

## *Non si dormono sonni tranquilli su un letto copiato*

La violazione dei diritti su un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore può comportare la condanna al risarcimento di danni anche piuttosto ingenti. Infatti, analogamente a quanto avviene nei casi di contraffazione di marchi e brevetti, il titolare dell'opera violata ha la possibilità di ottenere il risarcimento per danno emergente e lucro cessante, nonché la possibilità di ricorrere ad una misura rimediale di particolare rilievo, ovvero la c.d. "retroversione degli utili".

Tale misura, pur non potendosi configurare come un danno punitivo, ha una portata compensatoria e dissuasiva che la rende particolarmente utile per il titolare del diritto leso, poiché consente di ottenere - laddove ne sussistano le condizioni - una somma risarcitoria che può anche essere superiore al mancato guadagno. A ciò si aggiunge che tale sanzione può essere comminata indipendentemente dal dolo o colpa del soggetto che ha violato la privativa (Cass. 5666 del 2/03/2021 e Cass. 21832 del 19/05/2021).

In questo contesto si inserisce anche un caso recente in cui il giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi sulla violazione dei diritti vantati sulla forma del letto "Nathalie" di Flou s.p.a. a seguito della commercializzazione da parte di Mondo Convenienza Holding S.p.A (e altre società) dei letti "Max" e "New Max" (Cass. Civ., ordinanza n. 27901 del 13/10/2021). Premesso che il letto "Nathalie" è stato dichiarato dal Tribunale di Milano, e successivamente dalla Corte d'Appello, meritevole di tutela autorale grazie ai numerosi riconoscimenti del pubblico e dell'ambiente professionale, la decisione è qui di interesse poiché la Cassazione si è pronunciata anche in tema di retroversione degli utili.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che, nell'accertare l'ammontare dei danni patiti da Flou, i giudici di primo e secondo grado hanno applicato i criteri stabiliti dalla legge del diritto d'autore e, nello specifico, quelli previsti dall'art. 158, comma 2, l.d.a. riconoscendo a favore Flou la retroversione degli utili da cui è scaturita la condanna al versamento degli utili pro-quota delle società coinvolte nella vendita dei letti Max e New Max; nonché la liquidazione del danno per maggiorazione equitativa, il riconoscimento del danno per perdita di valore dell'asset, il danno d'immagine e il danno patito per i costi sostenuti per la campagna pubblicitaria riparatoria. Inoltre, in sede di appello, la Corte ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado accogliendo in parte le doglianze di Flou che lamentava l'errato calcolo dell'utile incrementale. Più precisamente, Flou riteneva che il calcolo effettuato sulla base del c.d. MOL ("margine operativo lordo") fosse errato perché il c.t.u. aveva sottratto dai ricavi conseguiti dai contraffattori i costi d'acquisto e consegna a domicilio dei letti, senza tuttavia tener conto del fatto che, con ogni probabilità, i costi sostenuti per il trasporto a domicilio includevano anche altri prodotti commercializzati da Mondo Convenienza. Sul punto, la Corte d'Appello ha quindi riformato il *quantum* della sentenza di primo grado a favore di Flou.

Entrambe le parti hanno tuttavia contestato in sede di Cassazione la sentenza della Corte d'Appello e, più precisamente:

- Mondo Convenienza ha sostenuto che l'art. 158 l.d.a. andasse interpretato diversamente dall'art. 125 c.p.i. limitando il risarcimento al c.d. "prezzo del consenso", ovvero al compenso che Mondo Convenienza avrebbe dovuto pagare a titolo di royalty per utilizzare i diritti sul letto "Nathalie" e non, invece, esteso alla retroversione degli utili, poiché in tal caso il calcolo del risarcimento avrebbe assunto una valenza "punitiva" non ammessa dall'ordinamento.
- Flou ha lamentato un riconoscimento solo parziale degli utili conseguiti dagli autori dell'illecito (46% dell'utile incrementale) dovuto al fatto che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che, a differenza dell'art. 125 c.p. i., l'art. 158 l.d.a. non prevederebbe l'automatismo del criterio di retroversione degli utili. Inoltre, Flou ha contestato il fatto che nel computo degli utili non si fosse tenuto conto del danno arrecato per mancata espansione delle vendite del letto "Nathalie" a causa della presenza sul mercato di letti-copia o, comunque, del rallentamento del trend di crescita delle vendite in questione (c.d. "perdita di chance").

Tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale sono stati dichiarati inammissibili. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha incidentalmente riconosciuto la bontà delle argomentazioni di Flou poiché non ha escluso che l'istituto rimediabile della retroversione degli utili possa ritenersi applicabile anche per la violazione dei diritti d'autore, sebbene non esplicitamente contemplato nell'art. 158 l.d.a. come invece previsto dall'art. 125 c.p.i.

Al tempo stesso però la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d'Appello fosse stata emessa nel rispetto del secondo comma dell'art. 158 l.d.a. (e delle norme civilistiche ivi richiamate in tema di risarcimento del danno). Più precisamente, la Cassazione ha ritenuto che la scelta della Corte d'Appello di riconoscere gli utili per un ammontare pari al solo 46% fosse stata correttamente motivata poiché corrispondente alla quota di consumatori che pongono l'estetica e il design tra i primi criteri di scelta tra più prodotti concorrenti. In altre parole, la Cassazione ha quindi avallato l'argomentazione della Corte d'Appello secondo la quale la percentuale del 46% corrisponderebbe alla *"ragionevole misura dei consumatori che, a parità di altri fattori, siano disposti a scegliere Max in luogo di un prodotto concorrente (ad es. un letto Ikea) a causa del design contraffatto (indubitabilmente di livello assai superiore alla norma). Sembra infatti ragionevole che per una consistente fetta di consumatori, a parità di prezzo e di qualità percepita, il consumatore medio sceglierà normalmente il letto 'più bello', che possiamo agevolmente identificare con un letto avente un design assolutamente unico come quello per cui è causa"*.

Da notare infine che, nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale di Flou, gli ermellini hanno osservato che il mancato riconoscimento degli ulteriori utili richiesti per la c.d. "perdita di chance" sopra citata sarebbe dipeso dal fatto che *"(...) la Flou S.p.a. non ha dedotto espressamente nell'atto introduttivo (per quanto desumibile dagli atti) che gli utili da retrovertere fossero anche quelli afferenti alla modifica di un trend – al di là della contrazione delle vendite del letto – per cui, sotto questo profilo, i motivi in esame presentano un ulteriore profilo di inammissibilità"*. Non è quindi escluso che, se Flou avesse formulato tempestivamente anche la richiesta di mancati utili per modifica del trend, la decisione finale sul punto in questione avrebbe potuto essere differente.