

Contraffazione e violazione di una denominazione di origine

Cass. Sez. I Civ. 20 gennaio 2023, n. 1873 ord. - Genovese, pres.; Tricomi, est. - Euroformaggi e C. S.p.A. (avv.ti Sperati, Perani e Colombo) c. Emmentaler Switzerland (avv.ti Paoletti e Galli). (*Conferma App. Milano 27 aprile 2017, n. 1762*)

Produzione, commercio e consumo - DOP e IGP - DOP - Concorrenza sleale - Contraffazione e violazione di una denominazione di origine - Commercializzazione di formaggi identificati come «Emmental Svizzero».

(*Omissis*)

RITENUTO CHE:

1.- Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2010 Emmentaler Switzerland (Consorzio di diritto svizzero) convenne dinanzi al Tribunale di Milano Euroformaggi e C. SPA, Wick Kas GmbH, Wick Italia SRL e Nosedà Food SRL, contestando l'illiceità della commercializzazione di formaggi identificati come "Emmental Svizzero", asseritamente non conformi alle norme di legge che consentono l'utilizzo di tale denominazione. In primo grado, con sentenza non definitiva venne riconosciuta la validità della Convenzione di Stresa del 1951 in forza della quale il Consorzio riteneva violata la D.O.P. "Emmentaler", registrata in Svizzera secondo la normativa locale; con sentenza definitiva, tra l'altro, venne accertata la responsabilità delle convenute per contraffazione e violazione delle denominazioni di origine "Emmentaler", "Emmental" ed "Emmental/Emmentaler Svizzero" e dei marchi collettivi, non registrati e registrati di proprietà del Consorzio; venne, inoltre, accertata la responsabilità delle convenute per il compimento di atti di concorrenza sleale ai danni del Consorzio, disponendo l'inibitoria e l'ordine di distruzione della merce contraffatta; venne accolta la domanda risarcitoria e, per quanto interessa il presente giudizio, Wick Kas GmbH, Wick Italia SRL ed Euroformaggi e C. SPA vennero condannate in solido a risarcire al Consorzio i danni liquidati in Euro 305.640,00= a titolo di risarcimento del lucro cessante (come precisato ex art. 125, comma 2, c.p.i.) ed in Euro 300.000,00=, per il danno d'immagine/avviamento. Nel giudizio di appello tra Euroformaggi e C. SPA e Emmentaler Switzerland, nonché Wick Italia SRL, per conseguire la riforma delle sentenze del Tribunale di Milano -non definitiva n. 3196/2017 del 17 marzo 2012 e definitiva n. 7027/2015 del 9 giugno 2015 -, la Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1762/2017, pubblicata il 27 aprile 2017 ed oggetto di correzione di errore materiale disposta con ordinanza del 18 luglio 2018, ha parzialmente accolto l'appello principale proposto da Euroformaggi e C. e rideterminato, per tale ragione, la condanna risarcitoria operata "a titolo di danno emergente" nei suoi confronti nella minor somma di Euro 175.000,00=, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, mentre ha respinto ogni altro motivo di appello principale ed incidentale, confermando nel resto le sentenze impugnate, anche in relazione alla condanna a titolo di lucro cessante.

Avverso la sentenza, come corretta, Euroformaggi ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. Emmentaler Switzerland ha replicato con controricorso corroborato da memoria. Wick Italia è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE:

2.1. - Con il primo motivo si denuncia, in merito alla quantificazione del danno risarcibile per mancato guadagno del Consorzio, la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.i.

La ricorrente sostiene che la sentenza, come corretta, sia censurabile sotto diversi profili e deduce, in particolare, i) l'errata applicazione al caso di specie del criterio risarcitorio della "royalty ragionevole"; ii) l'illegittimo riconoscimento di un danno in re ipsa; iii) l'omessa considerazione dell'elemento soggettivo di buona fede di Euroformaggi e dell'effettivo contributo della stessa alla condotta dannosa.

Segnatamente, secondo la ricorrente l'importo del contributo dovuto, ai sensi dello Statuto del Consorzio, sia dagli associati che dai produttori non consorziati che vendano formaggio avente le prescritte caratteristiche fregiandosi della denominazione "Emmentaler/Emmental Svizzero" D.O.P., è connesso alla remunerazione dei controlli effettuati per garantire la conformità del prodotto al disciplinare e non è assimilabile ad un canone di licenza per l'uso di una denominazione: ne deduce che non sussistevano i presupposti per utilizzare tale contributo quale "royalty ragionevole" ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.i.

Euroformaggi sostiene, inoltre, che il presupposto del pagamento del contributo è dato dalla corrispondenza del formaggio al disciplinare, circostanza che, per i formaggi, in questione non ricorreva, per cui mai il Consorzio avrebbe potuto percepire il guadagno a questo titolo per cui ad esso non poteva essere commisurato il lucro cessante: da ciò deduce anche la mancanza di prova dell'esistenza del danno.

Si duole, quindi, che non sia stata considerata la buona fede della ricorrente e deduce che la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni; sostiene che l'art. 125 c.p.i. non consente un risarcimento del danno in assenza di colpa.

Lamenta, infine, che non sia stata tenuto in debito conto il diverso apporto causale delle parti che avevano contribuito alla contraffazione e diversificato l'importo risarcitorio.

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello non si è limitata ad una mera correzione, ma ha operato una sostanziale integrazione della sentenza, laddove, invece, il dispositivo di cui era stata chiesta ed accolta la correzione era perfettamente coerente rispetto alla motivazione.

Segnatamente, rileva che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, prima di entrare nel merito della quantificazione del danno, aveva premesso che si rendeva necessaria una considerazione unitaria del danno e ne deduce che aveva inteso liquidare il danno unitariamente, riducendolo globalmente nella complessiva misura di Euro 175.000,00=. senza scinderlo in molteplici voci risarcitorie, per cui era - a suo parere - del tutto naturale attendersi che il dispositivo non specificasse alcun importo a titolo di lucro cessante o di danno all'immagine.

Denuncia, quindi, che - a suo parere - la Corte di appello non ha solo corretto la sentenza, ma ha aggiunto nell'ordinanza di correzione affermazioni assenti nella motivazione della sentenza corretta, stravolgendo in modo sostanziale motivazione e dispositivo, con un atto esorbitante rispetto ai poteri di correzione ex art. 287 c.p.c.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza corretta.

La ricorrente deduce che, per le ragioni esposte nei pregressi motivi, se non venisse cassata la parte corretta della sentenza impugnata, si verificherebbe un contrasto irriducibile tra la motivazione ed il dispositivo, perché l'integrazione operata con l'ordinanza di correzione, contenente la conferma della condanna al risarcimento del lucro cessante, non troverebbe riscontro in alcuna affermazione della parte motiva.

3.- Preliminarmente, il ricorso va ritenuto tempestivo ed ammissibile perché ex art. 288, comma 4, c.p.c. "Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione" e tale termine risulta rispettato.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 5419 del 26/2/2021), il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve soltanto a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, con la eliminazione degli errori od omissioni del primo; non avendo natura decisoria, esso non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Diversamente, l'impugnazione delle parti corrette prevista dell'art. 288, ultimo comma, c.p.c., avendo per oggetto non il modo bensì il risultato della correzione e cioè il nuovo testo della decisione, come se questo fosse stato adottato fin dal momento dell'emissione della sentenza - va proposta con quello specifico mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza corretta e nel correlativo termine, decorrente dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione (Cass. n. 5138 del 16/09/1981), mentre resta salva l'impugnabilità della sentenza corretta, con specifico mezzo, al fine di verificare se, mediante il surrizzato ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. Sez. U. n. 5165 del 12/3/2004; Cass. n. 5950 del 14/3/2007; Cass. n. 16205 del 27/6/2013; Cass. n. 5733 del 27/2/2019; Cass. n. 20309 del 26/07/2019).

Nel caso di specie le critiche veicolate dai motivi concernono sia le modalità di esercizio del potere di correzione, che il testo della decisione all'esito della correzione e sono, pertanto, ammissibili.

4.1.- Il secondo motivo, in quanto attiene, al dedotto erroneo utilizzo del procedimento di correzione, va esaminato con priorità e va respinto.

4.2.- Invero, l'accoglimento dell'istanza di correzione, non ha inciso sul contenuto decisorio dell'originaria sentenza, ma ha solo chiarito in dispositivo, al di là di ogni dubbio, quanto già puntualmente affermato ed illustrato nella parte motiva in merito al parziale accoglimento, nel quantum, di uno dei motivi dell'appello principale svolto da Euroformaggi concernente la condanna risarcitoria per lucro cessante ed alla conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, con rigetto di ogni altro motivo di appello principale ed incidentale.

Va rimarcato, in proposito, che l'assunto della ricorrente si fonda su una erronea interpretazione dello specifico passaggio della sentenza di appello, riportato a fol. 22 del ricorso, perché è evidente dal tenore letterale del passo della sentenza impugnata che la "considerazione unitaria del danno subito" a cui fa riferimento la Corte di appello si riferisce ai "beni giuridici tutelati" e non alle "singole voci di danno", come si evince chiaramente dall'uso del maschile plurale laddove è puntualizzato che tale scelta consegue al fatto che "essi vengono parzialmente a sovrapporsi", espressione immediatamente riferibile proprio ai "beni giuridici" e non alle "voci di danno" ed alla partita disamina -nella successiva parte della sentenza - del danno da lucro cessante (fol.15 sent. imp.) e degli ulteriori danni - d'immagine/avviamento/deprezzamento degli assets immateriali/ predita di valore della campagna pubblicitaria - (fol.17 e ss. sent. imp), senza operare - a differenza di quanto sembra suggerisce la ricorrente - alcun adeguamento della premessa al dispositivo corretto.

Va aggiunto che la sentenza impugnata ha chiaramente confermato in toto la condanna di primo grado per lucro cessante nei confronti di Euroformaggi al punto 2 (i) della sentenza impugnata; che in questa parte la sentenza non è stata in nulla mutata dalla correzione; che i motivi di gravame relativi sono stati disattesi sulla considerazione che la condanna era avvenuta a titolo risarcitorio, e non per inadempimento, e che i contributi dovuti al Consorzio "pur non essendo assimilabili per la loro natura ai canoni dovuti per l'ottenimento di una licenza d'uso di segni distintivi, certamente si rivelano parametro utile per la determinazione in via equitativa di un risarcimento correlato al costo minimo che

l'appellante avrebbe dovuto sostenere per il legittimo utilizzo del marchio" (fol. 15 sent. imp.). Da ciò si evince - a differenza di quanto sembra ipotizzare la ricorrente - la puntuale e motivata conferma dello specifico criterio equitativo utilizzato dal Tribunale, che ha inteso liquidare il lucro cessante in misura non inferiore al "costo minimo" corrispondente al contributo che avrebbe dovuto essere sostenuto per il legittimo utilizzo del marchio, mediante l'indicazione del criterio di calcolo, di pronta verifica, già utilizzato dal Tribunale.

La correzione apportata al dispositivo, pertanto, non ha immutato in nulla la motivazione della sentenza e le statuizioni ivi contenute, ma ha esplicitato il contenuto peraltro, implicitamente già desumibile, costituito dall'essere stata circoscritta la riforma della prima decisione alla sola riduzione dell'ammontare del risarcimento per danni all'immagine e altro nella misura, già riportata nel dispositivo, prima della correzione.

5.- Il terzo motivo è assorbito a seguito del rigetto del secondo motivo.

6.1. - Va, quindi, esaminato il primo motivo di ricorso, che è in parte infondato ed in parte inammissibile.

6.2.- Con la decisione in esame, la prova del danno è stata individuata nel mancato incasso del contributo da parte del Consorzio, contributo dovuto sia dagli associati che dai non associati per conseguire la verifica del rispetto del disciplinare del prodotto commercializzato a marchio Emmental.

La circostanza - su cui Euroformaggi focalizza la doglianza - che il formaggio in questione non corrispondesse al disciplinare e', quindi, irrilevante, perché il contributo è dovuto preventivamente per la verifica - ove sia commercializzato il prodotto con quel certo marchio (condotta accertata a carico di Euroformaggi), mentre la corrispondenza o meno del prodotto al disciplinare attiene alle caratteristiche intrinseche del prodotto che si intendono tutelare, la cui mancanza può dar vita anche ad ulteriori illeciti, ma non esclude la dovutezza del contributo, atteso che il formaggio è stato commercializzato con il marchio in questione, a prescindere dalle sue caratteristiche intrinseche.

Inoltre, la non sovrapposibilità della licenza di marchio al contributo non esclude che quest'ultimo possa essere validamente utilizzato come parametro liquidatorio, attesa la connessione con la specifica tutela perseguita rispetto al marchio in questione, volta non tanto a garantire la provenienza del prodotto da parte di un soggetto licenziatario (come dimostra la circostanza che i produttori possono anche non essere associati al Consorzio), quanto la corrispondenza del prodotto al disciplinare, obiettivo che viene realizzato mediante i controlli, in ragione dei quali sono dovuti i contributi.

La circostanza che il prodotto fosse contraffatto - come fatto valere dalla stessa ricorrente per sottrarsi alla condanna - non è conducente posto che il prodotto era commercializzato con il marchio de quo ed avrebbe comunque dovuto essere sottoposto al controllo di qualità e la decisione risulta immune dal vizio dedotto.

6.3.- Anche sotto altro profilo la decisione è conforme alla previsione di cui all'art. 125, comma 2, c.p.i., che stabilisce "La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.", ove il criterio della royalty ragionevole integra un criterio "legale" di quantificazione del danno nella misura minima, definito recependo lo specifico parametro economico di utilizzo del diritto (perdita subita dal licenziatario per mancato incasso dei proventi della licenza).

In assenza di un importo dovuto per lo sfruttamento della licenza, la Corte di appello, ha tenuto conto dell'ammontare del contributo dovuto e non versato, utilizzando il parametro economico proprio della fattispecie in esame, ai fini liquidatori del danno con un'applicazione riconducibile alla prima parte del comma 2.

6.4.- Ne' appare apprezzabile la denuncia di un improprio riconoscimento di danno in re ipsa, perché la quantificazione è stata commisurata dalla Corte di appello, per l'appunto, ai contributi dovuti e non versati da Euroformaggi, necessari per l'espletamento dei preventivi controlli di qualità.

6.5. - La censura, laddove prospetta la mancata considerazione della buona fede della ricorrente, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, centrata sulla assenza di prova da parte di Euroformaggi, come accertato (fol. 14 sent. imp.) con motivazione non specificamente impugnata se non contestando l'applicabilità della tutela del Consorzio alla commercializzazione dei prodotti avvenuta in Italia, questione coperta oramai dal giudicato, e chiedendo, in buona sostanza, un inammissibile accertamento della buona fede alla Corte di legittimità.

6.6.- La censura risulta inammissibile anche ove prospetta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto del diverso apporto causale delle parti coinvolte perché non viene illustrato quanto dedotto in appello e la valutazione delle condotte compiuta in primo grado, come era onere della ricorrente in osservanza dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l'apparente novità della questione introdotta (Cass. n. 17049 del 20/08/2015).

7.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

(Omissis)