

Cambio di rotta della Cassazione in tema di danni punitivi: possibili riflessi sulla proprietà industriale

- **Cambio di rotta della Cassazione in tema di danni punitivi: possibili riflessi sulla proprietà industriale**
- **Nuova disciplina antiriciclaggio: tempi duri per gli obbligati**
- **verdictum**

STUDIO
GHIDINI GIRINO
& ASSOCIATI

Via S. Sofia 12
20122 Milano

E' dal 2006, dopo la riforma dell'art. 125 Codice Proprietà Industriale (CPI), che non si placa il dibattito sulla possibilità di liquidare danni "punitivi" in caso di contraffazione.

L'art. 125 CPI ha infatti spostato l'attenzione dalla stima delle perdite patrimoniali del titolare del diritto di PI ai profitti del contraffattore.

La norma stabilisce che ai fini della liquidazione del danno si debba tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, sia le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso sia i benefici realizzati dall'autore della violazione e che la sentenza possa liquidare una somma globale stabilita in base agli atti di 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. Inoltre il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento.

A chi sostiene che possa procedersi alla liquidazione di danni punitivi in materia di proprietà industriale, è stato spesso opposto l'orientamento della Suprema Corte che, in materia di delibazione di sentenze straniere, aveva affermato che nel nostro ordinamento non è ammessa una liquidazione di un danno con finalità punitive in quanto il rimedio risarcitorio ha natura esclusivamente compensatoria.

Oggi lo scenario è mutato. Una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 5 luglio 2017, relativa alla delibazione di una sentenza straniera in un caso di risarcimento di danni subiti per il difetto di un casco da motociclista, afferma che non deve considerarsi pregiudizialmente contrario ai valori essenziali della comunità internazionale (e, quindi, all'ordine pubblico internazionale) l'istituto di origine nordamericana dei danni aventi carattere

punitivo.

Per giungere a tale conclusione, la Corte passa in rassegna tutti gli istituti introdotti dal legislatore negli ultimi anni in relazione ai quali è ravvisabile un connotato in qualche modo "punitivo – deterrente" del risarcimento.

Su tali basi, la Corte conclude che ormai non può più affermarsi che l'istituto della responsabilità civile abbia solo una funzione riparatoria – compensativa. Sono invece ravvisabili anche diverse funzioni, tra le quali anche quella sanzionatoria.

Il principio, sia pur affermato in altra sede, potrebbe applicarsi anche alle violazioni della proprietà industriale? L'art. 125 CPI costituisce attuazione della c.d. Direttiva enforcement. Anche la Suprema Corte, nella sentenza appena citata, ricorda l'art. 125 CPI in relazione ai "limiti posti dal cons. 26 della direttiva", il quale precisa che "il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva". La



La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite afferma che non deve considerarsi pregiudizialmente contrario ai valori essenziali della comunità internazionale l'istituto di origine nordamericana dei danni aventi carattere punitivo.

punitivo.

La lettura dell'art 13 della Direttiva enforcement alla luce del considerando n. 26 chiarisce che, in materia di proprietà industriale, la fattispecie del risarcimento del danno, quella della retroversione degli utili (così come quella del pagamento di somme predeterminate) si possono muovere tutte lungo un orizzonte indennitario, segnato appunto dalla "diminuzione patrimoniale" del titolare del diritto leso, con l'obiettivo di affermare una liquidazione del danno ancorata ad un criterio di obiettività.

La Corte di Giustizia ha recentemente chiarito, peraltro, che la Direttiva non può comunque essere interpretata come un divieto per gli Stati Membri di introdurre un risarcimento punitivo.

Resta ora all'interprete valutare la portata dell'art. 125 CPI, alla luce di tale inquadramento sistematico.

Il panorama giurisprudenziale in materia di diritti di proprietà industriale potrebbe cambiare radicalmente alla luce

della recente pronuncia a Sezione Unite.

Non possono escludersi inasprimenti delle condanne risarcitorie.

In questa prospettiva, anche per escludere di "imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati" (per usare le parole delle Sezioni Unite) e fondare la liquidazione su basi obiettive è necessario seguire criteri rigorosi senza ricorrere a facili automatismi.

Non si può infatti presupporre la corrispondenza tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro.

Si dovrà invece tener conto del rapporto di concorrenza tra le due imprese, della loro presenza sul territorio, della fascia di prezzo in cui rientra l'offerta di ciascuno, della tipologia e della capillarità della rete distributiva, dell'ambito merceologico in cui le stesse operano. Particolare rilevanza avrà anche la valutazione della dimensione economica degli operatori coinvolti e la loro efficienza.

Più agevole sarà l'accertamento del

mancato guadagno quando il titolare abbia una capacità produttiva pari o quasi a quella del contraffattore.

In caso contrario, quando il titolare del diritto leso sia una piccola impresa rispetto al contraffattore, potrà essere importante valutare anche gli utili e i benefici di quest'ultimo per indurre ad un ristoro più obiettivo del danno.

Se poi il contraffattore abbia dimensioni più contenute rispetto a quelle del titolare, la puntuale valutazione dei benefici realizzati potrà portare ad evitare che in caso di un illecito di rilevanza contenuta una piccola impresa si debba trovare a risarcire cifre astronomiche ad un colosso del settore, con il rischio di essere addirittura spazzata via dal mercato.

Una calibratura, dunque, non facile e dall'esito spesso rimesso a variabili di giudizio soggettive. Proprio per questo resta la necessità che le cause di contraffazione, anche rispetto ai profili risarcitori, siano istruite con perizia e particolare attenzione.

Claudia Signorini

Nuova disciplina antiriciclaggio: tempi duri per gli obbligati

Con il D. Lgs. n. 90/2017 entrato in vigore il 4 luglio scorso, l'Italia ha dato attuazione alla IV direttiva UE antiriciclaggio (2015/849), modificando la disciplina del Decreto

231/2007. La nuova disciplina assume come tratti caratterizzanti una maggiore ispirazione al principio del risk based approach, consistente nell'identificare e valutare i

rischi di riciclaggio insiti nelle attività finanziarie e professionali svolte dai destinatari della normativa in ragione dello specifico grado di rischio del soggetto da identificare e

valutare, un approccio cioè decisamente personalizzato. Una prima significativa novità riguarda la "platea" dei sorvegliati, e consiste nell'ampliamento della nozione di persone politicamente esposte (Pep), ora estesa ad assessori regionali, sindaci di città metropolitane e di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, parlamentari europei, esponenti di imprese controllate (anche indirettamente) in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia o con popolazione complessivamente superiore a 15.000 abitanti, direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, anche universitarie e altri enti del SSN. Si è così cercato di risolvere uno dei paradossi della disciplina pre-vigente: in base alla lettera della legge, potevano rientrare nella nozione di PEP soltanto i rappresentanti di Stati esteri, mentre il Provvedimento Bankitalia 3 aprile 2013 imponeva ai soggetti obbligati di verificare nel caso concreto se chi ricopriva in Italia una qualsiasi carica pubblica potesse essere considerato PEP in ragione del livello di rischio. A tale estensione, tuttavia, non corrisponde la parallela creazione di un apposito elenco o di un registro consultabile dai soggetti obbligati. E' quindi probabile che, finché ciò non avvenga, simili distonie applicative possano ripetersi: in questo senso, si tratta

sicuramente di un'occasione persa. In tema di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in base alla nuova formulazione dell'art. 16 del Decreto 231/2007 i soggetti obbligati sono tenuti ad attuare presidi, controlli e procedure "adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". I destinatari della normativa devono dunque dotarsi al loro interno di procedure e sistemi di controllo proporzionati ai rischi dell'attività svolta, nonché alla propria natura e dimensione, e rendere noti al proprio personale gli obblighi di pertinenza imposti dalla normativa antiriciclaggio, compresi quelli connessi alla protezione dei dati personali: tanto implicherà la necessaria adozione di apposite policy interne e l'organizzazione di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, al riconoscimento delle operazioni a rischio ed all'adozione dei comportamenti e delle procedure specificamente approntate. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora stati individuati i criteri di definizione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali costruire specifici presidi posti a carico delle varie categorie di obbligati: criteri che verranno determinati dalle autorità di vigilanza del settore

entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Sino a quella data si procederà quindi come sin qui fatto. Il legislatore è poi intervenuto sull'annosa questione dell'adeguata verifica e dell'identificazione del titolare effettivo dell'operazione effettuata da una persona giuridica. Il nuovo testo dell'art. 20 contempla infatti un criterio residuale: qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, tale figura va fatta coincidere con la persona fisica cui sono conferiti i poteri di amministrazione o direzione della società coinvolta nell'operazione. E, a tale scopo, il successivo art. 21 prevede ora l'istituzione di un'apposita sezione del Registro Imprese. Le persone giuridiche e i trust produttivi di effetti rilevanti ai fini fiscali dovranno quindi comunicare per la registrazione in tale sezione le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo a pena, in caso di omissione, di vedersi applicata la medesima sanzione pecuniaria prevista dal codice civile all'art. 2630 per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (vale a dire una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 1.032,00). La predetta sezione avrà accesso riservato ai soggetti obbligati che dovranno appositamente accreditarsi, oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla



La nuova disciplina antiriciclaggio consistente nell'identificare e valutare i rischi di riciclaggio secondo un approccio decisamente personalizzato.

Modifiche all'apparato sanzionatorio con un inasprimento delle sanzioni penali a carico dei soggetti obbligati e sanzioni amministrative, con severità crescente in relazione alla gravità o reiterazione della violazione.

Vigilanza, all'UIF, alla DIA, alla Guardia di Finanza, all'Autorità Giudiziaria e a quelle preposte al contrasto dell'evasione fiscale. Anche sotto tale profilo la nuova normativa non sarà immediatamente efficace ma il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà emanare il relativo decreto attuativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore (in tal senso, solo formale) delle modifiche.

Sempre in tema di adeguata verifica, l'art. 24 nella sua nuova formulazione individua una lista di criteri e fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, di cui i soggetti obbligati devono tenere conto per l'adozione di misure rafforzate: il legislatore non precisa tuttavia in cosa consistano tali misure supplementari, limitandosi a menzionare l'acquisizione di informazioni aggiuntive ed approfondimenti delle verifiche "ordinarie". In difetto di chiarimenti, anche in sede applicativa,

pertanto, la quotidiana operatività degli obbligati dovrà fare i conti con i vecchi dubbi.

Sicuramente rilevanti appaiono infine le modifiche all'apparato sanzionatorio, con un netto inasprimento delle misure penali. Per i casi più gravi di condotte dolose quali la falsificazione di dati e informazioni relativi all'adeguata verifica o l'utilizzo e la conservazione di dati e informazioni falsi o l'impiego di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la loro corretta conservazione, l'art. 55 prevede ora infatti la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa sanzione è prevista per i soggetti obbligati che, nell'espletamento dell'adeguata verifica utilizzino dati o informazioni false. Muta anche l'approccio relativo alle sanzioni amministrative, che vengono calcolate non più tenendo conto del volume dell'operazione, ma sulla base di un sistema di crescente severità in forza

del quale la sanzione aumenta per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche che comportino anche un vantaggio economico per l'obbligato.

Proprio la considerazione dell'accresciuta severità delle pene dovrà indurre i soggetti obbligati ad una particolare attenzione nell'applicazione della nuova disciplina, nella quale tuttavia, come sopra evidenziato, non mancano lacune o incertezze da colmare in fase applicativa. La faccenda non è secondaria: una violazione anche solo formale, può comportare sanzioni di peso non certo indifferente. Occorrerà dunque trovare il giusto supporto nella redazione delle policy e nell'apprestamento dei presidi, soprattutto dal punto di vista legale, al fine di non cadere reticolo normativo: nuovo ma pur sempre intricato.

Daniela Lanzafame

verdictum

Dal tenore testuale dell'art. 46 della L.R. Lazio 33/1999 non si rileva la prescrizione della apposizione del prezzo originario, dello sconto (o ribasso percentuale) e del nuovo prezzo scontato o ribassato su ogni singolo prodotto della stessa specie, risultando la ratio della norma da individuarsi nella doverosità di rendere noti agli acquirenti l'effettuazione di vendite straordinarie nonché il prezzo originario e scontato dei prodotti rientranti nella vendita straordinaria in corso. Ne consegue che non è necessaria idonea informativa sui singoli prodotti posti in vendita, essendo sufficienti cartelli sui diversi banconi ove sono raggruppati categorie di prodotti omogenei con indicazione del prezzo e dello sconto applicati.

Tribunale di Roma, sentenza n. 14114/2017 pubbl. il 10/7/2017 – A. vs.R.C.

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Leonardo Gregoroni, Avv. Roberto Pavia, Avv. Claudia Signorini, Avv. Veronica Cannata, Avv. Daniela Lanzafame, Dott.ssa Marta Ghezzi, Avv. Marta Ossola, Dott.ssa Beatrice Orsini**

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.