



47081/11

M

81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI

- Presidente - SENTENZA
N. 1629/2011

Dott. PIERO SAVANI

- Consigliere -

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29535/2011

Dott. MARIA VESSICHELLI

- Consigliere -

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

1) ~~GENOVESE A~~ / IL 03/12/1976

avverso l'ordinanza n. 43/2011 TRIB. LIBERTA' di BRINDISI, del
13/05/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ssa FODARONI, per il
rigetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

CASO.it

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

A seguito di richiesta del pubblico ministero, il gip presso il tribunale di Brindisi emetteva decreto n.9536/10 del 23.12.2010 di sequestro preventivo, mediante oscuramento, di tre siti Internet attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati dei copri ruota non originali, ravvisando il *fumus* del reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

G. A., quale legale rappresentante delle società di commercializzazione di tali prodotti, proponeva istanza di revoca del decreto, che veniva accolta dal gip con ordinanza del 30 marzo 2011, sulla base di una nuova valutazione giuridica della fattispecie di reato contestata.

Proposto appello da parte del pubblico ministero, il tribunale di Brindisi annullava quest'ultima ordinanza, così ripristinando il sequestro dei siti Internet.

Avverso l'ordinanza del tribunale di Brindisi, propone ricorso per cassazione il G., allegando i seguenti motivi:

- I. violazione dell'articolo 27 del codice di procedura penale per avere il tribunale di Brindisi annullato il provvedimento del Gip dopo che vi era stata una declaratoria di incompetenza da parte dello stesso tribunale, resa nell'ambito di una impugnazione proposta dalla co-indagata V. G. Secondo il ricorrente il tribunale di Brindisi non poteva in alcun modo decidere sull'appello del PM, avendo già riconosciuto la competenza di altro tribunale e dovendo a quest'ultimo essere proposta ogni impugnazione od istanza; lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale di Brindisi non abbia comunque dichiarato ex articolo 27 del codice di procedura penale la propria incompetenza in favore dell'autorità giudiziaria di Cuneo, con trasmissione ad essa degli atti (peraltro, già trasmessi dal pubblico ministero).
- II. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell'articolo 474 del codice penale in relazione all'articolo 241 del decreto legislativo 30/2005; sostiene il ricorrente che laddove la riproduzione del marchio assume una funzione puramente estetica e descrittiva, destinata a poter fornire al consumatore un prodotto alternativo all'originale, in quanto idoneo a ripristinare l'aspetto originario del bene, non vi sia alcuna violazione dell'articolo 474, il quale tutela la pubblica fede e non i diritti privati del titolare del marchio.
- III. Incidentalmente, nell'ambito del primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ove se ne ravvisasse la necessità, il conflitto di competenza ex articolo 30 del codice di procedura penale tra il tribunale di Brindisi e l'autorità giudiziaria di Cuneo.

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, considerato che la posizione della coindagata V. era autonoma (tanto che gli atti furono inviati a Torino e non a Cuneo) e che è mancata, per quanto riguarda il G., una formale dichiarazione di incompetenza, non essendo rilevante la decisione "interna" assunta dal P.M. di trasmettere gli atti alla procura di Cuneo.

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo consentito sollevare il conflitto di attribuzione in Cassazione, né essendovi, comunque, una tale situazione in atto; non esistono infatti due pronunce giudiziali in conflitto positivo o negativo di competenza.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia una erronea applicazione della legge penale, è invece fondato, nei termini di cui infra.

4. Gli articoli 473 e 474 del codice penale tutelano il marchio non in se stesso, ma quale segno distintivo e cioè come elemento di identificazione della provenienza del prodotto. Questa affermazione si basa su un elemento letterale, dato che la norma penale accomuna in una enclisi il marchio agli altri segni distintivi, con ciò ritenendo che entrambi siano tutelati penalmente in quanto appartenenti alla stessa categoria (quella dei segni distintivi, appunto).

5. La funzione naturale ed essenziale del marchio consiste nell'individuazione dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, per distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Il marchio, quindi, deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (sul punto si vedano: il codice della proprietà industriale, approvato con decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, che ha abrogato il Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; in giurisprudenza, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 06/12/1974 (Rv. 372631) e le sentenze Corte giustizia CE 23 maggio 1978, n. 102/77, Hoffmann-La Roche, 18 giugno 2002, n. C299/99, Phillips, e la più recente 17 marzo 2005, n. 228, The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy¹).

6. Ma il marchio, sebbene la sua funzione principale sia, come si è detto, quella di individuare la provenienza del bene, può assumere anche diversi ruoli laddove rappresenti non la "firma" del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto.

7. La questione assume particolare rilevanza proprio nel mercato dei pezzi di ricambio per automobili, laddove le singole componenti dell'autoveicolo -

¹ Il decimo considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa ricorda, segnatamente, che lo scopo della tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è in particolare quello di garantire la funzione d'origine del marchio (cfr. Corte giustizia CE sez. III, 17 marzo 2005, n. 228).

soggette ad usura, deterioramento od a rottura a seguito di incidente - vengono sovente cambiate durante la vita dell'auto; tali ricambi possono recare in sé, quale elemento di natura estetica, proprio una raffigurazione, più o meno fedele, del marchio del costruttore dell'automobile.

8. Il caso oggi all'esame della Corte è emblematico; i copri cerchioni (o copri ruota) delle auto spesso riportano ben visibili degli elementi riconducibili al marchio del produttore, riprodotti con diverse modalità a seconda del costruttore o del modello di veicolo (può essere riportato puntualmente il marchio con le colorazioni originali, ma più spesso ne viene semplicemente riproposta in rilievo la sua forma, quasi sempre al centro del copri ruota).

9. In questi casi, il marchio così riprodotto non serve ad individuare la provenienza del singolo componente, nei confronti del quale non ha pertanto funzione distintiva, ma svolge la sua funzione "ordinaria" di identificazione del produttore solo con riferimento al bene nel suo complesso.

10. Con riferimento al singolo componente, invece, il marchio, pur rafforzando la percezione complessiva sulla provenienza del bene complesso, svolge una funzione meramente estetico-descrittiva.

11. Ora, il problema della libera produzione dei pezzi di ricambio è annoso ed è stato dibattuto a lungo, ma non vi è dubbio che è oggi consentito ai "ricambisti" di riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi (diversamente, d'altronde, il bene non originale non potrebbe svolgere il suo ruolo commerciale di alternativa perfettamente fungibile al pezzo originale, difettando l'esatto ripristino dell'aspetto originario del bene complesso).

12. Questa facoltà è oggi riconosciuta non solo dal codice della proprietà industriale², ma anche dalla normativa europea³: il decimo

² Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n.30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

Art. 21.

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (...).

Art. 241.

"...i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinare l'aspetto originario".

³ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.

Articolo 6 - Limitazione degli effetti del marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa ricorda, segnatamente, che lo scopo della tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è in particolare quello di garantire la funzione d'origine del marchio e l'art. 5, n. 1, della medesima direttiva dispone che il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ma la direttiva precisa subito dopo (art. 6) che il diritto conferito dal marchio di impresa non può permettere al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

13. Limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5, l'art. 6 della direttiva 89/104 mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune.

14. Anche la giurisprudenza, che si è occupata della questione prevalentemente in ambito commercial-civilistico, riconosce ormai la piena legittimità della riproduzione esatta del pezzo di ricambio, salvo che - in aderenza alla disciplina normativa sul marchio - per le modalità con cui è attuata possa essere lesiva delle regole che presiedono alla correttezza dei rapporti industriali e commerciali. Tali fattispecie si riscontrano ove, per esempio, nella pubblicizzazione del prodotto o nella confezione dello stesso non sia chiaramente indicato che si tratta di ricambio non originale (v. Cassazione civile, sez. I, 10 Gen 2000, n. 144).

15. Anche una scadente qualità del prodotto potrebbe essere lesiva dell'immagine del produttore del bene complesso e quindi configurare un danno per il produttore, ma si tratta di argomento che non rileva in questa sede penale, dato che ai fini dell'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. si deve unicamente verificare se la realizzazione di un ricambio che riproduce, quale elemento estetico presente sull'originale, il marchio del costruttore dell'automobile possa configurare contraffazione di un segno distintivo. Unico elemento rilevante, ai fini penali, è dunque la qualificazione del marchio riprodotto sul ricambio; siccome si è detto in apertura di motivazione che la tutela penale afferisce solo agli elementi distintivi del prodotto (e tra questi può - ma non necessariamente deve - rientrare il marchio, ove svolga questa funzione), costituisce questione preliminare determinante quella sulla individuazione della funzione svolta dal marchio nello specifico, con riferimento al prodotto oggetto di commercializzazione.

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

- La funzione tipica del marchio, si è ricordato, è quella di contraddistinguere per origine e provenienza i prodotti sui quali esso è apposto; l'interesse protetto dalle norme sulla proprietà industriale è, dunque, quello alla distinzione del prodotto da quelli concorrenti che non recano quel segno. Ne consegue che la tutela del diritto di marchio ha senso entro i limiti della difesa di quello specifico interesse.

16. Il corollario di quanto testè affermato è che - non risultando detto interesse pregiudicato dalla utilizzazione da parte di un terzo del medesimo marchio non in funzione tipica, e cioè distintiva, bensì al solo fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento - non può in linea di principio esser vietato, dal titolare del marchio, l'eventuale uso atipico e descrittivo che un terzo ne faccia (così Cassazione civile, sez. I, 10 Gen 2000, 144).

17. Prima di giungere alle conclusioni, si deve ancora rilevare che la riproduzione del marchio, ove presente sul componente originale, è essenziale perché il ricambio possa svolgere la sua funzione di soluzione alternativa al più costoso prodotto proveniente dal costruttore del bene complesso. Ed è essenziale al meccanismo concorrenziale che vi sia la possibilità, per soggetti terzi rispetto al produttore originale, di produrre e commercializzare liberamente parti di ricambio, pur se caratterizzate esteticamente dalla presenza del marchio. Diversamente il costruttore assumerebbe una posizione monopolistica nel mercato del ricambio, potendo così imporre qualunque prezzo o decidere di commercializzare il ricambio non da solo, ma unitamente ad altre parti del veicolo (ad esempio il copri cerchione con il cerchione), senza timore di una qualche concorrenza esterna. Ciò impedirebbe il prodursi degli effetti equilibratori propri del mercato concorrenziale, con grave nocimento per i diritti degli utilizzatori. E' stato correttamente evidenziato dalla dottrina, infatti, che difficilmente l'aspetto concorrenziale può essere anticipato al momento della commercializzazione del bene complesso, considerato che i consumatori quando comprano un'auto nuova prestano normalmente ben scarsa attenzione al c.d. *life-cycle costs*, cioè alle politiche praticate nel mercato dei pezzi di ricambio dalle case automobilistiche.

18. La possibilità di riproduzione fedele del componente automobilistico risponde, pertanto, anche a valutazioni di opportunità sotto il profilo economico-commerciale, ed è ritenuta a tal punto fondamentale da essere oggetto, come si è visto, di specifica tutela sia in ambito interno che comunitario.

19. Lo stesso marchio in sé considerato potrebbe formare oggetto di riproduzione integrale e fedele, qualora sia utilizzato quale componente e non quale segno distintivo del singolo ricambio che lo incorpora; si pensi al marchio in materiale plastico che viene spesso applicato sulla calandra o sul portellone posteriore delle autovetture. Anche qui il marchio svolge una doppia funzione: identificativa quanto al bene complesso, ma meramente

estetica con riferimento al pezzo di plastica che adorna l'automobile (già molti anni fa la giurisprudenza di merito ebbe ad affermare che la produzione e la messa in commercio, da parte di un ricambista autonomo, di componenti di carrozzeria col marchio della casa produttrice dell'autovettura non pregiudica l'interesse dell'impresa titolare della privativa perché l'identificazione del veicolo rimane ferma ed inconfondibile, in quanto assicurata dal marchio d'origine, sebbene fisicamente riprodotto dal fabbricante del ricambio).

20. Si deve, dunque, concludere che il marchio riprodotto sulle componenti dell'automobile assume una duplice portata: ha una funzione identificativa per quanto riguarda il bene complesso, mentre svolge una funzione solamente estetico-descrittiva con riferimento al ricambio; ne consegue che, per poter essere penalmente sanzionabile, l'uso del marchio altrui deve essere idoneo ad ingenerare errore in relazione all'oggetto che il marchio identifica. Si veda, in proposito, un non recente sentenza della suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 29/05/1978, Ry. 392078): "A configurare l'ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale".

21. Perciò, sarebbe penalmente sanzionabile l'imprenditore che apponesse sulle proprie automobili il marchio di un altro costruttore, perché così farebbe credere ai terzi che quel bene proviene da un altro produttore. Analogamente, tornando al settore dei copri cerchioni, sarebbe sanzionabile la riproduzione di prodotti alternativi creati da terzi, ove diversi da quelli originali e provvisti del marchio del produttore indipendente⁴. Qui non siamo più propriamente nell'ambito dei ricambi, quanto degli accessori *after market*, per cui non valgono più le relative deroghe alle privative di carattere industriale o commerciale; in questo caso, nel confronto del produttore indipendente, il copri cerchione non è ricambio ma un prodotto finito, per cui l'apposizione del marchio diverso da quello del costruttore dell'automobile serve anche ad identificare la provenienza di quel bene, che si distingue dalle altri componenti scelte e prodotte (o fatte produrre a terzi su commissione) dal costruttore stesso. Il terzo che riproduce il copri cerchione non originale - che costituisca una scelta creativa ed originale e che rechi il marchio del produttore indipendente del solo cerchione - integrerebbe certamente il reato di contraffazione del marchio identificativo, perché a quel punto vi sarebbe concreta confusione sulla provenienza del componente specifico.

22. Ma quando il copri cerchione è quello originariamente montato dal costruttore, l'eventuale presenza del marchio svolge la sua funzione distintiva con riferimento al bene nel suo complesso, posto che tutte le componenti dell'auto hanno geneticamente la medesima provenienza. Quindi la riproduzione del marchio può essere penalmente sanzionata solo con

⁴ In argomento, v. Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17734.

riferimento al bene identificato dal marchio stesso (cioè l'automobile) e non con riferimento al singolo ricambio (nel confronti del quale, lo si ripete, la raffigurazione del marchio è necessitata dalla esigenza di riprodurre fedelmente l'originale e svolge quindi una funzione meramente estetica).

23. Qui si pone un altro problema, che è stato sollevato dal provvedimento impugnato, e cioè quello della riconoscibilità della provenienza del ricambio; posto che non vi sono indicazioni del produttore sulla parte visibile del componente - dice il tribunale di Brindisi - il consumatore e la generalità dei consociati possono comunque essere tratti in errore sulla sua provenienza che, in mancanza di diversa indicazione, potrebbe essere attribuita al costruttore del bene complesso.

24. Il discorso è suggestivo e non privo di ragionevolezza, sotto un profilo astratto, ma non si deve dimenticare che sarebbe del tutto svuotata di significato la norma che autorizza la riproduzione del ricambio uguale all'originale se poi si chiedesse al ricambista di evidenziare in modo ben visibile sul prodotto il proprio marchio o le indicazioni sulla reale provenienza industriale del bene; questo perché i prodotti in cui riveste un'importanza fondamentale l'immagine non tollerano, per evidenti motivi commerciali, l'inserimento di elementi estranei, che ne rovinerebbero l'aspetto estetico.

25. La funzione distintiva del singolo ricambio è, allora, assicurata tramite modalità differenti. In fase commerciale si deve operare sia sulla pubblicità, sia sulla confezione del prodotto; in entrambi i casi può essere messo bene in evidenza che il ricambio non è originale e che proviene da un certo produttore, senza che ciò incida su una piena utilizzazione finale. Quanto al momento dell'uso, l'identificazione non può che avvenire, come normalmente avviene, tramite una stampigliatura interna (se fosse visibile all'esterno, infatti, ne pregiudicherebbe irreparabilmente l'estetica).

26. La identificabilità del produttore reale del bene viene assicurata con queste modalità, non potendosi anche pretendere che la stessa sia immediatamente percepibile su un semplice ricambio; d'altronde, è noto che vi sono plurimi ricambisti che riproducono le singole componenti delle auto e ciò è anche ritenuto legittimo, come si è visto, dalla legge e dalla giurisprudenza, per cui chi vede passare un'automobile sa già che il copri cerchione può essere un prodotto non originale e deve sapere che l'indicazione della sua provenienza non risiede nel marchio del costruttore eventualmente riprodotto, bensì nelle indicazioni stampigliate sulla faccia non visibile del prodotto.

27. A questo punto, considerato che nel caso in esame non viene in discussione la mancata indicazione di provenienza in sede di commercializzazione - dato che è pacifico che sui siti Internet oggetto di sequestro era ben evidenziato che si trattava di prodotti non originali - né vi sono questioni sull'esistenza del marchio del produttore sulla faccia interna del copri ruota (circostanza pacifica), tenuto conto di quanto affermato in

punto di diritto, non si può che concludere per la piena legittimità, quantomeno ai fini penalistici, della condotta dell'indagato.

28. In conclusione, si deve annullare l'ordinanza del tribunale di Brindisi, fondata su un'erronea applicazione della legge penale e di conseguenza va affermato il seguente principio di diritto: *ai fini dell'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., la contraffazione penalmente sanzionabile è solo quella che attiene al marchio nella sua funzione distintiva. E' legittima, invece, nei casi e con i limiti indicati in sentenza, la riproduzione dei marchi con funzione estetico-descrittiva.*

29. In applicazione di tale principio e non essendovi valutazioni di merito da compiere, essendo i fatti pacifici, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza del tribunale di Brindisi che, annullando l'ordinanza di revoca del Gip, ha di fatto ripristinato il sequestro, basandosi su un'interpretazione della norma penale in contrasto con il principio sopra affermato.

30. Per effetto dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale di Brindisi, rivive l'ordinanza del Gip di revoca dell'originario decreto di sequestro, ragion per cui non è necessario assumere alcun ulteriore provvedimento di revoca; al fine di far cessare il vincolo del sequestro, è però necessario che l'ufficio di Procura curi l'esecuzione del provvedimento del Gip del 30.3.2011, disponendo il ripristino dei siti Internet in sequestro.

p.q.m.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino dei siti Internet in sequestro.

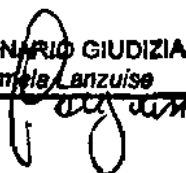
Manda al Procuratore Generale presso questa Corte per i provvedimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2011

Il Presidente



Il Consigliere Estensore



Rep. 27 30/let

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-Sazione 3° civile-

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Elena Raganelli	Presidente
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice
dott.ssa Antonella Dell'Orfano	Giudice Relatore

sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la presente

ORDINANZA

nella causa civile n. 67761/2011 del R.G.A.C., riunita alle cause civili n. 68015/2011, 69317/2011 e 69368/2011

OGGETTO: reclamo avverso provvedimento cautelare

Letti i separati reclami proposti, con atti depositati il 18.11.2011, 21.11.2011, 24.11.2011 e 25.11.2011, da [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti G. Moreni, F. Mattavelli e S. A. Rasi, D. Chianese, R. Riedi e M. De Rossi, nonché L. Colagrossi, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 3.11.2011 dal G.D., dott. S. Cardinali, con il quale si autorizzava il sequestro conservativo in favore del Fallimento della [REDACTED] S.p.A. sui beni mobili o immobili e sui crediti di [REDACTED] fino alla concorrenza di € 950.000,00, nonché di [REDACTED] fino alla concorrenza di € 750.000,00;

letta la memoria difensiva depositata dal Fallimento della Dea S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avv.to G. F. Geraci, che ha chiesto il rigetto dei reclami con conferma dell'ordinanza impugnata;

visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 1.2.2012;

OSSERVA

Il reclamante [REDACTED] ha censurato il provvedimento di prime cure per avere respinto l'eccezione di prescrizione di ogni azione formulata dalla Curatela nei suoi confronti (quale componente del collegio sindacale della [REDACTED] S.p.A.), essendo decorso il prescritto

termine quinquennale per il suo esercizio, avendo egli dato le dimissioni dal predetto incarico in data 9.5.2006.

Sul punto va confermata l'ordinanza reclamata sulla base delle seguenti considerazioni.

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli organi sociali è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti; tale incapacienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L.Fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore (cfr. Cass. n. 9619/2009). L'onere, tuttavia, di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento, grava all'evidenza sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione (cfr. *ex multis* Cass. n. 941/2005, Cass. n. 5287/1998).

Nella vicenda in esame la difesa dell'odierno reclamante [REDACTED] non ha affatto dimostrato che l'incapienza patrimoniale della [REDACTED] S.p.A. fosse divenuta conoscibile per i creditori sociali prima della sua dichiarazione di fallimento (6.2.2006), restando poi del tutto irrilevante la circostanza che il componente del collegio sindacale [REDACTED] abbia dismesso ogni incarico in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica dell'atto di citazione.

Il reclamante [REDACTED] censura inoltre l'ordinanza impugnata laddove si addebita allo stesso, quale socio di minoranza della [REDACTED] S.p.A., l'aver "posto in essere un fittizio aumento di capitale sociale mediante una sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in occasione della sua trasformazione da S.r.l. a S.p.A., realizzando la fattispecie di illecito prevista all'art. 2632 c.c. dovendosi .. considerare tale aumento fittizio quale fatto doloso o colposo che ha cagionato alla società e ai creditori un danno ingiusto... pregiudizio che i soci sono obbligati a risarcire ai sensi dell'art. 2043 c.c."

La doglianza risulta fondata.

L'art. 2632 c.c. sanziona con la reclusione fino ad un anno le condotte degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o di quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale norma, sanzionando la formazione ovvero l'aumento fittizio del capitale sociale, vuoi attribuendo azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, vuoi sottoscrivendo reciprocamente azioni o

quote, vuoi sopravvalutando rilevantemente i conferimenti di beni in natura o di crediti o anche, eventualmente, il patrimonio della società nel caso di trasformazione, tutela, in particolare, l'integrità del capitale sociale, che non è limitata al suo momento genetico, ma si estende al suo divenire, a completa protezione degli interessi dei soci stessi, dei creditori e di tutti i terzi generalmente intesi.

Orbene i soggetti attivi del suddetto illecito possono essere, come si è detto, esclusivamente gli amministratori ed i soci conferenti, i quali, peraltro, possono realizzare solo alcune delle condotte incriminate e segnatamente quella di sopravvalutazione dei conferimenti.

Nel caso in esame, il reclamante ████████ nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 14.2.2003, risulta aver votato a favore della proposta di aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 5.0000.000,00 mediante rivalutazione in bilancio di immobilizzazioni immateriali (software gestionale) da € 3.650,00 ad € 9.459.500,00, il che aveva consentito l'imputazione della somma di € 9.455.050,00 a riserva da valutazione e l'utilizzazione di parte di detta riserva ai fini della liberazione delle nuove quote; tale operazione, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, doveva ritenersi illegittima poiché il valore del software sarebbe stato in realtà pressoché nullo.

Sulla base di quanto descritto appare tuttavia incontestabile che il ████████ non abbia, in effetti, operato, in occasione dell'assemblea in questione, alcun conferimento in favore della società, limitandosi ad approvare la proposta, elaborata dall'organo amministrativo, di aumento del capitale sociale.

Esclusa, dunque, la configurabilità del reato in questione da parte del ████████ che non
effettuò alcun conferimento nella circostanza in questione, si osserva che l'aumento del
capitale sociale è atto di pertinenza dell'assemblea dei soci e, come tale riferibile alla
società, che esprime la propria volontà per il tramite dell'assemblea stessa.

Possono essere tuttavia considerate potenziali fonti di responsabilità condotte del socio
che rappresentino avallo o partecipazione all'atto illecito dell'amministratore, quali
l'approvazione di una delibera assembleare.

Come è noto, infatti, l'art. 2476, 7° comma, c.c. ha introdotto una forma di responsabilità
anche per i singoli soci che prevede un'obbligazione risarcitoria a favore della società
danneggiata (nonché a favore di singoli soci o terzi danneggiati in forza del richiamo
operato dal comma settimo dell'art. 2476 c.c. alla responsabilità di cui «ai precedenti
commi») in capo a due soggetti distinti: l'amministratore che realizza l'atto esecutivo ed il
socio che lo avalla con il proprio comportamento.

Tale norma risulta, tuttavia, inapplicabile al caso di specie in quanto introdotta con la
riforma del 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

La Curatela non pare, dunque, poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria per il
pregiudizio subito dai creditori sociali in relazione all'operazione dianzi descritta nei
confronti del socio ████████

L'essersi pronunciato in assemblea in senso favorevole all'operazione dianzi indicata non
appare, invero, una condotta idonea a fondare le pretese risarcitorie della Curatela nei
confronti del socio ████████ in relazione all'operazione dianzi descritta.

Gli altri reclamanti, in qualità di componenti del collegio sindacale succedutisi prima
della data del fallimento della ████████ S.p.A. (secondo quanto riportato nella perizia
contabile del Fallimento, ████████ rimase in carica quale componente del
collegio sindacale dal 5.9.2003 al 14.9.2004, gli altri dal 14.9.2004 sino alla data del
fallimento resistenti), censurano, invece, il provvedimento impugnato, nella parte in cui
addebita anche alla loro responsabilità la prosecuzione dell'attività d'impresa della
società nonostante l'intervenuta causa di scioglimento della società per perdita del
capitale sociale, con conseguente pregiudizio per la società e ai creditori sociali costituito
dal detrimento del patrimonio della società, che non si sarebbe verificato se la condotta
illecita non fosse stata attuata.

Orbene, quanto alla responsabilità dei sindaci, come noto, l'art. 2407, 2° comma, c.c. stabilisce i presupposti della loro responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti di mala gestione compiuti da questi ultimi.

Affinché si concreti tale responsabilità occorrono, dunque, tre elementi: un fatto presupposto, cioè che gli amministratori abbiano realizzato condotte illegittime e dannose per la società e/o i creditori; una condotta illegittima, cioè che i sindaci non abbiano vigilato e agito in conformità agli obblighi connessi alla loro carica; il collegamento causale che rende la condotta illegittima dei sindaci concausa del danno prodotto dagli amministratori, cioè che il danno sarebbe stato evitato se i sindaci avessero diligentemente vigilato ed adempiuto ai loro doveri.

In particolare si imputa loro "il mancato rilievo dell'esistenza della garanzia costituita dal capitale sociale della società e l'omissione delle opportune iniziative dirette a rimuovere tale situazione", assegnando particolare rilievo alla "mancanza di corrispondenza alla realtà della spropositata rivalutazione dell'unico cespite che rappresentava, in sostanza, l'intero attivo patrimoniale della società medesima", con conseguente "violazione dell'obbligo di controllare la corretta gestione amministrativa e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società".

In proposito, è stato già illustrato in precedenza l'artificio contabile che sarebbe stato posto in essere dagli amministratori mediante rivalutazione in bilancio, di circa il 3000 %, di un cespite (software gestionale) di valore pressoché nullo, avallata da una perizia redatta da un esperto informatico, fratello dell'amministratore di fatto e socio, [REDACTED]

Orbene, nell'ambito delle operazioni straordinarie societarie vengono in genere predisposte valutazioni di cespiti, utili all'attuazione dell'operazione e spesso richieste dallo stesso legislatore.

Appare allora opportuno evidenziare, al riguardo, che non può ritenersi compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni rese dagli amministratori o da altri soggetti indipendenti; nonostante, rientra nei poteri e doveri dei sindaci verificare che le valutazioni predisposte a supporto dell'operazione straordinaria siano conformi ai criteri dettati dal legislatore per tali operazioni e quindi il collegio potrebbe fare richiesta

agli amministratori affinché integrino le proprie relazioni con maggiori dettagli qualitativi e quantitativi, quantomeno ove le stesse risultassero eccessivamente generiche o sintetiche.

Si deve, infatti, tener presente che la vigilanza del collegio del rispetto degli adempimenti di legge non deve limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti posti a supporto dell'operazione straordinaria, ma anche della idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessaria a valutare la correttezza dell'intera operazione.

Dall'esame della documentazione in atti (cfr. bilanci di esercizio 2002-2008 ██████████, doc. 6-12 Fallimento) e in base a quanto rilevato dal Curatore nella relazione ex art. 33 L.F. e dal perito contabile nominato dal Fallimento (cfr. doc. 3-4 fasc. Fallimento) emerge che le note integrative allegate al bilancio di esercizio 2002 e a quelli successivi o non contengono alcuna informazione in merito al criterio seguito per la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali in questione, la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto (cfr. nota integrativa bilancio di esercizio 2002), o si limitano ad indicare scarnamente che la rivalutazione era stata effettuata "nel 2002 a seguito di perizia di professionista idoneo" con relativa iscrizione in bilancio del "maggiore valore ad essi attribuito" ed ammortamento, "stante la loro non utilizzazione nel corso ... (dell') ... esercizio, ... con una percentuale simbolica dell'1% del costo storico" (cfr. note integrative dei bilanci successivi).

Considerata la palese abnormità di un'operazione di rivalutazione di un cespite aziendale in misura pari al 3.000% del valore precedentemente indicato in bilancio, sia pur nel limite di una cognizione sommaria e di una prova imperfetta, deve ritenersi che i sindaci succedutisi nell'incarico dopo l'operazione di rivalutazione del cespite in questione non abbiano adeguatamente vigilato sul rispetto, da parte degli amministratori, dei principi di corretta amministrazione in vista della salvaguardia del patrimonio sociale e della sua integrità.

E' d'uopo, inoltre, evidenziare che i sindaci hanno il dovere di adoperarsi per rimediare alle situazioni in grado di arrecare un danno, ivi comprese quelle sorte in passato, se producono effetti (e quindi sono riconoscibili) nel presente, e sono suscettibili di essere

eliminate o limitate nelle loro conseguenze pregiudizievoli, il che avrebbe quanto meno dovuto indurre i sindaci ad attivarsi per ottenere maggiori informazioni dagli amministratori circa l'effettiva coincidenza tra i valori attribuiti con la rivalutazione ed ~~quelli effettivamente ad essi attribuiti (nella fattispecie non risulta che ciò sia mai avvenuto)~~ ed, in caso di mancata acquisizione di tali informazioni, ad attivarsi informando l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 c.c., sollecitando inoltre l'intervento giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c., che ha, appunto, come presupposto, la presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e che può concludersi, in esito agli accertamenti svolti, con la revoca degli amministratori responsabili delle irregolarità accertate.

Tali circostanze appaiono, allo stato, idonee a comprovare il nesso di causalità fra l'omesso controllo sindacale ed il verificarsi del danno in capo alla fallita, consistente nell'indebito protrarsi dell'attività d'impresa in presenza di avvenuta perdita del capitale sociale.

Come opportunamente evidenziato dal Giudice di prima cura, esaminando i bilanci della fallita emerge infatti che sin dall'esercizio 2003, la ██████████ S.p.A., in presenza di passività pari ad € 542.884,00, aveva interamente perduto il capitale sociale (€ 10.000,00) anche computando il corretto importo rivalutato, a quella data, delle immobilizzazioni immateriali in oggetto, stimato dal perito del Fallimento pari a circa € 400.000,00 (cfr. pag. 26 Relazione ex art. 33 L.F., doc. 3 fasc. Fallimento).

I sindaci vanno dunque ritenuti parimenti responsabili, assieme agli amministratori, per qualunque decremento del patrimonio verificatosi per nuove operazioni, intraprese dopo la perdita del capitale sociale.

Con riguardo al *quantum*, a fronte delle doglianze dei reclamanti circa il criterio di calcolo adottato dal Giudice di ~~prima~~^{cura} evidenziato che i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità criticano la matematica quantificazione del danno da risarcire con la differenza tra l'attivo e il passivo verificati in sede fallimentare, ma esigono, di converso, la prova del danno causato dalle singole operazioni; tuttavia nel caso in esame, tenuto conto della natura sommaria del presente giudizio, il sequestro può essere concesso per l'importo stabilito nell'ordinanza reclamata, corrispondente alle

CASO.it

perdite di esercizio dei relativi periodi, verificatisi successivamente alle rispettive date di assunzione dell'incarico.

~~Occorre, infatti, evidenziare che il criterio di determinazione del danno, in caso di fallimento di società, per le quali sussista una notevole uniformità della perdita del capitale~~

rispetto alla dichiarazione di insolvenza, comporta la valutazione di un complesso di attività, attraverso documentazione contabile a volte anche non del tutto chiara o completa, con particolare difficoltà nell'individuare in modo sufficientemente circostanziato le operazioni non coerenti con il fine conservativo, sicché, nel caso di richiesta di concessione di cautela, si può ben far ricorso a criteri presuntivi e sintetici di allegazione e dimostrazione, che si basano sulla verosimiglianza nel caso concreto dell'imputazione causale di un certo risultato negativo per il patrimonio sociale.

In tali casi, ancorché nei limiti e per gli effetti della cognizione circoscritta della fase sommaria del presente giudizio, si può ritenere assolto l'onere di allegazione e di prova a carico della Curatela, avendo il Fallimento dedotto che la perdita del capitale sociale e lo scioglimento della società sono anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza ed affermato che gli amministratori hanno proseguito l'attività di impresa provocando ulteriori perdite di esercizio, superiori a quella registrata al momento dello scioglimento di fatto.

Le rilevanti difficoltà nel valutare il complesso dell'attività vietata svolta dalla società fallita nell'arco temporale di quattro anni (2004-2008) e l'impossibilità di ricostruire, con la necessaria analiticità, nel presente giudizio sommario le conseguenze dannose dell'illegittima protrazione dell'attività di impresa legittimano, dunque, allo stato, la liquidazione del danno in misura pari alle perdite di esercizio riscontrate dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società, considerando che i resistenti non hanno dimostrato che neppure una parte di tali perdite possa essere riferibile alla condotta degli amministratori.

Ciò, quantomeno nella presente fase cautelare del giudizio, non può lasciare dubbi sull'applicabilità dell'art. 1226 c.c., per il cui ingresso è sufficiente la prova di una seppur minima frazione dell'*an debeatur*.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, in accoglimento del separato reclamo proposto da [REDACTED] deve essere revocato il sequestro conservativo

disposto nei confronti del predetto con ordinanza resa dal Giudice di prime cure in data 3.11.2011, mentre meritano integrale rigetto i restanti reclami proposti da [REDACTED]

La regolamentazione delle spese di lite tra questi ultimi ed il Fallimento va rimessa all'esito del giudizio di merito.

Quanto alle spese di lite del due gradi del presente procedimento cautelare tra il reclamante [REDACTED] ed il Fallimento, si osserva che l'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il Giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 c.c.

In applicazione della norma in esame, vista anche la circolare della Presidenza del Tribunale di questo Ufficio nr. 870 del 9.1.2012, per la quantificazione del compenso, il Giudice ritiene di fare riferimento ai valori ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli Avvocati.

Le spese di lite tra il reclamante [REDACTED] ed il Fallimento seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in diretto di notula, sulla base dei parametri contemplati dalla previgente Tariffa, tenendo conto della natura e del valore della controversia (con riferimento alla somma domandata da parte ricorrente per l'individuazione dello scaglione di riferimento) e della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

Va infine ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo concesso in favore del reclamante [REDACTED], come da nota di trascrizione depositata dalla difesa dello stesso all'udienza indicata in epigrafe.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa,

- accoglie il reclamo proposto da [REDACTED] nei confronti del Fallimento della [REDACTED] S.p.A. e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di sequestro conservativo emessa nei suoi confronti in data 3.11.2011;
- rigetta il reclamo proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti del Fallimento della [REDACTED] S.p.A. e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;


ait

- condanna il Fallimento [redacted] S.p.A. al pagamento in favore del reclamante [redacted] delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio/^{causale}liquidate in complessivi € 100,00 per spese, € 2.100,00 per diritti ed € 7.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e C.p.a. come per legge;
 - ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, eseguita presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio dei Registri Immobiliari di [redacted] in data 25.11.2011 ai numeri [redacted] Registro Generale e [redacted] Registro Particolare in favore del Fallimento [redacted] S.p.A. contro [redacted] cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
- rimette la pronuncia sulle spese della presente fase tra il Fallimento ed i reclamanti [redacted] all'esito del giudizio di merito.

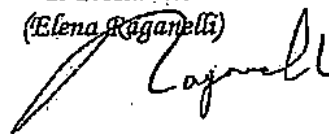
Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 3° sezione civile del Tribunale, in data 8.2.2012.

Il Giudice Estensore
(Antonella Dell'Orfano)



Il Presidente
(Elena Raganelli)



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Civile

Deposita in Cancelleria

Roma, il 20.2.2012

Il DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

