenza di un fine preciso di annientamento o eliminazione di uno o più concorrenti dal mercato (intento predatorio o monopolistico)¹⁶².

Un altro orientamento considera di regola illecite le vendite sottoco-

¹⁵⁹ Cass. Sez. Lav. 22 gennaio 1987 n. 595, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 1.

¹⁶⁰ Cass. Sez. Lav., 4 aprile 2012 n. 5365, in *Guida al diritto*, 2012, 21, 63.

¹⁶¹ Cfr. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 315 ss..

¹⁶² Cass. 28 aprile 1983 n. 2910, in *Giust. civ. mass.*, 1983, fasc. 4. In dott. cfr. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 249.

sto, indipendentemente dal fine perseguito, peraltro non facilmente accertabile. A venire in rilievo, secondo tale prospettiva, sono gli effetti oggettivamente monopolistici prodotti sul mercato: bisogna considerare, infatti, che a fronte di simili comportamenti imprese economicamente sane rischiano di uscire dal mercato per l'incapacità di adeguarvisi. Alla generale illiceità si sottraggono soltanto quelle vendite sottocosto giustificate sul piano economico aziendale e commerciale da situazioni contingenti, come quelle consistenti in iniziative promozionali temporanee ed occasionali (ad esempio le vendite di fine stagione o promozionali) ¹⁶³.

Un riscontro normativo di tale orientamento si trova nella disciplina amministrativa sulla riforma del commercio di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e al D.P.R. n. 218/2001. Quest'ultimo, in particolare, sanziona come illecito amministrativo alcune ipotesi di vendita al dettaglio e disciplina analiticamente le vendite sottocosto secondo criteri pressoché coincidenti con il più recente orientamento giurisprudenziale, ritenendole lecite quando si tratti di prodotti deperibili, difettati o obsoleti, o siano effettuate in particolari ricorrenze, festività o simili (art. 2), ed illecite quando per le dimensioni dell'esercizio commerciale o del gruppo di cui fa parte possono avere effetti monopolistici.

Una particolare vendita sotto costo, generalmente posta in essere dalla grande distribuzione e considerata illecita è quella che ha ad oggetto i c.d. prodotti civetta, cioè prodotti solitamente di grandi marche, il cui fine è di richiamare la clientela per poi venderle principalmente altri prodotti (v. art. 3 D.P.R. 218/2001).

Da considerarsi lecita, invece, è l'ipotesi di ribasso consistente nella violazione di un sistema di prezzi imposti ai rivenditori dal produttore (attraverso i c.d. listini) ad opera di uno dei rivenditori appartenenti alla rete distributiva ovvero di un terzo. Nonostante l'apparente scorrettezza di simili manovre nei confronti degli altri concorrenti, la legge *antitrust* (art. 2 comma 2 *l.a*) annovera fra le intese vietate, quelle che fissano *direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita*, negando in radice la validità del patto che impone il prezzo ¹⁶⁴.

9.6. Il boicottaggio.

Con il termine boicottaggio ci si riferisce, in linea di massima, a

¹⁶³ Cass. 21 aprile 1983 n. 2743, in *Foro it.*, 1983, I, 1864. In dottrina VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.* p. 109; AUTERI, *op. cit.*, p. 410 ss..

¹⁶⁴ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 108.

fattispecie finalizzate ad ostacolare o bloccare i rapporti commerciali di un concorrente.

Si distingue, in particolare, il boicottaggio primario, che si ha quando uno o più soggetti rifiutano spontaneamente o sulla base di accordi comuni di contrattare con il terzo, dal boicottaggio secondario, caratterizzato dalla condotta commissiva di uno o più soggetti (promotori) consistente nell'indurre altri soggetti (esecutori) a non intrattenere rapporti con un concorrente dei primi (boicottato) ¹⁶⁵.

La fattispecie, pertanto, può essere determinata da comportamenti concordati tra più imprese (c.d. boicottaggio collettivo) ovvero da un'unica impresa (c.d. boicottaggio individuale). Una ipotesi di boicottaggio collettivo secondario si ha, ad esempio, nel caso del comportamento di una pluralità di imprenditori riuniti in una associazione di categoria volto ad impedire che le imprese associate stabiliscano rapporti con operatori che non appartengono all'associazione stessa oppure che non soddisfano particolari requisiti unilateralmente posti dall'associazione medesima e privi di giustificazione ¹⁶⁶.

Quanto al rifiuto diretto di contrattare si è sostenuto che, in quanto espressione di autonomia negoziale dell'impresa non monopolista, sia da ritenersi in linea di principio lecito ¹⁶⁷. La condotta diventerebbe illecita, invece, nei casi in cui il rifiuto derivi da un accordo specifico finalizzato ad estromettere un concorrente (rifiuto concordato) ¹⁶⁸ ovvero nei casi in cui provenga da un'impresa che, pur senza essere monopolista legale (nel qual caso varrebbe l'obbligo a contrattare di cui all'art. 2597 c.c.), goda sul mercato di una posizione dominante, cioè tale da rendere comunque il rifiuto causa di ostacolo o esclusione dal mercato (art. 3 L. 287/1990 e 102 TFUE (ex articolo 82 del TCE)) ¹⁶⁹.

Le fattispecie di boicottaggio possono rientrare anche all'ambito di applicazione della legge *antitrust*, attesa la potenziale plurioffensività dei relativi comportamenti: si prospetta, in ultima analisi, la possibilità di cumulo delle tutele ove ne ricorrano tutti i presupposti.

9.7. La violazione di esclusive contrattuali.

L'oggetto della manovra concorrenziale può consistere anche nel

¹⁶⁵ Ad es. Trib. Palermo 5.7.2002 in *Dir. industriale*, 2003, 277 con nota di MELANDRI.

¹⁶⁶ In giur. v. Corte App. Roma, 21 aprile 1980, *Giust. civ.*, 1981, I, 382.

¹⁶⁷ Cass. 16 aprile 1983 n. 2634, in *Giust. civ. mass.*, 1983, fasc. 4.

¹⁶⁸ Cass. 26 giugno 1973 n. 1829, in *Foro. It.*, 1973, I, c. 3371.

¹⁶⁹ FLORIDIA, AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 357.

sistema di distribuzione organizzato dall'imprenditore attraverso la concessione di esclusive per la vendita di determinati prodotti ¹⁷⁰.

In particolare, si è discusso sia in dottrina che in giurisprudenza della riconducibilità all'art. 2598 n. 3 c.c. delle fattispecie consistenti nella vendita di prodotti della stessa marca da parte di un soggetto terzo all'accordo distributivo, nella zona per la quale altro soggetto è concessionario un diritto di esclusiva.

Nonostante la potenziale dannosità di simili comportamenti, secondo l'orientamento prevalente la violazione dell'esclusiva che al contempo non realizzi anche una contraffazione di marchio (violazione d'esclusiva c.d. pura), non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3: l'interferenza, dunque, non sarebbe illecita ove non attuata con modalità intrinsecamente scorrette ¹⁷¹.

A sostegno di tale opinione vengono normalmente richiamati, da un lato, il principio della relatività dei contratti (art. 1372 c.c.) e della conseguente inefficacia della clausola d'esclusiva nei confronti degli imprenditori non appartenenti alla rete distributiva; dall'altro, l'esigenza di evitare la costituzione di posizioni monopolistiche attraverso l'estensione *erga omnes* della clausola esclusiva ¹⁷².

Parte della dottrina ha, tuttavia, ritenuto tali argomentazioni insufficienti a fondare la liceità concorrenziale degli atti idonei a pregiudicare gli altrui sistemi di distribuzione.

Si è osservato che anche l'imprenditore concorrente estraneo alla rete distributiva sarebbe in ogni caso tenuto al rispetto dei principi della correttezza professionale, ai quali pertanto deve essere ancorata la valutazione circa la liceità degli atti da esso posti in essere nei confronti del concorrente esclusivista. E a ciò si aggiunge, da un punto di vista sistematico, l'incoerenza di una soluzione che pur approvando particolari

¹⁷⁰ Sul tema dei sistemi di distribuzione commerciale, v. IMBRENDA, *I contratti di distribuzione*, in *I contratti nella concorrenza*, a cura di CATRICALÀ-GABRIELLI, in *Tratt. Contr.*, dir. RESCIGNO e GABRIELLI, XV, Torino, 2011, p. 647 ss..

¹⁷¹ Cass. 21 dicembre 2007 n. 27081, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 3, II, 281. In dott. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 305 ss.

¹⁷² In giur ad es. Trib. Roma 15 novembre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 1471, secondo cui: "La violazione da parte di un terzo del patto di esclusiva contrattuale tra produttore e distributore, attuata attraverso la vendita dei prodotti col marchio del primo nella zona riservata per contratto ad un determinato rivenditore, in difetto di ipotesi di contraffazione di marchio, non costituisce concorrenza sleale, attesa l'inoperatività e l'inopponibilità al terzo della clausola di esclusiva".

sistemi distributivi (in quanto compatibile con la disciplina *antitrust*), ammette poi la liceità di atti di concorrenza volti ad interferirvi ¹⁷³.

Probabilmente lungo tale linea interpretativa si è mossa di recente la giurisprudenza di merito a proposito dei casi di interferenza con un sistema di distribuzione c.d. selettiva. Con tale espressione si fa riferimento al caso in cui la clausola d'esclusiva venga utilizzata per creare una rete distributiva di cui fanno parte solo distributori selezionati sulla base di criteri specifici, imposti dal fornitore per garantire un alto livello quantitativo del servizio o dell'assistenza ai clienti ¹⁷⁴.

Tali sistemi vengono solitamente adottati per la vendita di prodotti particolarmente sofisticati o ricercati, che richiedono notevoli investimenti sotto il profilo del *marketing* o in servizi di assistenza (ad esempio i prodotti dell'alta moda o i *computer*).

Secondo la giurisprudenza più recente, se la rete di distribuzione selettiva è stata lecitamente creata dal produttore nel rispetto della normativa *antitrust*, gli atti dei terzi che, nonostante ne fossero a conoscenza, hanno venduto i prodotti commercializzati con tale sistema distributivo ma a condizioni e modalità diverse, possono essere considerati sleali ex art. 2598 n. 3, garantendo al produttore che il suo prodotto venga venduto esattamente alle condizioni e con i servizi che esso vi ricollega, così come indicati nell'accordo verticale ¹⁷⁵.

9.8. La concorrenza parassitaria.

La concorrenza parassitaria ricorre nel caso di una imitazione sistematica e protratta nel tempo delle iniziative imprenditoriali del concorrente. La fattispecie prescinde dal rischio di confusione sicché non può essere ricondotta all'art. 2598 n. 1 c.c., mentre nella misura in cui si traduce "*in un continuo e sistematico cammino, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui sulle orme altrui*", viene considerata in contrasto con i principi della correttezza professionale ¹⁷⁶.

L'illecito, in altri termini, si consuma nel caso di compimento di atti

¹⁷³ FLORIDIA, AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 362.

¹⁷⁴ Per la definizione normativa v. Art. 1, lettera e), Reg. UE n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010.

¹⁷⁵ Trib. Palermo, Sez. spec. in materia di impr., 28 febbraio 2013, in *Il Corriere giuridico*, 2014, 2, 2010 ss. con ampia nota di LASCIALFARI. Per la definizione di *accordo verticale* v. art. 1, lettera a), Reg. UE n. 330/2010 della commissione del 20 aprile 2010.

¹⁷⁶ L'illecito approda in Cass. con la nota sent. Motta-Alemagna n. 752/1962, in cui uno dei difensori era Franceschelli, cui si deve la prima teorizzazione. Da ultimo v. Trib. Napoli, 18 febbraio 2014, in *Dejure*, Red. Giuffrè 2014.

eterogenei sistematicamente e continuativamente imitativi della condotta e della produzione imprenditoriale altrui ma non confusori, posti in essere sfruttando parassitariamente il lavoro, gli studi e le attività effettuate dall'imprenditore imitato (concorrenza parassitaria c.d. diacronica) ¹⁷⁷.

Parte della giurisprudenza ha riscontrato un'ipotesi di concorrenza parassitaria anche nel comportamento di chi sfrutti in maniera sistematica il lavoro altrui con una pluralità di atti o con un comportamento globale posti in essere però contemporaneamente e in una volta sola (concorrenza parassitaria c.d. sincronica) ¹⁷⁸.

Da quanto riferito deriva che i singoli atti risulterebbero leciti se non esaminati nel loro complesso e nella loro concatenazione secondo un criterio teleologico-funzionale ¹⁷⁹.

Anche in considerazione di ciò, la giurisprudenza ha adottato un atteggiamento poco incline a ritenere sussistente l'illecito ed attento, più che altro, a non ampliarne oltremisura i confini ¹⁸⁰. Si è esclusa così l'illiceità di singole ipotesi di imitazione ed in particolare dell'imitazione non confusoria di una pluralità di prodotti ove al contempo non vengano imitati anche altri comportamenti del concorrente ¹⁸¹. E si è affermato che l'imitazione può considerarsi illecita se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica) ¹⁸².

Un orientamento più restrittivo, inoltre, richiede che l'attività imitata abbia carattere originale: da questo punto di vista la fattispecie in esame andrebbe a tutelare immediatamente la creatività, esattamente nella misura in cui venga percepita dal mercato in termini di originalità ¹⁸³.

9.9. La violazione di norme pubblicistiche. I rapporti con la legge antitrust.

Si è già accennato al rapporto tra alcune normative di carattere

¹⁷⁷ FRANCESCHELLI, *Concorrenza parassitaria*, in *Rivista dir. ind.*, 1956, I, 265 e ss.

¹⁷⁸ Cass. 17 novembre 1984, n. 5852, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 3 e ss, con nota critica di FRANCESCHELLI.

¹⁷⁹ Trib. Milano, Sez. Prop. Ind e Int., 2 maggio 2013, in *Dejure*, Red. Giuffrè 2013. Critico v. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 357.

¹⁸⁰ Per una recente rassegna v. PASCHI, *La concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. e la sua interpretazione nella giurisprudenza più recente*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 4-5, 2012, p. 223.

¹⁸¹ Cass. n. 6099/1982 in *Giur. it.* 1983, I, 1, 214.

¹⁸² Da ultimo Trib. Milano. Sez. Prop. Ind. E Int., 5 luglio 2011 n. 8874, in *Dir. autore*, 2013, 2, 159.

¹⁸³ V. Cass. 20 luglio 2004 n. 13423, in *Giust. civ. mass.*, 2004, p. 7-8.

pubblicistico e la disciplina della concorrenza sleale. Tocca adesso chiedersi, in termini più generali, se ed in che misura la violazione di norme di tale natura (ad esempio penali, fiscali, amministrative o *antitrust*) possa costituire concorrenza sleale, atteso che il soggetto agente, evitando gli oneri e i costi ad esse correlate, può procurarsi un vantaggio a danno dei concorrenti.

Una tesi minoritaria ritiene che la violazione di norme di diritto pubblico costituisca sempre violazione dei principi della correttezza professionale in quanto mezzo efficace per la conquista della clientela ¹⁸⁴.

Priva di riscontro giurisprudenziale è rimasta, inoltre, l'opinione secondo cui la violazione di norme pubblicistiche sarebbe sempre irrilevante *ex art. 2598 n. 3 c.c.* in quanto volte alla tutela di interessi collettivi non coincidenti con quelli imprenditoriali ¹⁸⁵.

Un orientamento intermedio, che sembra prevalere, ritiene invece che la violazione di norme pubblicistiche, non essendo di per sé concorrenzialmente illecita, non ha sempre il medesimo rilievo, dovendosi valutare caso per caso se la violazione dell'una o dell'altra norma possa qualificarsi come contraria ai principi della correttezza professionale ed ancor prima come atto di concorrenza.

A tal proposito, si è ritenuto che la violazione di norme pubblicistiche costituisca concorrenza sleale quando si verifichi nell'atto stesso di concorrenza ovvero renda l'atto causa diretta ed immediata di una situazione concorrenziale dannosa per l'altrui azienda, producendo un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe ottenuto se la norma fosse stata osservata ¹⁸⁶.

In linea di massima, può dirsi che la violazione delle norme che hanno lo scopo di regolare il comportamento delle imprese sul mercato (per esempio poste a tutela dei consumatori) ovvero di disciplinare direttamente la concorrenza (legge *antitrust*), proprio in quanto incidono diret-

¹⁸⁴ AULETTA, *Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza*, in *Giust. Civ.*, 1958, I, p. 1562 ss.

¹⁸⁵ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 213 ss..

¹⁸⁶ LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 559. In giur. Cass. 27 aprile 2004 n. 8012, in *Dir. industriale*, 2005, 203 con nota di TAVOLARO: "I comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico non integrano, di per sé stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. In particolare, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quando essa, di per stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata" (in tal caso la Corte ha qualificato atto di concorrenza sleale l'ampliamento di una sala cinematografica senza la necessaria autorizzazione).

tamente sull'assetto concorrenziale del mercato, costituisce sempre concorrenza sleale. Di contro, la violazione delle norme pubblicitiche che perseguono scopi estranei alla disciplina del mercato (ad esempio quelle fiscali) potrebbe dare luogo a concorrenza sleale solo nella misura in cui venga sfruttata per conseguire un vantaggio concorrenziale (ad esempio il mancato pagamento di un'imposta, che di per sé non integra un illecito concorrenziale, potrà qualificarsi come tale ove venga in concreto utilizzato per praticare dei ribassi)¹⁸⁷.

Un cenno a parte merita la questione dei rapporti tra disciplina della concorrenza sleale e legge *antitrust*. Se fino alla entrata in vigore della L. n. 287/1990, la prima (in particolare il n. 3 dell'art. 2598 c.c.) è stata chiamata a supplire all'assenza di una normativa a tutela dell'assetto concorrenziale del mercato per la repressione di condotte come il boicottaggio o le vendite sottocosto, dopo la sua introduzione rimane da chiedersi se gli illeciti *antitrust* debbano essere considerati per ciò stesso scorretti anche *ex art.* 2598 n. 3 c.c. e se conseguentemente si possa ipotizzare un cumulo di tutele e sanzioni.

Accanto ad un orientamento favorevole¹⁸⁸, se ne registra un altro che, per converso, prospetta una operatività assorbente e non concorrente della normativa *antitrust* in considerazione del suo carattere speciale, con la conseguenza che in tal caso si ritengono applicabili i soli rimedi civilistici ivi previsti¹⁸⁹. Secondo tale lettura restrittiva, infatti, l'inconveniente della mancata previsione espressa in campo *antitrust* del rimedio inibitorio (art. 33 comma 2) potrebbe essere risolto non già cumulando le

¹⁸⁷ Così AUTERI, *op. cit.*, p. 416. Per una diversa impostazione VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 113-114, ove si distingue tra norme che impongono limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione costituisce sempre atto di concorrenza sleale; norme che impongono costi che diventano illecite ove collegate, come antecedente, ad un atto di concorrenza fonte di danno concorrenziale; norme che impongono oneri, la cui violazione non può di solito considerarsi atto di concorrenza sleale. In arg. v. anche UBERTAZZI, *Regole pubblicitiche e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 301 ss. ed in particolare 309 ss. ove l'A. aderisce alla tesi che qualifica come concorrenza sleale la violazione della disciplina pubblicitica della concorrenza, estendendo a questa, in chiave sistematica, il giudizio di illiceità concorrenziale *ex art.* 2598 n. 3 c.c. già formulato per la violazione di regole privatistiche della concorrenza (ad es. nel caso di inadempimento di patti di non concorrenza).

¹⁸⁸ v. FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 356, nonché UBERTAZZI, *op. ult. cit.*, p. 311-312 ove si prospetta in termini vantaggiosi la possibilità di qualificare al contempo una condotta come illecito concorrenziale ed *antitrust* di modo da poter esperire in via diretta il rimedio inibitorio *ex art.* 2599 c.c.

¹⁸⁹ LIBERTINI, *I principi*, cit., p. 553. In giur. Trib. Roma, 31.03.2000, in *Dir. industriale*, 2001, 181 con nota di PRIVATO.

due discipline, bensì estendendo analogicamente il rimedio previsto dall'art. 2599 c.c., sul fondamento che si tratta di misura caratteristica comune a tutta la disciplina della concorrenza¹⁹⁰.

9.10. Altre fattispecie illecite ex art. 2598 n. 3 c.c.

Si è detto che l'art. 2598 n. 3 c.c. raramente costituisce base normativa per la qualificazione in termini di illiceità di fattispecie concorrenziali inedite. Tale osservazione di massima, ovviamente, non esclude che la clausola generale trovi concreta attuazione, per il tramite dell'elaborazione giurisprudenziale, dinanzi all'emersione di nuove prassi.

È quanto accade, per esempio, a proposito dell'uso abusivo dei c.d. *metatag*, cioè le parole chiave nascoste che indicano ai motori di ricerca sul *web* la presenza di determinati riferimenti testuali indirizzando le ricerche degli utenti. Viene qui in particolare rilievo l'utilizzo dell'altrui marchio come *metatag*, così da far comparire il proprio sito tra quelli segnalati dai motori di ricerca all'utente che digiti il marchio in questione come chiave di ricerca, con conseguente idoneità a procurare un illecito sviamento di clientela. In questo caso, invero, pur non essendo il segno utilizzato in funzione distintiva, viene integrato l'illecito concorrenziale, valutando la condotta alla luce dei requisiti posti a fondamento della clausola generale¹⁹¹.

10. Sanzioni e rimedi.

Si è già avuto modo di osservare come il sistema sanzionatorio dedicato alla tutela contro gli atti di concorrenza sleale riflette, in larga misura, i peculiari caratteri dell'illecito. Il quadro delineato dagli artt. 2599 e 2600 c.c., peraltro, trova sostanziale corrispondenza nelle relative disposizioni previste dal Codice della Proprietà Industriale, ancorché queste manifestino una maggiore completezza e precisione. Non a caso, a proposito delle fattispecie di concorrenza sleale confusoria, sottrazione di segreti e denominazioni d'origine, si registra un'ampia area di interferenza tra i due ambiti disciplinari, che può essere agevolmente risolta propendendo per il cumulo delle rispettive sanzioni e misure cautelari.

¹⁹⁰ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 256. Sia consentito il rinvio a NIVARRA, *La tutela civile: profili sostanziali*, in *Diritto antitrust italiano*, a cura di Frignani, Pardolesi, Patroni Griffi, Ubertazzi, II, Bologna, 1993, p. 1463.

¹⁹¹ Cfr. SIGNORINI, *Lezioni di diritto industriale*, a cura di GHIDINI-CAVANI, Giuffrè, 2014, p. 133. In giur. v. Trib. Milano 8 febbraio 2002, in *Arch. civ.* 2002, p. 1086.

L'individuazione dei rimedi esperibili e del giudice competente, è affidata al criterio sancito dall'art. 134 c.p.i., il quale prevede la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale (oggi confluite nel più ampio ambito delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa ad opera dell'art. 2 del D.L. n. 1/2012¹⁹²) per "i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate".

Alla luce di tale norma, la regola in materia di procedimenti relativi a concorrenza sleale è quella della competenza del Tribunale delle Imprese, con la sola eccezione dei casi in cui non si ravvisi alcuna interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale (c.d. concorrenza sleale pura).

Restano così affidati alla competenza del giudice ordinario i casi in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non proponga alcun riferimento a marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (art. 1 c.p.i.)¹⁹³. Ed in queste ipotesi, per lo più rientranti nell'alveo dell'art. 2598 n. 3 c.c., troveranno applicazione solo le misure di cui agli artt. 2599 e 2600 c.c. e dal punto di vista processuale le norme del Codice di Procedura Civile.

Si è a suo tempo evidenziato come la repressione degli atti di concorrenza sleale sia condizionata, non dall'occorrenza di un danno concorrenziale effettivo, bensì dal pericolo che questi si produca. Ecco perché l'impianto rimediabile è morfologicamente costruito attorno alla inibitoria che, in quanto prescinde dall'accertamento di un effettivo danno patrimoniale e dalla prova della sussistenza di dolo o colpa, accentua il

¹⁹² In arg. SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 3, 2012, p. 113.

¹⁹³ Cfr. Cass. 18 maggio 2010 n. 12153, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 6, II, p. 482 e Cass. 14 giugno 2010 n. 14251, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 6, II, p. 483, in cui si specifica che il requisito della "non interferenza" va valutato secondo le prospettazioni delle parti.

carattere preventivo del sistema di tutela garantendo un'efficace repressione "sul nascere" degli atti illeciti ¹⁹⁴.

L'art. 2599 c.c. stabilisce, a tal proposito, che "*la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione*", con una disposizione pressoché corrispondente all'art. 124 del c.p.i.. Il rimedio è volto, quindi, ad impedire la continuazione o la ripetizione dell'illecito già compiuto ¹⁹⁵: si richiede, infatti, che gli atti illeciti siano in corso (anche nella forma del tentativo) oppure, se cessati, che ne sia possibile (o secondo taluno probabile ¹⁹⁶) la ripetizione ¹⁹⁷.

Si tratta, a veder bene, di un ordine avente ad oggetto un obbligo di non fare, rispetto al quale potrà trovare applicazione l'art. 614-*bis* del c.p.c., cui corrisponde a sua volta la misura specifica prevista dall'art. 124 comma 2 del c.p.i.: il giudice potrà, così, su richiesta di parte, fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ¹⁹⁸.

Il contenuto dell'ordine varia in relazione al tipo di comportamento inibito, anche se non è sempre agevole individuare con precisione l'oggetto dell'inibitoria: può accadere, invero, che la condotta interdotta non sia indicata analiticamente, ciò che si riflette nella difficoltà di verificare la corrispondenza del comportamento effettivamente tenuto con quello inibito ¹⁹⁹.

Al fianco della inibitoria il sistema prevede, come ulteriori rimedi, l'emanazione degli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti dell'atto, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

Quanto agli opportuni provvedimenti per la rimozione degli effetti dell'atto (art. 2599 c.c., seconda parte), si tratta di una tutela di carattere restitutorio che mira alla ricostruzione della situazione di fatto precedente all'illecito e che prescinde, come quella inibitoria, dall'accertamento di dolo e colpa e dal danno effettivo. Essa, invero, tende a ricostruire lo *status quo ante* e non ha nulla a che vedere, almeno per l'orientamento prevalente, con il risarcimento del danno: questo, infatti, anche ove in

¹⁹⁴ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 256.

¹⁹⁵ Cfr. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 312 e 321 ss..

¹⁹⁶ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 132.

¹⁹⁷ Per una recente ricostruzione degli orientamenti sul punto, M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 1, 2010, p. 26.

¹⁹⁸ Si noti che in caso di mancata osservanza della misura dell'inibitoria si reputano configurabili i reati di cui agli artt. 388 e 650 c.p.

¹⁹⁹ V. *amplius* M. VANZETTI, *op. cit.*, in part. p. 37-38.

forma specifica, è pur sempre finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ²⁰⁰.

Il giudice, su indicazione dell'attore, emetterà normalmente un ordine di fare che potrà avere ad oggetto la distruzione o il ritiro dal commercio di prodotti o altri oggetti (come cartelloni pubblicitari, etichette, prodotti costituenti imitazione servile, etc.) oppure il compimento di atti determinati, come la diffusione di annunci correttivi ²⁰¹. Anche in tal caso, peraltro, ci si potrà avvalere dello strumento di coercizione indiretta di cui all'art. 614-*bis*. c.p.c..

Il risarcimento del danno (sia per equivalente che in forma specifica) occupa nell'economia del sistema rimediale una posizione di subalternità funzionale, atteso che di danno patrimoniale risarcibile può parlarsi in materia di concorrenza sleale solo in termini di eventualità ²⁰².

Ove un danno di tal guisa si sia effettivamente prodotto, il danneggiato potrà ottenerne il risarcimento a condizione che sussistano tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 2043 c.c.: segnatamente ed in contrapposizione ai precedenti rimedi, occorrerà la prova del danno sofferto e il dolo o la colpa del convenuto.

L'art. 2600 c.c. rinvia alla disciplina generale sull'illecito aquiliano ²⁰³, limitandosi a prevedere al comma 3 una presunzione relativa di colpa ²⁰⁴. Non è agevole, tuttavia, per il convenuto fornire la prova contraria, ciò che potrà avvenire tramite presunzioni semplici ovvero provando il caso fortuito di caso fortuito, da intendersi quale fatto eccezionale, imprevedibile e inevitabile ²⁰⁵.

Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile si ritengono concordemente applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2056 c.c. e 1223 c.c..

Il danno emergente può consistere nelle spese sostenute per opporsi all'illecito (ad esempio nelle spese pubblicitarie sostenute per reagire ad un'attività denigratoria), oppure negli investimenti pubblicitari resi vani a

²⁰⁰ Cfr. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., p. 318, nonché ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 257. Una parte della dottrina, invece, considera tale disposizione alla stregua di una norma speciale che precisa l'ambito di applicazione dell'art. 2598 c.c. di fronte a situazioni che determinano una lesione a carattere permanente di un interesse imprenditoriale (LIBERTINI, in *Commentario al Cod. Civ.*, a cura di Cendon, vol. V, *sub*. art. 2599 c.c., Torino, 1991, p. 1575).

²⁰¹ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 371.

²⁰² SPADA, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 43.

²⁰³ Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 372.

²⁰⁴ Tra le tante Cass. 3 aprile 2009 n. 8119, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, II, 587.

²⁰⁵ Cass. 4 maggio 2009, in *Foro. It.*, 2010, 2, I, 541.

causa degli atti di concorrenza sleale. Di difficile quantificazione, invece, è il lucro cessante, il quale andrebbe individuato nel calo (o nel mancato incremento) degli utili subito a causa dell'illecito. Spesso, a tal fine, si tiene in considerazione l'utile conseguito dal ricorrente scorretto oppure ci si rimette alla valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*

Anche in considerazione di tali aspetti problematici, parte della dottrina suggerisce di fare riferimento per tutte le ipotesi di concorrenza sleale alla disciplina più dettagliata di cui all'art. 125 c.p.i., commi 1 e 2, considerati espressione di regole generali o comunque comuni a tutta la disciplina giuridica della concorrenza ²⁰⁶.

L'art. 2600, comma 2, c.c. (analogamente all'art. 126 c.p.i.) prevede la possibilità che il giudice, su domanda di parte e nell'esercizio di un potere discrezionale, ordini la pubblicazione della sentenza. Sulla funzione di tale rimedio si registrano diversi orientamenti. A chi ne sostiene la natura risarcitoria (in forma specifica) ²⁰⁷, si affianca chi vi vede comunque un rimedio reintegrativo di danni già verificatisi ²⁰⁸ e chi ne mette in rilievo la funzione preventiva ²⁰⁹.

Quanto ai presupposti, è opinione concorde che sia necessaria la ricorrenza di colpa o dolo, ma non una contestuale condanna al risarcimento dei danni. Si ritiene, anzi, che l'ordine di pubblicazione prescindano dalla prova del danno subito, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso ²¹⁰.

In un ambito disciplinare fortemente indirizzato verso la funzione preventiva della tutela, acquisiscono particolare rilevanza le misure cautelari.

A parte le fattispecie rientranti nell'orbita del Codice della Proprietà Industriale, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 131, nei casi residuali, in mancanza di specifiche previsioni nel Codice Civile, possono trovare applicazione i provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, ove ricorrano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In base a tale disposizione il giudice potrà senza dubbio concedere, fra l'altro, una inibitoria provvisoria, molto ambita nella prassi, in quanto spesso immediatamente e definitivamente soddisfatta, (v. art. 669-*octies* c.p.c.), oppure il sequestro dei beni la cui produzione o commercializzazione costituirebbe illecito concorrenziale.

²⁰⁶ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 575.

²⁰⁷ GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 313 e 344 ss.

²⁰⁸ AUTERI, *op. cit.*, p. 372.

²⁰⁹ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 262.

²¹⁰ Cass. S.U. 23 novembre 1995 n. 12103, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 546; da ultimo Cass. 13 marzo 2013 n. 6226, in *Giust. civ. mass.*, 2013.