

Philipp Fabbio

---

**DIFFIDE E DICHIARAZIONI DI  
DESISTENZA NEL CONTENZIOSO  
INDUSTRIALISTICO**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

PHILIPP FABBIO (\*)

## DIFFIDE E DICHIARAZIONI DI DESISTENZA NEL CONTENZIOSO INDUSTRIALISTICO

**SOMMARIO:** 1. L'oggetto dell'indagine: diffide e dichiarazioni di desistenza come strumento di deflazione del contenzioso industrialistico. — 2. *Abmahnung* e *Unterwerfung* nel diritto tedesco (cenni). — 3. L'uso di diffide e dichiarazioni di desistenza nella prassi italiana: modalità, finalità e doverosità percepita. — 4. Cessazione di fatto della condotta contestata e *periculum*. — 5. Dichiarazioni di desistenza del diffidato e *periculum*. — 6. I requisiti della dichiarazione di desistenza. A) L'idoneità a far sorgere obblighi finali giuridicamente vincolanti. La dichiarazione di desistenza come promessa unilaterale ovvero come proposta contrattuale. — 7. *Segue: B)* Forma e legittimazione. — 8. *Segue: C)* L'impegno di desistenza in senso stretto. — 9. *Segue: D)* La penale. — 10. Gli accordi di desistenza. — 11. Il rimborso delle spese di diffida. — 12. Gli effetti della dichiarazione di desistenza nei confronti dei terzi e nei procedimenti davanti all'AGCM e al Giuri di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. — 13. Le conseguenze della mancata diffida. Per un intervento del legislatore.

### 1. *L'oggetto dell'indagine: diffide e dichiarazioni di desistenza come strumento di deflazione del contenzioso industrialistico.*

Oggetto di queste note sono le diffide e le dichiarazioni di desistenza nel contenzioso industrialistico.

La diffida industrialistica è tipicamente rivolta a far cessare o a prevenire la ripetizione o, al limite, la prima commissione di violazioni della proprietà intellettuale o di atti di concorrenza sleale. È uno strumento di reazione diffuso, che già oggi permette — più di quanto avviene in altri settori del diritto civile — di risolvere molte controversie evitando gli oneri del processo, soprattutto cautelare. Ciò si spiega, tra l'altro, con la circostanza che in questo tipo di conflitti prevalgono logiche di tipo imprenditoriale, ed è molto avvertita l'esigenza di una tutela celere e in forma specifica.

Se talvolta la diffida non raggiunge il suo scopo, ciò si deve pure ai legali delle parti <sup>(1)</sup>, i quali eccedono nelle richieste formulate per

---

(\*) Professore Associato di Diritto Commerciale nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

(1) Per l'auspicio di una maggiore diffusione, nella professione forense, della cul-

il cliente, oppure troppo facilmente assecondano il primo impulso del diffidato di non dare seguito alle richieste, pur ragionevoli, del diffidante. Le ragioni sono varie: obiettiva incertezza sulla regola giuridica applicabile, erronea valutazione del caso concreto, scelte strategiche, litigiosità delle parti. Tuttavia, in presenza di violazioni abbastanza certe e magari commesse più o meno in buona fede, il ricorso allo strumento della diffida consente di portare a conoscenza del diffidato le legittime ragioni del diffidante e, a fronte di richieste ragionevoli, di porre fine alla condotta contestata.

D'altra parte, il diffidato intenzionato a evitare il processo non si limiterà a porre fine all'attività contestata. Di regola, egli farà anche pervenire al diffidante una dichiarazione di desistenza, vale a dire una dichiarazione con la quale egli assume o si offre di assumere impegni, ritenuti idonei ad escludere il rischio di ripresa o di ripetizione dell'illecito.

Non sempre, tuttavia, l'avvio del giudizio cautelare è preceduto da una diffida. Nella nostra dottrina, del resto, lo strumento non ha fin qui trovato considerazione (non fosse che per la diversa questione della denigrazione tramite diffida), mentre nella pratica si tende a considerare il ricorso alla diffida come questione di mera strategia, rimessa come tale a una libera valutazione di convenienza dell'interessato. In altri termini, si assume che la proposizione diretta dell'azione giudiziale senza diffida non abbia conseguenze giuridiche di sorta.

Quanto alle dichiarazioni di desistenza, non vi è unanimità di vedute — ma il dibattito si esaurisce qui in poche decisioni di merito e qualche autorevole presa di posizione dottrinale — circa gli effetti sostanziali e processuali, in particolare in punto di *periculum* e di spese di lite<sup>(2)</sup>.

L'idea di fondo, che si cercherà di sviluppare in questo contributo, è che gli strumenti della diffida e degli impegni, se ricostruiti dall'interprete e disciplinati dal legislatore in modo adeguato, possono contribuire in misura considerevole, più di quanto già non avvenga, a ridurre il contenzioso e, al tempo stesso, a soddisfare in modo efficace le esigenze di celerità della tutela e di tutela in forma specifica proprie della materia.

In tutto ciò, un termine di paragone e un'importante fonte di ispirazione sono offerti dall'esperienza tedesca. In Germania, diffida (*Abmahnung*) e impegni (*Unterwerfung*, sottomissione, o *Unterlassungserklärung*, dichiarazione di desistenza) sono meccanismi

---

tura della soluzione negoziata delle liti, v. V. DI CATALDO, *A che cosa serve il diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, 153 ss.

(2) V. *infra* par. 5.

rodati, regolati per decenni da norme consuetudinarie e, dal 2004, oggetto di una disciplina legislativa dedicata<sup>(3)</sup>. Grazie ad essi si risolve al di fuori del giudizio la maggior parte delle controversie di proprietà intellettuale e di concorrenza sleale (secondo una stima ricorrente, addirittura più del novanta per cento<sup>(4)</sup>). Il che spiega come mai non si sia avvertita in materia di pratiche commerciali scorrette, almeno fino alla recente novella del GWB (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, la legge tedesca antitrust) del 2017<sup>(5)</sup>), l'esigenza di un *public enforcement* del tipo di quello affidato all'AGCM italiana. Al cd. *Abmahnrecht* sono dedicati un gran numero di precedenti giurisprudenziali, molti dei quali di legittimità, e migliaia di pagine di approfondimenti e sistemazioni dottrinali<sup>(6)</sup>. Il successo dell'istituto è stato anzi tale che, a più riprese, ci si è dovuti porre il problema di come contrastarne usi opportunistici e abusivi (*Abmahnunwesen*)<sup>(7)</sup>.

Di seguito si darà quindi conto dell'evoluzione di questi strumenti nel diritto tedesco, del loro uso nella prassi italiana, per cercare poi di ricostruirne i principali profili di disciplina, sostanziale e processuale. *De iure condendo* la conclusione è che varrebbe la pena di considerare anche in Italia un intervento legislativo sulla falsariga del diritto tedesco.

## 2. Abmahnung e Unterwerfung nel diritto tedesco (cenni).

Nel diritto industriale tedesco, la *Abmahnung* e la *strafbewehrte Unterwerfung* o *Unterlassungserklärung* sono istituti caratteriz-

(3) V. *infra* par. 2.

(4) O. SOSNITZA, *ad art. 12 UWG*, in Ohly - Sosnitza (a cura di), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 7<sup>a</sup> ed., Beck, Monaco di Baviera, 2016, par. 2.

(5) V., tra gli altri, l'editoriale cautamente possibilista di F. HENNING-BODEWIG, *Befugnisse des Bundeskartellamtes im UWG*, in *WRP*, 2017. Con la recente novella del GWB ci si è limitati ad attribuire all'autorità antitrust federale il potere di condurre indagini di settore nel caso di violazioni di norme di tutela del consumatore gravi, continue o ripetute (art. 32e, co. 5, GWB).

(6) Il commentario di maggiore tradizione, a cura di H. KÖHLER - M. BORNKAMM - J. FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. UWG*, 35<sup>a</sup> ed., Beck, Monaco di Baviera, 2017 dedica all'art. 12, co. 1, UWG una settantina di pagine fitte. Diverse le monografie sull'argomento: come più recente e per la particolare prospettiva si segnala l'ampio lavoro di A. BÖRNIG, *Der Rechtsmissbrauch im Lauterkeitsrecht*, JWV, Jena, 2016 sull'abuso del diritto nella disciplina della concorrenza sleale.

(7) Un caso estremo, riportato dalla stampa tedesca (v. *Der Spiegel*, versione online del 7.12.2011, <http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,802252,00.html>), ha visto come protagonista uno studio legale che, forte di circa settantamila diffide con relative richieste di indennizzo inviate ad altrettanti utenti online di contenuti pornografici scaricati illegalmente, indiceva nel 2011 un'asta, rivolta a società di riscossione crediti e fondi di investimento, per la cessione *en bloc* delle posizioni ancora aperte, all'enorme prezzo di novanta milioni di Euro.

zanti e di notevolissima importanza pratica. Sviluppatisi nella prassi a partire da una previsione piuttosto generica della ZPO (*Zivilprozeßordnung*, Legge del processo civile), essi sono stati oggetto nei decenni di un progressivo affinamento da parte di dottrina e giurisprudenza, fino alla loro codificazione nella Legge contro la concorrenza sleale.

La norma di riferimento è l'art. 93 ZPO, che in materia di spese porta ad espressione un principio causativo in senso forte. Si stabilisce, infatti, che *“se il convenuto non ha dato causa con la sua condotta all'azione giudiziale, e riconosce immediatamente la pretesa fatta valere nei suoi confronti, le spese di lite sono sopportate dall'attore”* (8).

Muovendo dalla considerazione che la diffida era già una prassi diffusa, e che nel campo della proprietà intellettuale e della concorrenza sleale le violazioni commesse in buona fede non sarebbero infrequenti, si affermava, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la tesi che l'avente diritto è in principio tenuto a diffidare l'altra parte per darle l'opportunità di sottomettersi, e che la mancata diffida equivale agli effetti dell'art. 93 ZPO all'avere dato causa al giudizio; sicché il pronto accoglimento da parte del convenuto delle richieste attorsee comporta, in assenza di previa diffida, la condanna integrale dell'attore alle spese di lite (9). Oggi, la diffida viene in pratica intimata sempre, a prescindere dal carattere doloso o colposo della condotta in contestazione, fatti salvi i casi di evidente inutilità (10).

Con o senza previa diffida, l'autore dell'illecito può fare venire meno il pericolo di continuazione o di ripetizione dell'illecito, anche con un atto unilaterale, sottomettendosi all'altra parte con una dichiarazione di desistenza (*Unterwerfungs-* o *Unterlassungserklärung*). La dichiarazione di desistenza deve tuttavia rispondere ad una serie di requisiti non scritti, tra cui il più importante (tanto da venire in seguito codificato dal legislatore) è nella previsione di un'adeguata penale per il caso di inadempimento, poiché solo così

(8) Art. 93 ZPO “*Kosten bei sofortigem Anerkenntnis*” - “*Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozeßkosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.*”

(9) Della dottrina dell'epoca si vedano in particolare A. SPENGLER, *Keine Verteidigung gegen frivole Unterlassungsklagen? § 93 ZPO im gewerblichen Rechtsschutz*, in *GRUR*, 1951, 434 ss. e O.-F. VON GAMM, *§ 93 ZPO und die Abmahnung im gewerblichen Rechtsschutz*, in *NJW*, 1961, 1048 ss.. Per la giurisprudenza, BGH, 15.1.1957, I ZR 56/55 - *Taeschner (Pertusin II)*, in *GRUR*, 1957, 352 ss., 354.

(10) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, in Köhler - Bornkamm - Feddersen (a cura di), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, cit., 1453 ss., par. 1.63 ss.

— si argomenta — si esclude ragionevolmente il rischio di un ripensamento da parte dell’obbligato (¹¹).

Centrale per il funzionamento e per l’evoluzione dell’istituto si è rivelato nel tempo, in positivo e in negativo, un aspetto all’apparenza secondario, vale a dire il rimborso delle spese di diffida. Se la diffida è fondata ed è formulata in modo da consentire al diffidato di evitare il processo sottomettendosi, il diritto del diffidante al rimborso delle spese si considera in principio pacifico (¹²), e di fatto — tenuto conto dell’entità di solito contenuta degli importi, dell’efficacia delle procedure di recupero e forse anche di una maggiore propensione al rispetto delle regole — le probabilità di conseguirlo sono elevate.

In positivo, ciò si traduce in un incentivo, per il concorrente e per gli enti esponenziali di interessi collettivi (associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e simili), ad attivarsi nei confronti dell’autore dell’illecito (¹³), attraverso lo strumento agile e poco rischioso della diffida. In altri termini, la garanzia del rimborso delle spese incoraggia, nell’interesse generale, un monitoraggio diffuso delle violazioni delle regole della concorrenza, tanto più in un ambiente come quello tedesco, caratterizzato da un senso della legalità forte (anche se talvolta un po’ astratto).

In negativo, questa stessa garanzia, combinandosi con un diritto della concorrenza sleale a lungo caratterizzato da regole pervasive (¹⁴) e tuttora dall’ampiezza della platea dei legittimati at-

(¹¹) Alla penale che deve assistere la dichiarazione di desistenza è dedicata la monografia di B. KAISER, *Die Vertragsstrafe im Wettbewerbsrecht*, Heymanns, Köln, 1999.

(¹²) H. KÖHLER, *Zur Erstattungsfähigkeit von Abmahnkosten*, in Ahrens et al. (a cura di), *Festschrift für Willi Erdmann*, Heymanns, Köln, 2002, 845 ss., 850-851 (il quale, trattando del titolo della pretesa al rimborso, conclude che questa può ormai considerarsi regolata da consuetudine giurisprudenziale, e che le questioni ancora aperte andrebbero preferibilmente risolte in modo autonomo, in funzione degli specifici interessi in gioco).

(¹³) H. KÖHLER, *Zur Erstattungsfähigkeit*, cit., 851.

(¹⁴) Ch. ALEXANDER, *Schadenersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht. Privatrechtliche Sanktioninstrumente zum Schutz individueller und überindividueller Interessen im Wettbewerb*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, 75-76.

Verso la fine del secolo scorso, si è iniziato ad avvertire come un problema la minuziosità e la numerosità dei divieti legislativi e di creazione giurisprudenziale, trattandosi in parte di regole ispirate a logiche corporativistiche o a giudizi morali, in parte di regole fondate su di una valutazione di pericolosità condotta troppo in astratto. Questa consapevolezza, sostenuta da studi anche empirici, ha in seguito portato ad una liberalizzazione del diritto della concorrenza sleale per mano del legislatore, in occasione della riforma dell’UWG del 2004 (cfr. la Relazione illustrativa all’*Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, BT-Drs. 15/1487 del 22.8.2003, p. 12 ss.).

tivi (15), ha favorito non solo usi opportunistici e vessatori da parte dei concorrenti meglio organizzati e più dotati di risorse, ma anche e soprattutto fenomeni di massiccio abuso da parte di associazioni di comodo (*Abmahnvereine*) (16). Vale a dire, associazioni aventi come finalità statutaria il far rispettare le regole di una leale concorrenza nel mercato, ma in realtà costituite allo scopo di assicurare, attraverso il rimborso delle spese di diffida, una fonte di reddito per l'associazione o per legali esterni ad essa collegati. Di qui interventi della giurisprudenza di legittimità e del legislatore, volti a contrastare questa deriva per il mezzo di clausole generali di abuso (17). Oggi, si ritiene inoltre che l'ente esponenziale di interessi collettivi (*Wettbewerbsvereine*, associazioni di categoria e associazioni per la tutela del consumatore) debba essere in grado di trattare i casi di media difficoltà avvalendosi delle proprie risorse interne, senza ricorrere ad un legale esterno, e possa al più pretendere un rimborso forfettario dei relativi costi (18).

Nel 2004, a distanza di decenni dalla sua emersione a livello giurisprudenziale, l'istituto della diffida è stato codificato nella Legge contro la concorrenza sleale (art. 12, co. 1, UWG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*). L'intervento del legislatore non ha introdotto elementi di novità sostanziale, rispetto ad un quadro di diritto vivente ormai ampiamente definito (19). Si stabilisce, infatti, che la parte legittimata a richiedere l'inibitoria ha l'onere di previamente diffidare il debitore, in modo da consentirgli di terminare la lite assumendo un impegno di desistenza assistito da congrua penale. Inoltre, è stabilito che, se la diffida è correttamente intimata, il diffidante può richiedere il rimborso delle relative spese (20). È opinione comune che l'esistenza di una disposizione *ad*

(15) A. BÖRNIG, *Der Rechtsmissbrauch*, cit., 66 ss.

(16) Per quanto in contro-tendenza, mi sembra in principio condivisibile la notazione di alcuni autori, secondo cui l'origine del problema sarebbe da ricercare non tanto o soltanto nell'esistenza di queste associazioni, le quali possono anzi contribuire ad un *enforcement* più sistematico ed accurato, quanto nella eccessività facilità con la quale i giudici qualificavano come atti di concorrenza sleale condotte magari riprovevoli, ma sotto altri aspetti (CH. ALEXANDER, *Schadenersatz und Abschöpfung*, cit., 74-75).

(17) A livello di previsioni legislative, si segnala in particolare, in materia di concorrenza sleale, l'art. 8, co. 4, UWG che, per l'ipotesi di iniziative legali aventi la principale finalità di arricchire il loro autore (se l'iniziativa consiste nel diffidare, attraverso il rimborso delle spese di accertamento dell'illecito e di assistenza legale o l'attivazione della penale), riconosce all'altra parte il diritto al rimborso delle spese sostenute per difendersi. Per un commento, M. GOLDMANN, *ad art. 8 UWG*, in Harte-Bavendamm - Henning-Bodewig (a cura di), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, 4<sup>a</sup> ed., Beck, Monaco di Baviera, 2016, 1753 ss., par. 628 ss.

(18) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.122 ss.

(19) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.1.

(20) Art. 12, co. 1, UWG: "Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbefugnis,

*hoc* sul rimborso delle spese renda oggi superato l'annoso dibattito, che alla fine aveva assunto una valenza più che altro dogmatica, sul titolo della pretesa (21).

A conti fatti, l'*Abmahnrecht* tedesco si presenta oggi come un'esperienza di successo (22), sulla cui riproducibilità nel nostro ordinamento vale la pena interrogarsi. È verosimile che nell'esperienza tedesca questi meccanismi, al di là delle norme giuridiche che ne regolano il funzionamento, debbano la loro particolare efficacia anche a condizioni ambientali più favorevoli: un elevato grado di certezza del diritto (23), che consente al legale specializzato di valutare in modo attendibile l'opportunità, la fondatezza, gli effetti giuridici e le implicazioni strategiche della diffida; la rapidità dei processi e il regime delle spese di lite, che sconsigliano di ignorare *tout court* le richieste del diffidante; forse anche una maggiore propensione all'osservanza spontanea della legge e degli impegni volontariamente assunti. Tutto ciò non significa, però, che il tema non meriti di essere esplorato dal punto di vista del diritto italiano vigente, e che analoghe soluzioni non siano concepibili già *de iure condito*, avuto riguardo alla sempre maggiore importanza che si attribuisce alla ricerca di meccanismi efficaci per la soluzione stragiudiziale delle controversie.

### 3. *L'uso di diffide e dichiarazioni di desistenza nella prassi italiana: modalità, finalità e doverosità percepita.*

Nel diritto industriale, la tutela cautelare svolge — come è noto — un ruolo fondamentale, per il ricorrente come anche dal punto di vista dell'interesse generale. Molta parte del contenzioso in materia è di tipo cautelare.

Le ragioni di ciò sono ben presenti allo specialista (un po' meno, a volte, ai generalisti del processo civile): la violazione di una privativa, l'atto di concorrenza sleale, in genere l'illecito industria-

---

*Streitwertminderung*” - “*Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnhen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden*”.

(21) Sul punto, più diffusamente, *infra* par. 11.

(22) V. M. SCHMIDT-KESSEL, *Pratiche commerciali e concorrenza sleale fra principi generali e regole di settore: la prospettiva dell'ordinamento tedesco*, relazione al convegno *Disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e regolazioni di settore: il diritto italiano al vaglio della Corte di giustizia UE*, Ferrara, 24-25 novembre 2017.

(23) Sia consentito riechiamare a questo proposito Ph. FABBIO, *Il ruolo creativo della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, 1261 ss.

listico incidono tipicamente su di una realtà dinamica, cioè il posizionamento dell'impresa nel gioco della concorrenza (24); al tempo stesso, tali atti interferiscono con l'ordinato svolgimento di questo gioco e incidono così sull'interesse generale ad una concorrenza non falsata (25). Di qui l'importanza di una tutela in forma specifica (essenzialmente l'inibitoria) (26) e particolarmente celere.

L'azione cautelare, a sua volta, è spesso preceduta, se non sono

(24) M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e concorrenza sleale)*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e la lesione della proprietà intellettuale* (Atti convegno SISPI 2003), Giuffrè, Milano, 2004, 163 ss., 176-177; A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno concorrenziale*, Esi, Napoli, 2005, spec. 178 ss.

(25) Il punto è ampiamente sviluppato, tanto da risultare ormai luogo comune, rispetto al risarcimento dei danni e forse più in generale al *private enforcement* del diritto antitrust, ma non anche o per lo meno non nella stessa misura nel diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza sleale. Ma ciò si spiega, mi pare, anche alla luce di ragioni storiche, apparentemente contrastanti, vale a dire l'influenza del dibattito antitrust statunitense, da un lato, e l'originaria matrice amministrativistica del diritto antitrust europeo, dall'altro lato.

(26) Trascura la tradizione del pensiero giuridico in materia di concorrenza sleale, e in fondo contrasta con lo stesso dettato del Codice del '42 agli artt. 2599 ss., la notazione che al riguardo fa, sia pure *en passant*, S. MAZZAMUTO, in *La biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno per i tipi dell'editore Jovene*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 510 ss., 513: «*Ma altrettanto stupefacente è la circostanza che le tutele in natura si sono messe al servizio del mercato concorrenziale, abbandonando la vecchia idea che la sanzione principale del libero mercato è rappresentata dal risarcimento del danno*».

Si può ricordare in proposito il contributo di F. BYDLINSKI, il quale, nella sua nota indagine sulle ragioni e sui criteri dello studio sistematico del diritto privato, in linea con la tradizione individua come elemento caratterizzante della disciplina privatistica della concorrenza, che varrebbe a differenziarla dalla disciplina generale della responsabilità aquiliana, proprio la tutela inibitoria, la quale, secondo l'a., avrebbe la preciosa funzione di contrastare l'effetto di "moltiplicatore" tipico dell'illecito concorrenziale (*System und Prinzipien des Privatrechts*, Wien, Springer, 1996, 608 ss.).

L'idea che l'inibitoria e più in generale le tutele reali rispondano ad una specifica e centrale esigenza del diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza è ad ogni modo così radicata nella tradizione, che vale oggi come innovativa la scelta operata dal legislatore comunitario nella direttiva 2016/943/UE (Direttiva *Trade Secrets*) di ammettere una "flessibilizzazione" della tutela inibitoria, tra l'altro attraverso *i*) un controllo sulla proporzionalità della stessa alla luce della circostanza del caso concreto (artt. 11, co. 2, e 13, co. 1), *ii*) la previsione che in certi casi essa possa o debba cedere il passo alla tutela per equivalente (artt. 10, co. 2, e 13, co. 3), *iii*) il risarcimento del danno derivato dall'attuazione di misure cautelari, quando in seguito si accerti l'insussistenza dell'illecito (art. 11, co. 4).

Di recente, in tema di inibitoria, si v. la monografia di G.N. NARDO, *Profili sistematici dell'azione civile inibitoria*, Esi, Napoli, 2017 (ove il tentativo di riargomentare la tesi — condivisibile, ma a tutt'oggi minoritaria — dell'inibitoria come rimedio di carattere generale, esperibile anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore; e ciò sulla base, oltre che della considerazione delle specifiche esigenze di protezione che l'inibitoria si presta a soddisfare e della garanzia costituzionale dell'art. 24 Cost., anche di una rielassificazione dell'azione inibitoria, magari concettualistica, volta a sottrarla alla tradizionale tripartizione delle azioni di cognizione, in azioni di mero accertamento, di condanna e costitutive).

richiesti provvedimenti *inaudita altera parte*, da una diffida scritta o, più raramente, da avvertimenti orali.

Il contenuto della diffida è piuttosto standardizzato. Di regola, si descrivono il titolo di proprietà intellettuale che si assume violato e il fatto di violazione e/o i fatti che si assume costituiscano atto di concorrenza sleale; si fornisce una qualificazione giuridica più o meno dettagliata e motivata dell'illecito; infine, viene formulato l'invito a cessare dalla condotta contestata, con la richiesta di un riscontro scritto entro alcuni giorni o al più qualche settimana, con l'avvertenza che, in difetto, ci si riterrà liberi di adire l'autorità giudiziaria.

A questo contenuto minimo di diffida in senso stretto si possono aggiungere richieste ulteriori: di assumere impegni di desistenza, se del caso assistiti da penali; di fornire informazioni e documenti, utili per ricostruire l'esatta portata dell'illecito e per verificare l'eventuale coinvolgimento di terzi; di rimborsare le spese sostenute per l'accertamento dell'illecito e per la predisposizione della diffida; di consegnare o distruggere i prodotti contraffatti rimasti invenduti; di corrispondere una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

Talvolta, insieme alla diffida il diffidato riceve già una dichiarazione di impegni preconfezionata, con l'invito a restituirla firmata per accettazione. Questa modalità corrisponde ad una prassi oggi diffusa in Germania *vorformulierte Unterlassungs-erklärung*)<sup>(27)</sup>.

Non sempre la reazione del diffidato è di pronta, completa e incondizionata adesione. A volte la diffida viene semplicemente ignorata. Altre volte il diffidato non riscontra la diffida, ma sospende o modifica la condotta contestata, senza che da ciò si lasci senz'altro desumere la definitiva cessazione dell'illecito. Se fornisce una risposta scritta, è facile che non rispetti il termine assegnato dal diffidante e, soprattutto, che cerchi di minimizzare l'illecito, o che contesti in tutto o in parte la fondatezza delle pretese avversarie.

Molte volte, l'adesione del diffidato diviene così il risultato di un'ulteriore interazione tra le parti, e finisce per realizzare una soluzione di compromesso tra le rispettive posizioni iniziali: la penale viene ridotta; al contraffattore viene concesso un termine di tolleranza per smaltire il magazzino; e così via.

In assenza di diffida, può essere ovviamente la parte che resiste in giudizio ad attivarsi per una soluzione consensuale. In particolare, il resistente può trovarsi a comunicare all'altra parte una ge-

---

(27) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.18.

nerica disponibilità a trattare; oppure a trasmettere una dichiarazione di desistenza completa e circostanziata, assistita da penale, in uno con informazioni e documenti relativi all'illecito contestato; e, in caso di mancato riscontro o di mancata adesione del ricorrente, a formulare in giudizio una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Il gioco della diffida e degli impegni può fare così conseguire al diffidante un risultato pratico coincidente o per lo meno prossimo a quello che egli avrebbe potuto ottenere con un'azione cautelare, ma senza i costi e l'alea del giudizio. Ma evitare il giudizio con i relativi oneri risponde di massima pure all'interesse del diffidato. È questa certamente la principale funzione assolta dalla diffida.

Inoltre, la diffida può essere intesa a prevenire l'eccezione di tardività della domanda cautelare. Per quanto la tutela cautelare non ponga problemi di prescrizione, si rinvengono — come è noto — decisioni secondo cui il decorso di un certo intervallo di tempo dalla presumibile scoperta dell'illecito (tipicamente un anno) farebbe di per sé venire meno l'urgenza<sup>(28)</sup>. Attraverso la diffida, l'avente diritto manifesta tuttavia la propria indisponibilità a tollerare la prosecuzione dell'illecito, e anzi si attiva per farlo cessare. Anche a voler in ipotesi aderire alla tesi richiamata, è poi da ritenere che la tempestività dell'azione cautelare vada valutata tenendo conto dei tempi normali di reazione all'illecito tramite diffida, come anche della dinamica che questa spesso innesca tra le parti (inclusa l'osservazione dell'effetto che la diffida può sortire sul comportamento del diffidato, pur in assenza di una sua espressa e tempestiva adesione)<sup>(29)</sup>.

Ancora, la diffida, nel portare a conoscenza del diffidato le ragioni del diffidante, vale a connotare la continuazione dell'illecito

(28) Tra le altre, Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 29 ottobre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 1511; Trib. Bologna, Sez. Spec., ord. 7 luglio 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5825, 386 ss.; Trib. Milano, ord. 20 novembre 2012, *ibid.*, 1492; Trib. Roma, ord. 30 gennaio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, n. 5265, 687 ss. Ma in senso contrario v. p.e. Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 8 giugno 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, n. 6292, 1071 ss.; Trib. Roma, Sez. Spec., ord. 26 gennaio 2015, *ibid.*, n. 6268, 758 ss.; Trib. Venezia, Sez. Spec., ord. 4 marzo 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, n. 6139, 867 ss.; Trib. Torino, Sez. Spec., ord. 4 dicembre 2012, *ibid.*, 1545; Trib. Torino, Sez. Spec. 22 agosto 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5991, 663 ss.

(29) Di recente, tra le altre, Trib. Roma, Sez. Spec., ord. 9 gennaio 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, n. 6265, 712 ss.; Trib. Milano, Sez. Impresa, ord. 8 giugno 2015, *ibid.*, n. 6292, 1071 ss.; Trib. Catania, Sez. Spec., ord. 3 novembre 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, n. 6172, 1177 ss.; Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 8 febbraio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5854, 621 ss.; Trib. Torino, Sez. Spec., ord. 13 maggio 2012, *ibid.*, n. 5880, 864 ss.

sotto il profilo soggettivo della colpevolezza, rendendola senz'altro colposa o aggravando la colpa già riscontrabile.

Infine, accade che la diffida sia utilizzata per finalità pratiche eccedenti la funzione propria del giudizio cautelare e talvolta di dubbia liceità: intimidire il diffidato al di là dell'ambito di protezione effettivamente assicurato della privativa o dal divieto di correnza sleale; indurre il diffidato ad accettare una transazione spendibile come precedente in altri contenziosi tra le medesime parti o con terzi; ottenere dal diffidato concessioni che esulano dall'oggetto del contendere; lucrare sulle spese legali.

In tutto ciò si direbbe che la diffida venga per lo più percepita nella prassi come un'iniziativa normale, da adottare nell'interesse del proprio cliente e al limite della controparte, pure come espressione di un *bon ton* dell'avvocato, ma — in assenza di una specifica previsione normativa — non anche come un atto doveroso, la cui omissione possa produrre conseguenze giuridiche sfavorevoli per l'avente diritto.

È chiaro poi che, in certi casi, una diffida nuocerebbe alle legittime ragioni del ricorrente. Lo stesso legislatore ammette e disciplina la tutela cautelare *inaudita altera parte*. Ma pure in assenza dei presupposti per l'*inaudita altera parte*, l'inutilità di una preventiva diffida ovvero il rischio concreto che questi ritardi soltanto l'avvio del giudizio possano risultare da elementi obiettivi, quali l'affermazione della controparte che la propria condotta sarebbe lecita, la violazione di precedenti impegni di desistenza assunti in relazione alla medesima condotta anche nei confronti di terzi, precedenti diffide di terzi rimaste senza esito, la manifesta inaffidabilità o la non solvibilità del soggetto che si obbligherebbe.

Ciò non di meno, ci si può chiedere se, al di fuori di queste ipotesi, il non aver previamente diffidato l'autore dell'illecito sia un comportamento valutabile ai fini della statuizione sulle spese di lite, ovvero se sia opportuno che lo diventi *de iure condendo*. È da chiedersi, inoltre, se e a quali condizioni rilevino per l'accertamento del *periculum* e per la statuizione sulle spese le dichiarazioni di desistenza dall'autore dell'illecito, rese con o senza previa difida.

#### 4. *Cessazione di fatto della condotta contestata e periculum.*

Come prima reazione, il diffidato si limita talvolta a sospendere la condotta contestata, senza un riconoscimento espresso di responsabilità o un'assunzione di impegni.

Le motivazioni possono essere varie: guadagnare tempo; evi-

tare il rischio che le proprie dichiarazioni siano interpretate in modo strumentale, come ammissione di responsabilità; a giudizio iniziato, la speranza (mal riposta, come subito si vedrà) che l'intervenuta cessazione della condotta possa ancora determinare il rigetto del ricorso per il venir meno del *periculum*.

In realtà, è pacifico che la semplice cessazione dell'illecito, poco prima o nel corso del giudizio, non fa di per sé venire meno il pericolo imminente di ripresa o di ripetizione, richiesto per la tutela cautelare anticipatoria (³⁰), e ciò pure nell'ipotesi in cui la cessazione sia stata preceduta da diffida (³¹).

La cessazione potrebbe difatti essere solo temporanea, per il tempo occorrente per meglio valutare la fondatezza delle pretese del diffidante. Ma l'obiettivo potrebbe pure essere, più opportunisticamente, di far desistere l'altra parte da ulteriori iniziative legali, per poi riprendere al momento giusto la condotta contestata.

Al più si può quindi ammettere che il *periculum* non sussista, se dalla cessazione dell'illecito è trascorso un lasso di tempo apprezzabile (di massima, uno o più anni, non mesi), e se non emergono indizi di un concreto rischio di imminente ripresa o ripetizione della condotta contestata.

Al di fuori di questa ipotesi, devono ricorrere circostanze qualificanti ulteriori, affinché la cessazione dell'attività contestata (tanto più se la cessazione è successiva alla diffida) possa considerarsi definitiva (³²), sì da far venire meno il *periculum* e con esso l'interesse ad agire in via cautelare o ad ottenere provvedimenti cautelari di un certo tipo (³³).

L'onere di provare che l'illecito è ormai cessato da tempo e/o che esso è cessato in modo definitivo incombe di massima sul suo autore, in applicazione del principio di vicinanza della prova.

Non è necessario che la cessazione sia definitiva in modo asso-

(30) Tra le tante, Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 2 febbraio 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, n. 6268, 758 ss.; Trib. Roma, Sez. Spec., ord. 24 dicembre 2014, *ibid.*, n. 6260, 652 ss.; Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 6 maggio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, n. 6092, 339 ss.; Trib. Torino, Sez. Spec., ord. 11 luglio 2014, *ibid.*, n. 6162, 1094 ss.

(31) Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 11 maggio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, n. 6027, 1000 ss. (nel caso di specie, il giudice ha espressamente considerato quale fattore rilevante per l'accertamento del *periculum* “*la mancata adozione, anche in corso di giudizio, d'iniziative tali da prevenire il rischio di confusione*”).

(32) V., p.e., Trib. Milano, ord. 31 gennaio 2017 - R.G. 57107/2016 - *Verdecinqua c. Trilly*, banca-dati www.giurisprudenzadelleimprese.it (dove si parla di elementi univoci nel senso della “irreversibilità” della cessazione).

(33) Si intende qui fare riferimento all'interesse tipico o astratto di chi agisce in via cautelare, e non anche al mero interesse di fatto, di per sé privo di rilievo giuridico, p.e. ad ottenere un provvedimento che possa fare da precedente, ad intimidire l'altra parte e simili.

luto. In altri termini, non sono richiesti per forza la cessazione dell'attività d'impresa, o addirittura la dissoluzione dell'impresa come organizzazione produttiva, o più in generale il sopravvenire di situazioni che rendano la ripresa dell'attività illecita impossibile. Per quelle che sono le dinamiche proprie dell'attività imprenditoriale, un mutamento di strategia, non immediatamente reversibile se non sopportando costi sostanziali (secondo i casi, nei mesi o nell'anno seguenti), dovrebbe essere sufficiente, per escludere per l'immediato il rischio di ripresa o di ripetizione dell'illecito<sup>(34)</sup>. Ne consegue che una conversione della produzione, un cambio dell'assortimento con l'adozione di un nuovo catalogo e simili dovrebbero poter già fondare una presunzione di definitività della cessazione.

L'immediatezza della reazione dell'autore dell'illecito, che pone subito fine all'illecito, non va scambiata con la definitività della cessazione, tanto più se i costi nei quali egli incorre per terminare la condotta contestata e per riprenderla non sono significativi (si pensi, tipicamente, alla rimozione dal sito aziendale di contenuti relativi alla commercializzazione di un prodotto contraffatto).

Nella diversa ipotesi in cui l'autore dell'illecito cessi invece dal comportamento contestato (non prima, ma) a giudizio ormai instaurato, ma al tempo stesso la cessazione appaia sufficientemente definitiva, si pone la questione del tipo di provvedimento da adottare: di rigetto per insussistenza del *periculum*; di dichiarazione di non luogo a procedere per cessazione della materia del contendere; o di accoglimento delle domande cautelari, previo accertamento della loro fondatezza.

La soluzione più corretta, seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità, si direbbe un'ordinanza che dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale<sup>(35)</sup>.

La cessazione della materia del contendere può difatti risultare, secondo l'orientamento ormai invalso, non solo dall'accordo delle parti, ma più in generale da qualsiasi accadimento idoneo a soddisfare o comunque a far venire meno l'interesse della parte che invoca tutela<sup>(36)</sup>. E tale può considerarsi, nel cautelare industria-

---

(34) V., p.e., Trib. Milano, ord. 5 aprile 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5710, 922 ss.; Trib. Bologna, ord. 21 ottobre 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, n. 5312, 1123 ss.

(35) V. p.e. Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 28 settembre 2015 - R.G. 2015/27597 - *Confapi c. Confapi*, banca-dati www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino, Sez. Spec., ord. 5 maggio 2008, in banca-dati *Plurisonline*, Cedam.

(36) Cass., 21 marzo 2016, n. 5555.

listico, la cessazione definitiva della condotta contestata — sia essa dipesa o meno dalla volontà della parte resistente —, dal momento che essa fa venir meno il presupposto del *periculum*.

Quanto alle spese, se il resistente, previamente diffidato, non ha ritenuto di aderire alla diffida, inducendo così l'altra parte ad agire in giudizio, è giusto che egli sopporti le relative spese, sempre che ad una deliberazione sommaria le domande proposte nei suoi confronti appaiano fondate. Al più ci si può chiedere se una diversa conclusione si giustifichi nell'ipotesi in cui la parte resistente non sia stata previamente diffidata, e abbia assunto o si sia offerta di assumere adeguati impegni di desistenza dopo la notifica del ricorso (37).

Non sembra ad ogni modo da condividere la tesi, secondo cui il giudice, in mancanza di un accordo tra le parti, potrebbe adottare soltanto una decisione di rigetto o di accoglimento, senza dover tenere conto dell'intervenuta cessazione della condotta illegitima (38).

A sostegno di questa tesi si è addotto che l'eventuale inibitoria non nuocerebbe al resistente, che abbia già posto termine alla condotta che viene ancora interdetta dal giudice, e al tempo stesso risponderebbe ad un interesse meritevole di tutela del ricorrente (39).

Si può tuttavia obiettare che ciò vale per l'ipotesi in cui la cessazione non sia definitiva nel senso sopra indicato, poiché rimane il pericolo imminente di una ripresa o ripetizione; ma non può anche valere per l'ipotesi di una cessazione che risulti obiettivamente definitiva.

Quanto all'eventuale interesse di fatto del ricorrente ad ottenere una pronuncia favorevole, da spendere come precedente con i terzi o che possa valere come avvertimento per il resistente, o ancora come strumento di pressione per raggiungere un accordo transattivo, si tratta di finalità in sé non illegittime, ma pur sempre estranee — come si è detto — alla funzione tipica dell'azione cautelare.

---

(37) V. *infra* par. 13.

(38) In giurisprudenza, di recente, Trib. Milano, ord. 2 febbraio 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, n. 6268, 758 ss.

(39) In questo senso si è espressa a più riprese la Redazione di *Giur. ann. dir. ind.*, e, rispetto all'ipotesi di cessazione definitiva, in particolare nella nota redazionale a Trib. Bologna, ord. 21 ottobre 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5312, 1123 ss., 1126.

## 5. *Dichiarazioni di desistenza del diffidato e periculum.*

Può accadere che il diffidato, intenzionato a evitare il giudizio, risponda alla diffida offrendosi di assumere o dichiarando di assumere precisi impegni, senza che questo scambio di dichiarazioni si traduca ancora in un vero e proprio accordo. Ciò avviene in particolare quando:

*i)* la diffida è formulata in termini interlocutori, o comunque non si lascia interpretare come proposta contrattuale, ma al più come invito ad offrire (<sup>40</sup>) (non bastando, a rigore, la contestazione dell'illecito e la richiesta di porre fine allo stesso dando riscontro entro un termine assegnato); oppure

*ii)* la diffida si lascia sì interpretare come proposta contrattuale, ma le richieste avanzate dal diffidante includono un tipo di utilità che non è possibile conseguire nel giudizio cautelare (di solito, il risarcimento dei danni per equivalente, magari determinato in misura forfettaria), e il diffidato si dichiara disposto ad assumere o dichiara di assumere solo gli impegni strettamente necessari a rimuovere il *periculum*; oppure ancora

*iii)* il diffidante non pretende utilità di tipo diverso da quelle conseguibili nel giudizio cautelare, ma le sue richieste sono valutate come eccessive dal diffidato, che allora formula una contro-proposta.

È da ritenere che, pure quando non vi è piena corrispondenza con la diffida come nelle ipotesi appena richiamate, una dichiarazione di desistenza adeguata per tempi forma e contenuti, che attestи la serietà di intenti del diffidato e obiettivamente garantisca il diffidante, possa comunque fare venire meno il *periculum* cautelare (<sup>41</sup>).

In senso contrario si potrebbe pensare di obiettare — tralasciando per ora la questione dalla vincolatività di siffatte dichiarazioni unilaterali (<sup>42</sup>) — che gli impegni del diffidato, quand'anche fossero assistiti dalla previsione di una adeguata penale, non garantiscono il diffidante quanto un ordine inibitorio del giudice (<sup>43</sup>);

(40) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.157.

(41) Nel diritto tedesco, questa tesi, divenuta diritto vivente, veniva avanzata per la prima volta da O. TEPLITZKY, *Die Rechtsfolgen der unbegründeten Ablehnung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung*, in *GRUR*, 1983, 609 ss., ivi.

(42) V. *infra* par. 6.

(43) In dottrina, si è affermato da più parti che l'impegno di non ripetere o di cessare la violazione, se non è consacrato in un accordo, non farebbe venire meno il *periculum*, in quanto esso non creerebbe obblighi di sorta, e potrebbe comunque venire disatteso in qualsiasi momento (M.S. SPOLIDORO, *Profilo processuale del Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2008, 174 ss., 185; Redazione *Giur. ann. dir. ind.*, in

e che, se le due opzioni non sono equivalenti tra loro, non dovrebbe essere consentito al diffidato di privare l'avente diritto dell'opzione giudiziale con una propria iniziativa unilaterale.

L'obiezione pare tuttavia superabile.

In primo luogo, si può osservare che, attraverso la diffida, l'avente diritto manifesta pur sempre la propria disponibilità per una chiusura bonaria della controversia. Di conseguenza, se gli impegni del diffidato si presentano idonei a soddisfare gli interessi tutelabili nel giudizio cautelare, il diffidante che non li tenga in debita considerazione ed eserciti l'azione giudiziale agisce *contra factum proprium*. Inoltre, agendo in giudizio nonostante gli impegni del diffidato, il diffidante si ritrova ad utilizzare il giudizio cautelare per perseguire, in modo più o meno consapevole, utilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie di questo tipo di tutela: lucrare sulle spese legali; punire o intimidire il resistente, anche rispetto ad altre condotte magari lecite o la cui illicitezza non appare scontata; ottenere in una successiva transazione un importo a titolo di risarcimento del danno da contraffazione, altrimenti conseguibile solo nel giudizio di merito.

In secondo luogo, va tenuto presente il generale e sempre più accentuato favore del legislatore per soluzioni conciliative prima e al di fuori del giudizio. La finalità perseguita è principalmente di deflazione del contenzioso giudiziario. Ma una composizione bonaria della controversia risponde pure all'interesse delle parti, in termini di risparmio di risorse e di cessazione di uno stato d'incertezza, quest'ultima tanto più rilevante quando sono interessate attività d'impresa. A ciò si aggiunge che soluzioni di tipo conciliativo difficilmente comportano un riconoscimento pieno delle ragioni dell'una o dell'altra parte. Il più delle volte rinunce e concessioni

---

particolare nella nota di commento a Trib. Milano, ord. 26 agosto 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, n. 5035, 902 ss.).

Sulla idoneità della dichiarazione di desistenza unilaterale a far sorgere obblighi giuridicamente vincolanti, e sulla necessità che l'impegno sia assistito da adeguata penale affinché esso possa produrre effetti nel successivo processo intentato dal titolare del diritto, si veda diffusamente ai parr. 6, 9 e 10.

Si noti poi che la tesi negativa, che qui si critica, si trova enunciata con riguardo all'ipotesi degli impegni assunti in corso di causa (o, quanto meno, senza distinguere l'ipotesi della dichiarazione resa in corso di giudizio, che è quella di cui si è per lo più occupata la giurisprudenza, da quella dell'impegno assunto dal diffidato prima del giudizio). Per gli impegni assunti in corso di causa, e sempre che l'avvio del giudizio non sia stata preceduto da diffida (v. *infra* par. 13), le questioni che in realtà si pongono sono quelle dei rapporti con il meccanismo della proposta conciliativa *ex art. 91 c.p.c.* Se la dichiarazione di desistenza non si traduce in una proposta conciliativa resa in giudizio, non si può escludere a nostro avviso che l'impegno del resistente faccia venire meno il *periculum*, ma in tal caso il giudice dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

s’impongono difatti pure per la parte che fa soltanto valere il suo buon diritto. La tesi che qui si sostiene, dell’efficacia preclusiva delle dichiarazioni di desistenza unilaterali, è coerente con questa tendenza di fondo del sistema. E ciò tanto più se si considera che, per servire allo scopo, gli impegni del diffidato devono pur sempre presentare un contenuto tendenzialmente coincidente con quello dei provvedimenti ottenibili in sede cautelare (44).

In terzo luogo, se è vero che il provvedimento di condanna cautelare può in teoria presentare vantaggi rispetto all’opzione negoziale, è vero pure che all’atto pratico le differenze non sono poi così significative.

Difatti, i maggiori vantaggi del provvedimento di condanna potrebbero consistere in ciò che: *i*) nel sentire comune la violazione di un ordine del giudice è forse percepita come più grave e rischiosa, rispetto all’inadempimento di un semplice accordo privato; *ii*) l’inottemperanza dolosa del provvedimento giudiziale espone, in effetti, al rischio di conseguenze penali (essendo presente nel dibattito l’opinione, seppure minoritaria, che risultino in questo caso integrati i reati di cui agli artt. 388 e 650 c.p. (45)); *iii*) alla penale stabilità dal giudice non si applica la regola codicistica della riduzione ad equità (il che non toglie che pure per l’*astreinte* si ponga il problema di un’adeguata tutela dell’obbligato, nel caso in cui l’importo fissato dal giudice risulti sproporzionato non *ex ante*, ma in relazione al concreto fatto di violazione); *iv*) l’*astreinte* è condanna esecutiva, mentre l’impegno di desistenza con penale non è di regola contenuto in un titolo esecutivo.

All’atto pratico, tuttavia, *i*) la sanzione penale si direbbe allo stato una minaccia più che altro teorica, già solo statisticamente. Quanto alla riduzione ad equità della penale negoziale, *ii*) pure questa si presenta come una mera eventualità, tanto più se si considera che — secondo la tesi invalsa nella giurisprudenza di legittimità, e in linea con quella che sembra essere la prassi nella contrattazione d’impresa — la stessa può lecitamente determinarsi in funzione di un’autonoma finalità compulsoria, oltre che risarcitoria (46). Mentre *iii*) la percezione sociale dell’inottemperanza all’ordine del giudice (come più grave rispetto all’inadempimento di un’obbligazione di fonte negoziale) non solo andrebbe dimostrata,

---

(44) V. *infra* par. 8 e 9.

(45) M. LIBERTINI - A. GENOVESE, *Della disciplina della concorrenza*. Artt. 2596-2601, in *Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza*. Artt. 2575-2642, a cura di D.U. Santosuoso, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2014, 433 ss., 629-630.

(46) V. *infra* par. 9.

ma neppure pare decisiva. La probabilità che l'ordine del giudice venga eseguito o, al contrario, disatteso è sì un fattore che può, in ipotesi, rilevare in sede di interpretazione giuridica (si pensi alla vecchia tesi secondo cui la tutela cautelare atipica *ex art. 700 c.p.c.* non potrebbe avere ad oggetto obblighi di *facere* infungibili, non essendo questi suscettibili di esecuzione in forma specifica). Ma non si direbbe che la differenza tra le due situazioni, inottemperanza all'ordine del giudice e inadempimento dell'impegno negoziale, sia a tal fine così significativa. Infine, *iv)* la clausola penale è pur sempre fonte di un obbligo azionabile, e, d'altra parte, pure la messa in esecuzione dell'*astreinte* richiede in caso di contestazione l'attivazione di procedure giudiziarie, che in concreto possono risultare più o meno dispendiose. Da tutto ciò consegue che i vantaggi, che il provvedimento di condanna in teoria presenta per il titolare del diritto rispetto all'alternativa negoziale, si relativizzano ancora di più.

6. *I requisiti della dichiarazione di desistenza. A) L'idoneità a far sorgere obblighi finali giuridicamente vincolanti. La dichiarazione di desistenza come promessa unilaterale ovvero come proposta contrattuale.*

Per fare venire meno il *periculum*, la dichiarazione di desistenza deve attestare in modo obiettivo una seria volontà dell'autore dell'illecito di cessare dallo stesso e offrire sufficienti garanzie in tal senso (<sup>47</sup>).

Di qui una serie di requisiti di adeguatezza in ordine ai tempi, alla forma e ai contenuti. Se questi requisiti non sono soddisfatti, il diffidante può di massima ritenersi libero di rifiutare l'offerta, senza dover temere alcun effetto preclusivo nell'eventuale successivo giudizio. Dalla relazione che s'instaura per effetto della diffida si può tuttavia derivare un dovere *ex fide bona*, di rendere note le ragioni del rifiuto, di rappresentare fatti rilevanti non conoscibili dall'altra parte ecc.

Sembra da escludere, invece, che questi stessi requisiti di adeguatezza possano rilevare a fini di validità, in quanto essenziali — si potrebbe pensare di argomentare — per realizzare la funzione sociale tipica dell'atto. Tolto forse il caso delle dichiarazioni meramente declamatorie (quale sarebbe, p.e., un genericissimo impegno a non compiere più atti di concorrenza sleale), la dichiarazione del

---

(47) Per il diritto tedesco, riassuntivamente, M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.133 ss.

diffidato potrà ancora dare luogo ad un impegno (o ad un'offerta di impegni) giuridicamente vincolante, anche se la dichiarazione è resa solo a voce e non per iscritto, oppure se non è prevista una penale adeguata ecc.; solo che questo impegno o questa offerta non produrranno l'effetto di rimuovere il *periculum*.

Venendo all'esame dei singoli requisiti, occorre anzitutto che l'atto sia idoneo a far sorgere in capo all'autore dell'illecito precisi obblighi "finali", giuridicamente coercibili, se del caso in seguito all'accettazione dell'altra parte.

Se la dichiarazione del diffidato si riduce ad una generica manifestazione di interesse a trattare, e se la diffida non è a sua volta interlocutoria, si deve ritenere che il *periculum* non venga meno. Il diffidato ben avrebbe potuto aderire alle richieste del diffidante, oppure offrire da subito impegni alternativi definiti nel dettaglio.

Se invece la dichiarazione del diffidato non si riduce ad una semplice manifestazione di interesse, ma neppure arriva a configurare un'accettazione piena e senza riserve della proposta del diffidante, si pone in ipotesi l'alternativa di una sua qualificazione come promessa unilaterale *ex art. 1987 c.c.*, oppure come proposta con obbligazioni del solo proponente *ex art. 1333 c.c.*, oppure ancora come proposta di transazione.

In particolare, se la dichiarazione è formulata testualmente come assunzione diretta di impegni (e non come semplice proposta di impegni), è da chiedersi se la stessa possa valere come promessa unilaterale, se del caso atipica.

In realtà, non sembra che ricorra in questo caso alcuno degli schemi tipici degli artt. 1988 e 1989 c.c.: non della promessa di pagamento, perché la prestazione principale consiste in un *non facere*; non della promessa al pubblico, in quanto la dichiarazione è di regola indirizzata ad una persona determinata (per quanto l'impegno di *non facere* assunto dal diffidato possa di fatto avvantaggiare soggetti terzi, in particolare altri concorrenti e il pubblico dei consumatori; e per quanto l'assunzione di impegni di questo tipo risponda ad interessi generali, di buon funzionamento del mercato e di deflazione del contenzioso giudiziale); non della cognizione di debito, se è vero che gli impegni di desistenza sono assunti *ex novo* e senza che ciò implichi di per sé un riconoscimento di responsabilità<sup>(48)</sup>.

Di qui, allora, l'ulteriore interrogativo se la dichiarazione di desistenza possa configurare un'ammissibile ipotesi di promessa unilaterale atipica.

---

(48) V. *infra* par. 10.

Nel tempo, il principio di tipicità delle promesse unilaterali di cui all'art. 1987 c.c. — come è noto — è stato variamente relativizzato, in dottrina come in giurisprudenza, circoscrivendone la portata in modo diretto e/o costruendo l'ammissibilità delle promesse unilaterali atipiche su altre disposizioni legislative, tra cui, in particolare, l'art. 1333 c.c. (49). Nei diversi progetti per una disciplina generale del contratto a livello europeo (PECL, DCFR e *Acquis Principles*), d'altra parte, non sono previste limitazioni specifiche all'ammissibilità delle promesse unilaterali, come contrapposte al contratto (50).

In relazione all'oggetto di queste note, è poi agevole osservare che gli argomenti, che tradizionalmente si adducono a giustificazione (intangibilità della sfera giuridica del terzo, tutela del promittente rispetto all'assunzione di impegni in assenza di reciprocità, "vaghezza" della causa), esprimono in fin dei conti preoccupazioni riferibili a rapporti tra individui proprietari e/o ad atti effettivamente connotati da un elevato grado di astrattezza causale, e non anche agli impegni di desistenza dell'imprenditore, autore di un atto di concorrenza sleale o di contraffazione, e ciò avuto riguardo alla qualità delle parti e al contenuto e alle finalità propri di questo tipo di impegni.

In particolare, la preoccupazione che sia adeguatamente assicurata l'intangibilità della sfera giuridica del terzo è qui superata da una serie di considerazioni: *i*) l'assunzione di impegni da parte del diffidato il più delle volte è una conseguenza della diffida del promissario; *ii*) la dichiarazione di desistenza di per sé non produce spostamenti patrimoniali, ma al più attribuisce al promissario il diritto di pretendere il pagamento della penale posta a presidio dell'obbligo principale di *non facere*, ed è destinata per il resto a produrre i suoi effetti più significativi nel processo; *iii*) il promissario,

(49) Per una esaurente sintesi delle discussioni in materia, L. Bozzi, *Delle promesse unilaterali*, in *Delle promesse unilaterali. Dei titoli di credito*, a cura di R. Lener, in *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2015, 3 ss., ivi a p. 8 ss., 20 ss. (dove si richiamano, nell'ottica del superamento del principio di tipicità enunciato dall'art. 1987 c.c., in particolare: le varie ricostruzioni della *ratio* della norma in termini restrittivi, come rivolta più che altro a controllare gli atti unilaterali connotati da un'accen-tuata vaghezza della causa; ovvero la svalutazione dell'art. 1987 c.c. come norma "inutile", che servirebbe soltanto a richiamare la necessità di un controllo causale anche per gli atti unilaterali, già desumibile dall'art. 1324 c.c.; la tesi di Benedetti, fondata sull'art. 1333 c.c., dell'ammissibilità delle promesse unilaterali atipiche in quanto soggette a rifiuto; la tesi di Spada della riconducibilità della promessa a destinatario determinato all'art. 1333 o all'art. 1987 c.c., a seconda che vi sia o meno indicazione espresa della causa; altre tesi).

(50) Da ultimo, sulla prospettiva europea, v. sempre L. Bozzi, *Delle promesse unilaterali*, cit., 29 ss.

se ritiene inadeguati gli impegni assunti nei suoi confronti, può sempre adire il giudice, che a quel punto potrà essere chiamato a giudicare dell'idoneità di quegli impegni a rimuovere il *periculum*.

Quanto all'altra preoccupazione, che talvolta si adduce, di proteggere il promittente rispetto ai rischi che presenterebbe l'assunzione di impegni privi di reciprocità, si può osservare — al di là dei dubbi che in generale sussistono in merito alla fondatezza di tale spiegazione — che nel caso degli impegni di desistenza: *i*) il vantaggio che il promittente mira a conseguire è, chiaramente, quello di evitare l'alea e i costi del giudizio; e, per quanto il promissario possa sempre decidere di agire in giudizio, l'impegno valutato dal giudice come adeguato può ancora realizzare il suo scopo *ex post*, con la condanna del promissario alle spese di lite; *ii*) il promittente è tipicamente un operatore professionale, e di regola si farà assistere da un legale, in grado di valutare la congruità degli impegni che il suo cliente si appresta ad assumere.

Ancora, non sembra porsi, rispetto all'impegno di desistenza unilaterale, un problema di astrattezza o "vaghezza" della causa, trattandosi di impegni di solito ben circostanziati, assunti in risposta ad una contestazione altrettanto sostanziata del concorrente o del titolare della privativa.

Infine, dovrebbe rilevare — sempre da un punto di vista funzionale — la meritevolezza della finalità così perseguita dal punto di vista dell'interesse generale, ad una pronta tutela contro l'illecito industrialistico e alla soluzione delle controversie possibilmente al di fuori del processo.

In definitiva, sussistono valide ragioni, essenzialmente di ordine funzionale, per concludere che gli impegni unilaterali di desistenza del diffidato, quando sono assunti in modo incondizionato, configurano un'ipotesi ammissibile di promessa unilaterale atipica; e, di conseguenza, fanno sorgere in capo al diffidato obblighi direttamente azionabili dal diffidante.

Se l'avente diritto dovesse poi ritenere insufficienti gli impegni assunti dal diffidato, egli potrà formulare una proposta di diverso contenuto, oppure agire in giudizio per vedere riconosciuto il proprio buon diritto, fermo restando in questo caso il rischio di rigetto della domanda, qualora il giudice valuti l'impegno come adeguato. Non si pone, visti il contenuto e gli effetti dell'impegno di desistenza, un problema di rifiuto, fatto salvo il rilievo da attribuire al decorso del tempo in assenza di reazioni da parte del promissario.

Per completezza del ragionamento, e a questo punto in via sistematicamente subordinata, si esaminerà di seguito pure l'ipotesi di una qualificazione alternativa della dichiarazione di desistenza, come proposta di contratto atipico con obbligazioni del solo propo-

nente ai sensi dell'art. 1333 c.c., quando una tale qualificazione non s'imponga da subito in ragione del tenore testuale della dichiarazione medesima. Se questa diversa qualificazione comporti differenze normative di rilievo non è di immediata evidenza (tanto più che, secondo una nota tesi, l'art. 1333 c.c. disciplinerebbe, in realtà, l'ipotesi della promessa unilaterale atipica soggetta a rifiuto<sup>(51)</sup>).

Applicando l'art. 1333 c.c., il contratto difatti si perfeziona e dà vita ad obblighi azionabili, se solo l'oblato non si oppone “*nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi*”. Congruo si può di massima considerare il termine, tutto sommato breve, di quindici giorni, previsto dall'art. 1452, co. 2, c.c. per la diffida ad adempire (la diffida è o dovrebbe pur sempre essere preceduta da un'accurata valutazione circa la sua fondatezza; le parti si faranno assistere da legali specializzati; entrambe avranno interesse a chiarire rapidamente la situazione). Ma si può avere pure un'accettazione tacita, risultante in particolare dall'attivazione della penale, stabilita per il caso di violazione dell'impegno di desistenza. In ogni caso, con la ricezione la proposta diviene per legge irrevocabile. Tenuto conto di tutto ciò, la considerazione che la promessa unilate-

---

(51) Il riferimento è, ovviamente, a G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Giuffrè, Milano, 1969.

Quest'impostazione, che ravvisa nell'art. 1333 c.c. fondamentalmente una disciplina dell'atto unilaterale soggetto a rifiuto, si salda con costruzioni dottrinali già presenti nel dibattito sull'art. 36 c.comm. 1882, trova poi autorevoli consensi in dottrina (tra gli altri, C.M. Bianca, Costanza, Gazzoni, Spada), e storicamente ha giocato un ruolo importante nel superamento del dogma della tipicità delle promesse unilaterali, facendo apparire più plausibili gli stessi tentativi di incidere in modo diretto sulla portata dell'art. 1987 c.c.

Alle tesi “unilaterali” continuano oggi a contrapporsi — come è noto — letture “contrattualistiche” dell'art. 1333 c.c. (per queste ultime, si v. come più recente G. CONTE, *La formazione del contratto. Artti. 1333-1335*, in *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2018, 399 ss., dove l'a. si concentra sulla dimostrazione della tesi, secondo cui al mancato rifiuto dell'oblato corrisponderebbe al più una presunzione relativa di accettazione).

Ad avviso di chi scrive, *i*) le tesi “contrattualistiche” si presentano per vari aspetti (storico, testuale, funzionale e sistematico) più lineari; *ii*) il tendenziale superamento del principio di tipicità dell'art. 1987 c.c., per così dire, dal di dentro ha reso superato il tentativo di parte della dottrina di fondare l'ammissibilità delle promesse unilaterali atipiche sull'art. 1333 c.c.; e, infine, *iii*) l'impostazione contrattualistica crea lo spazio per espressioni dell'autonomia privata più articolate, fermo restando che all'atto pratico questa maggiore differenziazione delle fattispecie negoziali (promesse unilaterali tipiche — promesse unilaterali atipiche — proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente) non è detto che si traduca in differenze normative significative. E ciò proprio anche per gli impegni di desistenza del diffidato — come si vedrà *infra* nel testo — tra l'altro perché l'obbligazione principale consiste in questo caso in un *non facere*, rispetto al quale sembra avere poco senso porre un problema di rifiuto da parte del promissario/oblato.

rale, a differenza della proposta di contratto unilaterale, obbligherebbe il diffidato da subito finisce con l'assumere una valenza più che altro teorica.

Solo se il diffidante rifiuta *apertis verbis* la proposta del diffidato, oppure tiene una condotta incompatibile con l'accettazione, p.e. esercitando l'azione giudiziale pur in assenza di continuazione o di ripresa della condotta contestata, la proposta del diffidato perderebbe la sua efficacia negoziale. Ciò non di meno, la dichiarazione resa dal diffidato conserverebbe la sua idoneità a rimuovere il *periculum*. Difatti, se adeguata per tempi, forma e contenuti, la dichiarazione del diffidato esprime pur sempre una seria volontà di porre fine all'illecito, ed è ragionevole attendersi l'adesione del diffidante<sup>(52)</sup>.

È però anche possibile che il diffidato non prometta in modo incondizionato, ma faccia invece dipendere il suo impegno di desistenza p.e. dalla rinuncia del diffidante a far valere pretese risarcitorie o, più in generale, da certe concessioni del diffidante. Va da sé che una dichiarazione di desistenza di questo tipo non si qualifica come promessa unilaterale, ma rientra nel campo della transazione<sup>(53)</sup>.

Proseguendo su questa linea di ragionamento, si lascia allora ipotizzare pure il caso del diffidato, il quale formuli intanto una promessa incondizionata, di mutare almeno in parte il proprio comportamento, per poi avanzare una proposta transattiva vera e propria. Qui, la qualificazione come promessa unilaterale ai sensi dell'art. 1987 c.c., anziché come proposta di contratto unilaterale *ex art. 1333 c.c.*, potrebbe in effetti risultare praticamente significativa, e tornerebbe perciò ad avere una sua utilità sul piano sistematico.

## 7. Segue: B) *Forma e legittimazione.*

L'offerta del diffidato dev'essere formulata per iscritto e deve provenire da un soggetto legittimato.

Se per la diffida in senso stretto la forma scritta non è a rigore un requisito, e la sua adozione si consiglia solo per agevolare la prova dell'avvenuto invio e dei suoi contenuti, una risposta del dif-

---

(52) Si v., nel diritto tedesco, BGH, 24 novembre 1983 - I ZR 192/81 - *Copy-charge*, in *GRUR*, 1984, 214 ss., 216. In dottrina risale a O. TEPPLITZKY, *Die Rechtsfolgen*, cit., 609 la tesi secondo cui la proposta del diffidato conserva la sua efficacia preclusiva nel processo, qualora l'avente diritto l'abbia rifiutata senza giustificato motivo.

(53) V. *infra* par. 11.

fidato fornita per iscritto vale invece ad attestarne la serietà e a garantire l'altra parte. A tal fine sono da ritenersi mezzi idonei, tra gli altri, il fax e la posta elettronica (da tempo il diritto dei contratti europei si è del resto evoluto nel senso dell'equiparazione della riproduzione telematica su supporto durevole allo scritto cartaceo). Nel caso di comunicazione solo orale, il diffidato si troverebbe difatti nella condizione di poter smentire con facilità le dichiarazioni rese, e comunque si rischierebbero incertezze e discussioni sul loro esatto contenuto. Se ricorrono gli estremi della transazione, vale in punto di forma la previsione dell'art. 1967 c.c.

Quanto alla legittimazione del dichiarante, va considerata inadeguata la dichiarazione di desistenza resa dal *falsus procurator*, e non tempestivamente ratificata dall'autore dell'illecito prima dell'avvio del giudizio; può presumersi l'inadeguatezza della dichiarazione resa dall'ente controllante per la società controllata, posto che si tratterebbe di promessa del fatto altrui<sup>(54)</sup>, di per sé inidonea a rimuovere il *periculum*; mentre la dichiarazione di desistenza dell'imprenditore dovrebbe poter produrre l'effetto preclusivo suo proprio pure rispetto al dipendente, al quale si contesti (non un illecito autonomo, ma) un concorso nell'illecito del datore di lavoro, e ciò in considerazione del potere direttivo spettante a quest'ultimo; per i collaboratori autonomi e le imprese ausiliarie varrà invece la soluzione opposta, attesa l'autonomia giuridica di cui questi in generale dispongono nei confronti dell'imprenditore.

#### 8. Segue: C) *L'impegno di desistenza in senso stretto.*

Il diffidato deve dichiararsi disponibile ovvero impegnarsi a porre fine all'attività illecita.

Diverse le questioni che si pongono al riguardo, e tra le altre: *i)* se sia richiesto un riconoscimento espresso del buon diritto del diffidante; *ii)* secondo quali criteri abbia a formularsi e ad interpretarsi la dichiarazione di desistenza; *iii)* se si possa sottoporre l'impegno a limitazioni, termini, condizioni e riserve; *iv)* se sia dovuta la prova dell'avvenuta cessazione dell'illecito.

(54) Nelle ricostruzioni correnti, si arriva ad ammettere una responsabilità della capogruppo nei confronti del titolare della privativa o verso il concorrente non in quanto ente che esercita attività di direzione e coordinamento, ma per la sua eventuale partecipazione diretta insieme alla controllata nelle attività qualificabili come di contraffazione o di concorrenza sleale (v. anche, in dottrina, il tentativo di G. MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, in *AIDA*, 2014, 349 ss., spec. 376 ss., di giustificare un regime di corresponsabilità della capogruppo e delle controllate nazionali in relazione all'attività di ISP).

I) Ci si può chiedere, dunque, se la dichiarazione di desistenza implichi, e in caso affermativo con quali effetti, un riconoscimento tacito del buon diritto dell'altra parte; e, in caso negativo, se un tale riconoscimento sia necessario per rimuovere il *periculum*. Per entrambi i quesiti, la risposta pare debba essere negativa<sup>(55)</sup>.

Per un verso, le motivazioni che possono indurre il diffidato a rendere una dichiarazione di desistenza sono varie, ed è ben possibile che l'impegno venga assunto esclusivamente *pro bono pacis*. Di conseguenza, è frequente che il diffidato dichiari espressamente di non riconoscere le ragioni dell'altra parte, senza per questo condizionare o limitare l'impegno assunto.

In pratica, non è necessario, affinché il *periculum* venga meno, che il diffidato riconosca la fondatezza delle pretese avversarie. Difatti, la dichiarazione di desistenza deve soltanto garantire il diffidante rispetto al rischio di ripresa o di continuazione dell'illecito. Da questo punto di vista, il riconoscimento espresso del buon diritto del diffidante appare superfluo.

II) C'è poi da chiedersi *i*) quanto circostanziata debba essere la descrizione della condotta che si dichiara di voler cessare, *ii*) se l'impegno si debba estendere a condotte sostanzialmente equivalenti e, ancora, *iii*) secondo quali criteri vada interpretata la relativa dichiarazione.

Le questioni sono affini a quelle che si pongono in relazione alla formulazione e all'interpretazione dell'inibitoria giudiziale<sup>(56)</sup>. Va da sé che l'attività oggetto di inibitoria deve essere sufficientemente determinata, per ragioni di tutela del destinatario e più in generale di certezza. Da questo punto di vista, la prassi giudiziaria e amministrativa di enunciare l'ordine inibitorio in termini più o meno astratti, con un rinvio, esplicito o implicito, alla parte motiva del provvedimento, può rivelarsi problematica. In molti casi, se si vogliono evitare facili elusioni, il divieto non può ad ogni modo riguardare solo la condotta tenuta in concreto e accertata dal giudice come illecita, ma deve estendersi alle condotte sostanzialmente coincidenti<sup>(57)</sup> e all'occorrenza a quelle preparatorie e/o conseguenti. È da ritenere pertanto che la portata dell'ordine del giudice

---

(55) BGH, 24 settembre 2013 - I ZR 219/12 - *Medizinische Fußpflege*, in *GRUR*, 2013, 1252, par. 10; M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.149.

(56) Cfr. A.M. ROVATI, in Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 6<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2016, *ad art. 124*, 681 ss., 686 (ed ivi riff. ult.). Si vedano in proposito anche le considerazioni di M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 183. In generale, si tratta tuttavia di questioni in Italia poco trattate in dottrina e pressoché ignorate nella prassi applicativa.

(57) Si parla nel diritto tedesco di *kerngleiche Verletzungshandlungen* (da ultimo,

vada di massima ricostruita, in sede di interpretazione, in senso estensivo. Ciò non di meno, ci saranno sempre casi, in cui la distinzione tra condotte in violazione dell'inibitoria e condotte illecite simili, ma che non violano l'inibitoria, non è immediata.

Venendo alle dichiarazioni di desistenza, è consigliabile, pure qui per esigenze di tutela dell'obbligato e più in generale di certezza, che la condotta da cessare sia individuata in termini circostanziati. Neppure va trascurato il rischio che una dichiarazione di desistenza astratta, al punto da limitarsi al richiamo della fattispecie normativa, debba considerarsi priva di efficiacia vincolante, in quanto meramente declaratoria<sup>(58)</sup>.

Può accadere che la dichiarazione di desistenza soffra di una certa genericità nell'individuare la condotta rilevante, e in particolare ecceda testualmente quanto necessario ad escludere il *periculum*, ma al tempo stesso non faccia emergere una chiara volontà del diffidato di vincolarsi in termini così ampi. In tal caso, è possibile che l'impegno assunto si lasci circoscrivere in via d'interpretazione, avendo riguardo al contenuto della diffida e alle circostanze del caso concreto.

Per converso, se la dichiarazione di desistenza si limita a fare riferimento alla condotta tenuta in concreto, e non emerge una chiara volontà del diffidato di desistere anche da condotte sostanzialmente coincidenti, l'esigenza di prevenire e sanzionare tentativi di elusione degli impegni assunti giustifica, come per l'inibitoria, un'interpretazione estensiva<sup>(59)</sup>. E ciò pure nel caso della dichiarazione di desistenza unilateralmente predisposta dal diffidante. In quest'ultima ipotesi, non dovrebbe difatti poter trovare applicazione la regola dell'*interpretatio contra stipulatorem* di cui all'art. 1370 c.c.: un'interpretazione estensiva della dichiarazione di desistenza può agevolare il superamento della lite, e si presume pertanto che essa risponda all'interesse di entrambe le parti.

Inoltre, l'impegno di desistenza può includere, anche in assenza di una espressa e specifica previsione in tal senso, l'adozione

---

BGH, 20 giugno 2013 - I ZR 55/12 - *Restwertbörse II*, in *GRUR*, 2013, 1235 ss.), e l'espressione si ritrova nella letteratura nostrana.

(58) B. KAISER, *Die Vertragsstrafe*, cit., 207.

(59) BGH, 29 aprile 2010 - I ZR 202/07 - *Erinnerungswerbung im Internet*, in *GRUR*, 2010, 749 ss., par. 45; M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.135.

In quest'ordine di idee sembra muoversi la recente pronuncia Trib. Torino, Sez. Impresa, ord. 3 giugno 2015, in *AIDA*, 2016, n. 1750, p. 951 ss., là dove enuncia il principio di diritto secondo cui l'ISP, al quale il titolare di un diritto d'autore abbia indicato che il contenuto di un URL viola i suoi diritti, è tenuto a rimuovere il medesimo contenuto rimesso in tutto o in parte in linea con URL diversi, senza che il titolare dei diritti abbia l'onere di riavviare il procedimento di previa diffida.

di misure positive, rivolte a terminare una situazione di illecito permanente oppure a prevenire nuove violazioni dello stesso tipo, quali la chiusura di una *homepage*, la rimozione di contenuti dal sito aziendale, il ritiro dal commercio<sup>(60)</sup>.

Se invece la dichiarazione di desistenza circoscrive in modo eccessivo le condotte rilevanti, e non si presta ad essere corretta in via d'interpretazione, si dovrà concludere per una efficacia preclusiva al più parziale<sup>(61)</sup>.

III) Si pone la questione, ancora, se si possa sottoporre l'impegno di desistenza a condizioni, termini o riserve, senza per questo privarlo dell'efficacia sua propria.

In generale, a meno che non si tratti di limitazioni che discendono direttamente dalla qualificazione dell'illecito (si pensi all'apposizione di un termine finale nel caso in cui l'illecito sia naturalmente destinato ad esaurirsi in un arco di tempo prevedibile)<sup>(62)</sup>, la risposta pare debba essere negativa. Difatti, con l'apposizione di una condizione, di un termine o di una riserva, il diffidato di massima non rimuove, ma sposta soltanto in là nel tempo, secondo una propria valutazione di convenienza, la cessazione ovvero il pericolo di ripresa o ripetizione dell'illecito.

In questa prospettiva, la richiesta che il diffidato potrebbe rivolgere alla controparte, di fornire ulteriori elementi a riprova del carattere illecito della sua condotta, va valutata con particolare cautela. La stessa potrebbe difatti essere ispirata da un intento dillatorio, oppure servire a far “scoprire le carte” più di quanto non richieda una corretta individuazione dell'illecito ai fini della difida.

Ciò vale pure per l'ipotesi in cui il diffidato si riservi accertamenti sulla liceità della condotta contestata, e condizioni sospensivamente il proprio impegno di desistenza all'esito di tali accertamenti (a meno che tale esigenza non derivi dalla eccessiva brevità del termine assegnato dal diffidante: nel qual caso può semmai ammettersi che la dichiarazione di desistenza produca comunque i suoi effetti, anche se resa in un momento successivo).

Diversa è l'ipotesi in cui il diffidato sottponga i propri impegni alla condizione (non sospensiva, ma) risolutiva di un accertamento negativo dell'illecito all'esito di un ordinario giudizio di cognizione. In questo caso, la dichiarazione di desistenza permette

---

(60) S. HUSEMANN, *Die aus den Unterlassungsvertrag resultierenden Handlungspflichten*, in *WRP*, 2017, 270 ss.

(61) BGH, 29 aprile 2010 - I ZR 202/07 - *Erinnerungswerbung im Internet*, in *GRUR*, 2010, 749 ss., par. 45; M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.167.

(62) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.173 ss.

pur sempre di assicurare all'altra parte un'utilità sostanzialmente corrispondente a quella di un'inibitoria cautelare e, di conseguenza, vale a rimuovere per lo meno il *periculum cautelare*.

Problematica può risultare all'atto pratico l'ipotesi in cui l'impegno di desistenza sia sottoposto ad una condizione risolutiva *rebus sic stantibus*, cioè preveda come possibile evento risolutivo un mutamento del diritto vivente o la sopravvenienza di fatti, i quali impongano di qualificare come leciti comportamenti fin là vietati.

Si potrebbe pensare che pure in tal caso l'impegno sia idoneo a realizzare il suo effetto preclusivo, ed è questa del resto la soluzione affermatasi nel diritto tedesco (63).

Difatti, una volontà del diffidato di cessare dal comportamento contestato in ogni caso c'è. Inoltre, si deve assumere che il diffidato si sottometta al diffidante, sul presupposto della presumibile o probabile illiceità della propria condotta, allo scopo di evitare un giudizio che potrebbe vederlo soccombente. Infine, questo essendo il presupposto dell'impegno di desistenza, la rinuncia a o il divieto negoziale di determinate iniziative imprenditoriali, nel momento in cui queste cessano di qualificarsi come atti di contraffazione o di concorrenza sleale, non solo divengono difficili da giustificare, ma finiscono tendenzialmente per colorarsi in senso anticoncorrenziale.

In pratica, l'individuazione della nuova *regula iuris* e la sua applicazione al caso concreto, come anche la nuova valutazione della vicenda alla luce delle circostanze di fatto sopravvenute, possono tuttavia presentare margini di incertezza anche significativi (64). Di qui il problema se, in caso di disaccordo tra le parti, il creditore sia sufficientemente tutelato attraverso la possibilità di far accettare dal giudice il mancato avveramento della condizione e, se del caso, l'inadempimento dell'impegno di desistenza, e/o di richiedere provvedimenti d'urgenza, sul presupposto della ripresa o ripeti-

(63) BGH, 26 settembre 1996 - I ZR 265/95 - *Altunterwerfung II*, in *GRUR*, 1997, 386 ss.; M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.176.

(64) Nel diritto tedesco, la regola è che, per la clausola risolutiva *rebus sic stantibus*, il mutamento del diritto vivente deve essere sufficientemente definitivo. Il che significa, in pratica, avallato dal giudice di legittimità: M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.176. Per un approfondimento, B. KAISER, *Die Vertragsstrafe*, cit., 210 ss.

La soluzione tedesca non pare senz'altro replicabile nel nostro ordinamento, dove il diritto vivente tende ad evolversi secondo percorsi meno lineari, la casistica giurisprudenziale si direbbe meno ricca, e abbastanza spesso si avverte la mancanza di un adeguato lavoro di sistemazione dei materiali giurisprudenziali da parte della dottrina.

Di qui, a maggior ragione, l'esigenza (v. *infra* nel testo) che, qualora l'impegno di desistenza sia sottoposto ad una clausola *rebus sic stantibus*, questa sia accompagnata dalla previsione di una procedura che garantisca l'accertamento dell'evento risolutivo da parte di un terzo indipendente.

zione degli atti di concorrenza sleale o contraffazione oggetto dell'impegno di desistenza.

La risposta negativa è, probabilmente, quella più realistica. Difatti, porre a carico del creditore l'onere di un'azione di accertamento — tenuto conto dei tempi, dei costi e delle incognite del giudizio — rischia di indebolire in modo sostanziale la garanzia offerta dall'impegno di desistenza, favorendo comportamenti opportunistici da parte dell'obbligato, a meno che — ovviamente — l'evento risolutivo sia di accertamento facile ed immediato.

Piuttosto è da ritenere che, intanto l'impegno sottoposto alla clausola *rebus sic stantibus* si possa valutare come adeguato, in quanto l'effetto risolutivo venga subordinata all'accertamento dell'evento dedotto in condizione ad opera di un terzo indipendente (non necessariamente arbitro o collegio arbitrale, ma anche camera di commercio, organismo di autodisciplina ecc.), con un corrispondente onere di attivarsi per l'obbligato che intenda valersi della clausola. Mentre si direbbe insufficiente, in questo contesto, la previsione a carico del debitore del semplice obbligo di comunicare al creditore le ragioni, per le quali non ci si ritiene più vincolati<sup>(65)</sup>.

IV) Un'ulteriore questione, infine, è se, all'atto di rendere la dichiarazione di desistenza, il diffidato sia anche tenuto a dare prova dell'avvenuta cessazione dell'illecito o dell'adozione di misure atte a prevenirne la continuazione o il ripetizione.

Si potrebbe difatti pensare che, se la prova verde sulla cessazione di una condotta illecita e quindi su di un fatto negativo, porre il relativo onere a carico dell'autore della condotta medesima potrebbe risultare eccessivo, tanto più che il diffidante può sempre effettuare controlli, monitorando l'offerta commerciale dell'obbligato *online*, oppure con ispezioni mirate, o ancora attraverso acquisti in incognito e così via.

A ciò si aggiunge che la tutela giurisdizionale, alla quale il titolare della privativa o il concorrente può aspirare, non include di norma l'imposizione all'autore dell'illecito di obblighi strumentali p.e. di rendicontazione, aventi lo scopo di agevolare la verifica dell'osservanza dell'inibitoria. Con la conseguenza che questo controllo rimane affidato per intero alla parte vittoriosa.

Ciò non di meno, vi sono situazioni in cui porre fine all'illecito significa anche adottare misure positive, come modificare il sito aziendale, sostituire i cataloghi, inviare comunicazioni alla clien-

---

(65) Nella dottrina tedesca, un obbligo in tal senso a carico del debitore è fatto derivare, da taluno, dalla clausola generale di buona fede, in considerazione dell'incidenza che la mutata valutazione della vicenda controversa può avere sulle strategie imprenditoriali delle parti: v. B. KAISER, *Die Vertragssstrafe*, cit., 210.

tela, impartire istruzioni al personale ecc., tutte suscettibili di essere documentate a beneficio dell'altra parte. Non è escluso, inoltre, che l'attività di controllo che sarebbe richiesta all'avente diritto si riveli in certi casi particolarmente difficile e onerosa.

La conclusione dovrebbe allora essere che la mancata documentazione della effettiva cessazione dell'illecito non incide sulla valutazione di adeguatezza dell'impegno di desistenza, a meno che l'autore della condotta contestata ometta, senza giustificato motivo, di dare seguito ad una ragionevole richiesta in tal senso proveniente dall'altra parte.

#### 9. Segue: D) *la penale.*

L'offerta del diffidato deve di regola includere la previsione di una penale compulsoria per il caso di inosservanza dell'impegno di desistenza.

Nel diritto tedesco, il punto — come si è più sopra ricordato — è da sempre pacifico, e forma anzi oggetto di un'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. La penale non è richiesta solo per l'impegno di desistenza preventivo, cioè rivolto a rimuovere il pericolo di prima commissione dell'illecito (si pensi al caso del concorrente che affermi la liceità della condotta, ma senza averla ancora posta in essere) (66). Rispetto al diritto e alla prassi italiani, questa soluzione si può contestualizzare e precisare nei seguenti termini.

I) In materia di proprietà industriale, la penale compulsoria è uno strumento codificato (artt. 124 e 131 cod. prop. ind.), che viene normalmente applicato anche in sede cautelare. In passato, essa ha trovato talora applicazione pure in casi di concorrenza sleale, e ciò nonostante l'assenza di un'espressa previsione di legge. Oggi, l'art. 614-bis c.p.c. rende ad ogni modo superata la questione (67).

Inoltre, penali contrattuali a presidio dell'impegno del contraffattore, di cessare dall'attività contestata, sono normalmente inserite negli accordi di transazione su controversie giudiziali e non. Talvolta, la previsione di penali è anzi già inclusa tra le richieste che il diffidante avanza con la diffida.

La funzione di queste penali convenzionali è anche o soprattutto compulsoria, né più né meno che per la penale fissata dal giudice. In altre parole, lo scopo non è tanto o soltanto quello di rego-

---

(66) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.6.

(67) Cfr. M. LIBERTINI - A. GENOVESE, *Della concorrenza*, cit., 629.

lare anticipatamente la liquidazione del danno, quanto quello di assicurare il pieno rispetto dell'impegno assunto dall'autore dell'illecito, di non interferire ulteriormente nelle attività protette dell'altra parte (e si deve anzi ritenere che la finalità compulsoria sussesta pure in presenza di una clausola, con la quale venga fatta salva ai sensi dell'art. 1382 c.c. la risarcibilità del maggior danno).

In definitiva, la fissazione da parte del giudice o la previsione ad opera delle parti di una penale compulsoria è un fatto normale, e risponde ad un'esigenza tipica del contenzioso industrialistico.

D'altra parte, senza la deterrenza che può essere assicurata dalla previsione di una penale, la dichiarazione di desistenza del diffidato, quando già è in atto una contestazione, appare obiettivamente inidonea, nella generalità dei casi, a fare venire meno il pericolo di continuazione o di ripetizione dell'illecito<sup>(68)</sup>. Il che peraltro non toglie che la dichiarazione di desistenza possa avere una sua utilità per il destinatario anche in assenza di penale: in caso di inosservanza, le probabilità di un accertamento positivo del *periculum* e dell'applicazione di *astreintes* indubbiamente aumentano.

Se invece il diffidante non pretende alcuna penale, e mostra di accontentarsi di un impegno di desistenza mero, alla dichiarazione del diffidato può ancora riconoscerse un effetto preclusivo, ma in tal caso nei confronti solo del diffidante e non anche dei terzi<sup>(69)</sup>.

**II) La penale deve essere adeguata, e ciò in un duplice senso.**

Per un verso, essa non deve risultare manifestamente eccessiva, trovando altrimenti applicazione l'art. 1384 cod. civ., a prescindere dalla circostanza che l'importo sia stato stabilito di fatto dall'una o dall'altra parte, in via convenzionale o in un atto unilaterale. La manifesta eccessività avrà tuttavia da valutarsi ponendo mente alla sua funzione compulsoria.

Per altro verso, l'entità della penale deve essere tale da garan-

---

(68) Secondo la giurisprudenza cautelare italiana, la sola dichiarazione di voler cessare dalla condotta contestata, resa dal resistente in corso di giudizio, non farebbe venire meno il *periculum*, in quanto non vi è la garanzia che l'autore della condotta non la riprenda a giudizio concluso (tra le tante, di recente, Trib. Milano, ord. 13 gennaio 2016, R.G. 73676/2015 - *Lango Holding c. Langosteria*, banca-dati online *Giurisprudenza delle imprese*; oppure Trib. Milano, ord. 18 aprile 2011, n. 5729, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 1024 ss.).

Per converso, è rinvenibile un indirizzo giurisprudenziale nel senso che l'impegno di desistenza assistito da penale, reso in corso di causa, fa venire meno l'interesse ad agire (secondo Trib. Milano, ord. 27 ottobre 2014, R.G. 49500/2013 - *Guccio Gucci S.p.a. et al. C. Guess Italia S.r.l. et al.*, *ibid.*, in quanto un tale impegno sarebbe "perfettamente succedaneo ad una inibitoria assistita da astreinte"; Trib. Milano, 16 ottobre 2014, R.G. 18469/2014 - *Budweiser Budvar et al. c. Anheuser Busch Italia S.p.a.*, *ibid.*).

(69) Sugli effetti verso i terzi, v. più diffusamente *infra* par. 12.

tire la necessaria deterrenza. I criteri di valutazione che possono venire in considerazione a tal fine sono vari, secondo le circostanze del caso concreto (convenienza relativa della violazione per il diffidato, difficoltà di monitoraggio dell'impegno di desistenza, struttura e dimensioni dell'impresa, ecc.). In considerazione sempre della sua funzione compulsoria, si deve ad ogni modo ritenere che una quantificazione della penale, che tenesse conto soltanto della stima del danno derivante dalla violazione dell'impegno di desistenza, sia di massima insufficiente.

Solo se il diffidante mostra di accontentarsi di meno (perché è da lui che proviene sostanzialmente la proposta di un certo importo, o perché questo è stato oggetto di contrattazione tra le parti), pure un importo, che, valutato in termini obiettivi, andrebbe considerato insufficiente, potrà servire allo scopo. In tal caso sembra tuttavia da escludere, come già per il caso in cui non sia prevista alcuna penale, che l'impegno di desistenza possa spiegare un'efficacia preclusiva nei confronti dei terzi.

III) In caso di violazione dell'impegno di desistenza, l'applicazione della penale non preclude all'altra parte la possibilità di chiedere e ottenere un'inibitoria anche cautelare, a prescindere dalla idoneità della penale a risarcire il danno in concreto arrecato.

L'avente diritto può difatti lamentare tanto un inadempimento contrattuale quanto un nuovo illecito concorrenziale<sup>(70)</sup>. In ogni caso, rispetto all'interesse sostanziale leso il risarcimento per equivalente e l'inibitoria non sono da ritenersi senz'altro alternativi tra loro, ma vanno semmai considerati complementari<sup>(71)</sup>.

Più in generale si può osservare che, in materia di privative industrialistiche, solo per l'ipotesi in cui la condotta obiettivamente illecita sia connotata sotto il profilo soggettivo dall'assenza di dolo e colpa, e l'inibitoria e le altre misure ripristinatorie risultino in concreto sproporzionate, si rinvengono oggi nel diritto comunitario, all'art. 14 della Direttiva *Enforcement* e in diverse previsioni della Direttiva *Trade Secrets*, indicazioni nel senso di una qualche sostituibilità dei rimedi in forma specifica con il risarcimento per equivalente<sup>(72)</sup>.

Dal punto di vista sistematico, queste norme vanno tuttavia

(70) Cfr., per il diritto tedesco, M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.213 ss.

(71) In questo senso si vedano le considerazioni di P. AUTERI, *Le tutele reali*, in Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., 9 ss., sulla contrapposizione tra *liability rules* e *property rules* riferita alla materia dei diritti di proprietà intellettuale.

(72) V. *supra* nt. 26.

intese come temperamenti alla tutela in forma specifica, volti ad evitare conseguenze da valutarsi come eccessive nel caso di soggetti in buona fede e comunque a impedire abusi da parte dei titolari delle privative, e non certo come espressione di un principio di piena alternatività delle forme di tutela.

Al di là dei ben noti problemi che si danno nella prova e nella quantificazione del danno da illecito industrialistico, vi è infatti che il titolare della privativa violata o il concorrente cui fa capo la posizione protetta dal divieto di concorrenza sleale hanno uno specifico interesse, tradizionalmente riconosciuto dallo stesso legislatore, a vietare interferenze indebite nelle loro attività economiche, a prescindere dalla possibilità di conseguire un risarcimento per equivalente del danno patrimoniale.

Se così non fosse, neppure avrebbe senso del resto — il rilievo è banale — l'espressa previsione, in materia di proprietà intellettuale e di concorrenza sleale, dell'inibitoria e degli altri rimedi in forma specifica accanto al risarcimento per equivalente. E se così non fosse, si perverrebbe in sede cautelare all'assurdo di dover negare la tutela provvisoria, in tutti i casi in cui il resistente dimostri di avere una solidità finanziaria, tale da consentirgli senz'altro di pagare in caso di condanna al risarcimento dei danni (73).

A tutto ciò si aggiunge, infine, la rilevanza che la tutela in forma specifica assume nella prospettiva dell'interesse generale ad un ordinato svolgimento del gioco della concorrenza (sicché non potrebbe trovare giustificazione, in questo contesto, una soluzione costruita sulla falsariga della tesi statunitense dell'*efficient breach of contract*).

Di qui, in definitiva, la non applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c., versandosi in un'ipotesi assimilabile per analogia a quella della penale "*stipulata per il semplice ritardo*", e la non riducibilità d'ufficio della penale per il solo fatto che l'avente diritto abbia agito per l'inibitoria, cautelare o definitiva.

---

(73) In una nota decisione del Trib. Milano, Sez. Spec., ord. 5 gennaio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, n. 6069, 51 ss. (relativa all'uso da parte di Apple di un brevetto *standard essential* in titolarità di Samsung), la peculiarità del caso di specie ha portato il giudice a valutare il paventato danno come pienamente riparabile per equivalente e, tenuto conto della solvibilità delle parti, ha concluso per l'insussistenza del *periculum*.

L'argomento non è tuttavia suscettibile di essere generalizzato. Nella vicenda concreta, al di là della possibile insussistenza del *fumus*, la ricorrente aveva difatti tollerato per anni l'utilizzo da parte del concorrente della tecnologia asseritamente contraffatta, e si era comunque impegnata a concedere rispetto a tale tecnologia licenze FRAND; sicché la vera ragione del contendere era nella determinazione del corrispettivo di licenza, mentre la richiesta di inibitoria appariva in concreto rivolta più che altro ad ostacolare il concorrente.

## 10. Gli accordi di desistenza.

Se il diffidato aderisce alle richieste del diffidante, o viceversa il diffidante aderisce alla proposta o alla contro-proposta del diffidato, si può formare tra le parti un vero e proprio accordo di desistenza. L'idoneità a rimuovere il *periculum*, se sono soddisfatti i requisiti di adeguatezza più sopra esaminati, è in principio scontata.

Al di là di ciò, si pone una serie di questioni di diritto sostanziale, tra cui quella della disciplina applicabile all'errore di diritto. Più precisamente, è da chiedersi se l'accordo di desistenza dia luogo ad un contratto atipico con funzione conciliativa, o se possano ritenersi integrati — per lo meno in certi casi — gli estremi della transazione.

La soluzione non è di immediata evidenza, già solo in considerazione di una certa varietà di opinioni circa l'oggetto e la causa della transazione<sup>(74)</sup>.

Così, si potrebbe in particolare pensare che non sussistano la *res dubia* e la reciprocità delle rinunce e delle concessioni, ogni qual volta il diffidato dichiari una disponibilità piena e incondizionata a soddisfare le pretese dell'altra parte, anche senza riconoscerne — per lo meno non in modo espresso — il buon diritto<sup>(75)</sup>.

Secondo la tesi ormai invalsa, il requisito legale della lite tuttavia non implica necessariamente uno stato di incertezza, né soggettivo né oggettivo<sup>(76)</sup>. Con specifico riguardo all'accordo di desistenza, si può inoltre osservare che la diffida contiene pur sempre una contestazione, la quale a sua volta configura un principio di lite agli effetti dell'art. 1965 c.c.; e che la diffida e la dichiarazione di desistenza del diffidato sono rivolte ad evitare che l'iniziale contestazione del diffidante sfoci in un procedimento giudiziale. Di conseguenza, pure nel caso di un'adesione piena e incondizionata, e sempre che il diffidato non abbia espressamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'altra parte, si potrebbe pensare di ravvisare il necessario elemento della lite. Se poi il diffidato in

(74) Per una rassegna sintetica, A.M. PANCALLO, *Transazione*, in *Diritto online*, Treccani, 2017. Sempre di recente, G. SANTORELLI, *La transazione mista*, Esi, Napoli, 2015, 86 ss.

(75) Nel diritto vivente tedesco, si assume che l'*Unterlassungsvertrag* non si possa di regola qualificare come transazione, in quanto la dichiarazione di desistenza sarà per lo più di mera adesione alla richieste del diffidante, e quindi per l'assenza dell'elemento tipico delle reciproche rinunce e concessioni (M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.156). Da ciò consegue l'inapplicabilità dell'art. 779, co. 1, BGB sulla irrilevanza dell'errore di diritto come causa di invalidità.

(76) Da ultimo, E. DEL PRATO, *Fuori dal processo! Studi sulle risoluzioni negoziali delle controversie*, Giappichelli, Torino, 2016, 26 ss.

prima battuta — come spesso accade — contesta in tutto o in parte le pretese avanzate dall'altra parte, e si dichiara disposto ad assumere certi impegni solo *pro bono pacis*, si può affermare che sussiste pure l'elemento della *res dubia*.

Quanto all'elemento della reciprocità, di fatto può succedere che il diffidante, se non altro per indurre il diffidato a sottomettersi, si dichiari disponibile a concessioni o rinunce più o meno significative, p.e. rinunciando al rimborso delle spese legali, concedendo un termine per lo smaltimento del magazzino, accettando una riduzione della penale proposta ecc.

Al di là di questa eventualità, si può rilevare che, attraverso la diffida, il diffidante manifesta, anche solo implicitamente, la disponibilità a non valersi dell'opzione giudiziale, opzione che per il resistente comporterebbe in caso di esito sfavorevole quanto meno l'onere delle spese legali. E in fondo lo stesso diffidato che si sottomette manifesta la volontà di non valersi dell'opzione giudiziale, posto che egli potrebbe sempre agire per un accertamento cautelare negativo. Se si interpreta il requisito delle reciproche rinunce e concessioni in modo estensivo (77), lo stesso può ritenersi sussistere nell'accordo di desistenza, pure nell'ipotesi in cui il diffidato si limiti soltanto ad aderire alle originarie richieste del diffidante.

In ogni caso, la causa del negozio di desistenza, sia esso accordo o atto unilaterale, è nella risoluzione stragiudiziale della lite nascente dalla contestazione del diffidante, facendo conseguire a quest'ultimo utilità, per ottenere le quali egli dovrebbe altrimenti avviare un giudizio cautelare. Di qui, allora, l'ulteriore conclusione che dovrebbe poter trovare applicazione pure nell'ipotesi della promessa unilaterale — se non in via diretta, in via d'analogia — la regola dettata per il contratto di transazione, per cui l'errore di diritto su questioni controverse, in questo caso principalmente i termini di illiceità della condotta contestata, non rileva come causa di invalidità.

## 11. *Il rimborso delle spese di diffida.*

Si è visto che, nell'esperienza tedesca, il rimborso delle spese di diffida si è rivelato per più versi una questione cruciale (78). Oggi, il diritto al rimborso, i suoi presupposti sostanziali, i criteri di quantificazione e le procedure di recupero sono tutti aspetti disci-

(77) Come mi pare suggerisca, in modo persuasivo, E. DEL PRATO, *Fuori dal processo*, cit., 30-31.

(78) V. *supra* par. 2.

plinati in dettaglio dal diritto vivente. Ciò vale a ridurre le contestazioni, e contribuisce ad una soluzione rapida delle controversie.

Pure qui, la realtà italiana è distante da quella tedesca. Nel nostro diritto vivente, si riconosce che le spese sostenute per l'accertamento dell'illecito e per la diffida di prassi sono una voce di danno emergente e vanno rimborsate a titolo di risarcimento. Qualche ordine forense ha in passato pubblicato tariffari dedicati per le diffide stragiudiziali (79). A rigore, la spese di diffida tuttavia non rientrano, o possono farsi rientrare solo in parte, tra le spese di lite recuperabili attraverso la relativa condanna. All'atto pratico, accade poi che il diffidante ne richieda il rimborso già all'atto della diffida. Ma egli fin dall'inizio mette in conto il rifiuto del diffidato di provvedervi, e di solito non vi si oppone, se solo il diffidato si dichiara disponibile a sottomettersi per il resto. Va da sé che in un tale contesto è difficile immaginare un problema di abuso della diffida, nascente dal diritto al rimborso delle spese.

In ordine al titolo della pretesa, il dibattito tedesco suggerisce che la qualificazione come danno risarcibile potrebbe non essere sempre adeguata allo scopo di obbligare il diffidato al rimborso di spese, alle quali egli ha pur sempre dato causa con la condotta contestata, e che sono altresì legate ad un'iniziativa rispondente pure al suo interesse, di evitare gli oneri del contenzioso giudiziale.

In particolare, si rileva criticamente che il diritto al risarcimento dei danni presuppone pur sempre la colpevolezza dell'autore dell'illecito (80). Inoltre, si rileva che l'ente esponenziale di interessi collettivi potrebbe essere legittimato a richiedere l'inibitoria, ma non anche il risarcimento dei danni (81) (nel diritto italiano, e nel caso delle associazioni dei consumatori, non in proprio: cfr. art. 140-bis, co. 1, c. cons.).

Di qui l'affermarsi di una ricostruzione alternativa, secondo la quale il rimborso delle spese di diffida sarebbe dovuto in base alle norme sulla *negotiorum gestio*, sempre che la diffida sia fondata (*begründet*) e adeguata nell'indicare al debitore la via per evitare il giudizio (*berichtigt*). Per la sua artificiosità, la tesi non ha tuttavia mancato a sua volta di suscitare perplessità e critiche (82).

Al di là della qualificazione giuridica, già in passato l'obbligo di rimborso era ad ogni modo considerato pacifco, in quanto oggetto

(79) Così, p.e., l'Ordine degli Avvocati di Livorno all'indirizzo <http://www.ordineavvocatilivorno.it/Portals/0/Download/Documents/tabIndicativaCompensixLettreDiffidaAdempimento.pdf>.

(80) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.106.

(81) *Ibid.*

(82) V., per tutti, H. KÖHLER, *Zur Erstattungsfähigkeit*, cit.

di consuetudine giudiziale (83). Oggi, in presenza di una previsione legislativa *ad hoc*, la questione qualificatoria si considera per lo più superata (84).

Già solo in ragione del dibattito tedesco, sarebbe ad ogni modo opportuno che, in un ipotetico intervento del nostro legislatore, fosse espressamente previsto e disciplinato pure il diritto al rimborso delle spese di diffida, e soprattutto che lo si facesse applicando un principio causativo puro. Vale a dire, ponendo le spese a carico del diffidato a prescindere dall'elemento soggettivo di colpevolezza rinvenibile nella condotta contestata. Inoltre, andrebbe considerata l'opportunità di agevolare il recupero delle spese di diffida, tra l'altro prevedendo in modo espresso che le stesse possano rientrare per intero tra le spese di lite e tra quelle dello stesso giudizio cautelare.

Ci si può chiedere, infine, se il mancato riconoscimento da parte del diffidato di (pur ragionevoli) spese di diffida possa incidere sulla valutazione di adeguatezza della dichiarazione di desistenza.

La soluzione preferibile — per quanto non ottimale dal punto di vista del diffidante, ma coerente con la funzione propria del meccanismo della diffida e della dichiarazione di desistenza — è probabilmente quella negativa.

Difatti, il riconoscimento o meno delle spese di diffida non è di per sé indice di una minore o maggiore serietà del diffidato rispetto all'impegno di cessare dall'illecito, se questo impegno risulta adeguato per gli aspetti richiamati più sopra. Né si tratta di circostanza direttamente attinente alla valutazione del *periculum*. In ogni caso, il diffidante potrà sempre agire in separata sede per la sola condanna al rimborso delle spese, potendo eventualmente contare sul valore indiziario della dichiarazione di desistenza circa la fondatezza della diffida.

## *12. Gli effetti della dichiarazione di desistenza nei confronti dei terzi e nei procedimenti davanti all'AGCM e al Giuri di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.*

Posto che il diffidato si impegna contrattualmente solo verso il diffidante, c'è da chiedersi se la sua dichiarazione sia suscettibile, con o senza l'accettazione del diffidante, di produrre lo stesso effetto preclusivo nei confronti dei terzi titolari di posizioni giuridi-

(83) H. KÖHLER, *Zur Erstattungsfähigkeit*, cit., 850-851.

(84) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.2.

che lese dalla medesima condotta, degli enti esponenziali di interessi collettivi quali in particolare le associazioni dei consumatori, nonché nei procedimenti davanti all'AGCM e al Giuri di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il problema si pone per alcune fattispecie di concorrenza sleale (in particolare atti di confusione, pubblicità ingannevole, violazione di norme pubblististiche) e in materia di pratiche commerciali scorrette, dove l'illecito non si rivolge necessariamente contro un concorrente individuato, e dove inoltre può sussistere una legittimazione attiva concorrente di enti esponenziali.

*A)* Effetti nei confronti dei terzi concorrenti. Gli impegni del diffidato, se soddisfano tutti i requisiti di adeguatezza esaminati più sopra, sono da ritenersi in principio idonei a rimuovere il *periculum* non solo rispetto all'azione cautelare del diffidante, ma pure nei confronti del terzo concorrente e di ogni altro legittimato attivo all'azione inibitoria.

Difatti, il *periculum* individua pur sempre un presupposto obiettivo dell'azione, e pare logico che esso si valuti in modo unitario, cioè senza distinguere tra contro-interessato e contro-interessato<sup>(85)</sup>. Di conseguenza, se l'impegno di desistenza dal diffidato è serio e affidabile e adeguato nei contenuti, si può in principio assumere che esso garantisce pure il terzo.

È bensì vero che, nei limiti in cui la penale venga di fatto ad assolvere una funzione risarcitoria, a beneficiarne sarebbe soltanto la parte a favore della quale la penale è stata stipulata, e non anche il terzo. Ma la penale assolve in questo contesto anche o soprattutto ad una funzione compulsoria, i cui effetti vanno a beneficio pure del terzo interessato alla cessazione dell'illecito. Una diversa conclusione si può giustificare al più alla luce di particolari circostanze (tra cui, soprattutto, la natura dei rapporti, personali o economici, intrattenuti dal diffidato promittente con il diffidante promissario), che nel caso concreto facciano presumere la non affidabilità degli impegni già in essere<sup>(86)</sup>.

Semmai, il problema sarà, nella generalità dei casi, quello della conoscibilità da parte del terzo degli impegni assunti dall'autore dell'illecito e delle conseguenze della mancata conoscenza in punto di spese, agli effetti sia del rimborso delle spese di diffida sia della regolazione delle spese di lite nel giudizio cautelare.

Per le spese di diffida, è da ritenere che l'autore dell'illecito sia

(85) Nel diritto vivente tedesco, l'argomento si è imposto a partire dagli anni Ottanta con BGH, 2 dicembre 1982 - I ZR 121/80 - *Wiederholte Unterwerfung I*, in *GRUR*, 1983, 186 ss., 187.

(86) M. BORNKAMM, *ad art. 12 UWG*, cit., par. 1.226 ss.

tenuto a rimborsarle anche al terzo, avendovi egli dato causa con il suo illecito (87). E ciò sia nel caso in cui il diffidato provveda ad informare il terzo degli impegni presi, sia nel caso in cui il diffidato ometta di fare ciò e induca così il terzo ad agire in giudizio.

*Quid iuris* se il terzo si rivolge direttamente al giudice, ignorando senza sua colpa gli impegni di desistenza già assunti dal resistente, e questo li produca in giudizio invocandone l'effetto preclusivo?

Se si riconosce che l'impegno di desistenza, anche unilaterale, è in principio un fatto obiettivamente idoneo a far venire meno il *periculum*, si potrebbe pensare che esso possa precludere pure l'accoglimento del ricorso del terzo. Va da sé che, se si esclude la doverosità della previa diffida, questa conclusione diviene problematica. Ma se si ammette — come pare preferibile (88) — che la mancata diffida di prassi può, per lo meno in certi casi, rilevare per la condanna alle spese di lite, la conclusione sarà la medesima valevole per il primo diffidante, nei confronti del quale si indirizza la promessa o la proposta del diffidato.

**B)** Effetti nei confronti di enti esponenziali. Rispetto agli enti esponenziali legittimati ad agire per l'inibitoria collettiva, possono valere le considerazioni fin qui svolte per il terzo concorrente.

Specificamente per le associazioni dei consumatori e gli organismi legittimati all'inibitoria collettiva ai sensi dell'art. 139 c.cons. vi è tuttavia la particolarità che la legge prevede e disciplina la previa diffida, per quanto senza indicare le conseguenze dell'inoservanza della prescrizione legale (sicché si discute se la diffida si qualifichi in questo caso come condizione di procedibilità o di ammissibilità (89)).

La diffida mette ad ogni modo il professionista in condizione di informare l'associazione procedente degli impegni di desistenza già assunti con altri soggetti; e, quando ciò avviene, gli stessi possono a maggior ragione esplicare l'effetto preclusivo loro proprio pure nel giudizio collettivo, che in ipotesi dovesse ancora venire instaurato dall'associazione.

**C)** Effetti nel procedimento amministrativo davanti all'AGCM. Nelle materie regolate dagli artt. 18 ss. c.cons. e dal d.lgs. 145/2007, l'AGCM può esercitare poteri di *moral suasion*, accettare impegni, adottare provvedimenti di diffida cautelari e definitivi, irrogare sanzioni pecuniarie.

---

(87) V. *supra* par. 11.

(88) V. *infra* par. 13.

(89) E. VULLO, *ad art. 140 c.cons.*, in De Cristofaro - Zaccaria (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2013, 931 ss., 937-938.

i) Nell'ipotesi della *moral suasion*, che può avversi nella fase cd. pre-istruttoria, la dichiarazione di desistenza resa dal professionista nei confronti del concorrente o di un ente esponenziale di interessi collettivi, sempre che essa venga valutata dagli Uffici dell'AGCM come idonea, fa venir meno i presupposti per un intervento dell'Autorità. Non solo il comportamento contestato è di fatto cessato, ma il professionista ha assunto impegni, che dovrebbero escludere il rischio di ripresa o di ripetizione.

ii) L'avvio dell'istruttoria senza *moral suasion* è prevista dal Regolamento procedure<sup>(90)</sup> per i casi “*di particolare gravità*” (art. 4, co. 5). Ma pure in tale ipotesi il professionista può ottenere la chiusura del procedimento senza accertamento dell'illecito presentando all'Autorità impegni idonei, sempre che l'illiceità non sia “*manifesta e grave*” (art. 9, co. 2, lett. c).

Rispetto al semplice accordo di desistenza tra privati, gli impegni del professionista accettati dall'AGCM tuttavia si differenziano — per quello che qui più interessa — soprattutto per due aspetti: l'idoneità degli impegni è valutata da un'autorità pubblica specializzata; la loro inosservanza può portare all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

D'altra parte, l'inosservanza dell'accordo di desistenza privato può anch'essa dare luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie, sia pure all'esito di un procedimento non di inottemperanza ma di infrazione. Inoltre, si potrebbe pensare di argomentare che la dichiarazione di desistenza, come può avere un effetto preclusivo nel giudizio civile, così dovrebbe poterlo avere davanti all'AGCM.

In realtà, vi è che la previsione di una forma procedimentale tipica, in questo caso quella degli impegni *ex art. 9 Regolamento procedure*, rende difficile giustificare una modalità di conclusione del procedimento amministrativo analoga nel risultato pratico, ma non espressamente prevista.

iii) Ai fini dell'adozione di misure cautelari, l'esistenza di un accordo privato di desistenza può costituire un elemento di valutazione della “*particolare urgenza*” richiesta all'art. 8 Regolamento procedure, e dovrebbe in principio essere idonea ad escludere la sussistenza di detto presupposto, analogamente a quanto avviene nel giudizio cautelare civile.

**D)** Effetti nel procedimento davanti al Giurì. Nel procedimento davanti al Giurì di Autodisciplina della Comunicazione

(90) AGCM, delibera 1 aprile 2015, n. 25411, recante *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette* ecc.

Commerciale non sono previsti esiti diversi dall'accertamento dell'illecito e dall'ingiunzione di cessare dal medesimo.

L'orientamento del Giuri, d'altra parte, è nel senso di escludere che la cessazione della pubblicità, che non sia risalente nel tempo, e la semplice dichiarazione di desistenza dell'operatore possano far venire meno l'interesse ad un accertamento dell'illecito, e ciò in ragione dell'importanza che lo stesso Giuri attribuisce alla funzione orientativa e di prevenzione generale delle proprie pronunce<sup>(91)</sup>.

Per i soggetti che accettano la competenza del Giuri, quest'orientamento, in quanto specificazione delle regole procedurali del sistema di autodisciplina, è da ritenersi vincolante. Sul piano dell'opportunità, questa soluzione meriterebbe tuttavia di essere riconsiderata, visto che il procedimento può essere avviato su impulso di parte, e visto che esso comporta per l'operatore gli oneri della difesa e l'incognita del giudizio, quando la stessa dichiarazione di desistenza consente invece di prevenire il giudizio civile.

### *13. Le conseguenze della mancata diffida. Per un intervento del legislatore.*

Diffide e impegni consentono già oggi di risolvere molte delle controversie di proprietà intellettuale e di concorrenza sleale, ma certamente la loro efficacia non è la stessa della *Abmahnung* tedesca. Le ragioni — come si è visto — sono probabilmente più d'una. Sul piano del diritto positivo, la ragione principale è che nel diritto tedesco la prospettiva della condanna alle spese di lite pure in caso di vittoria dissuade l'avente diritto dall'avviare il giudizio senza la diffida di prassi.

C'è da chiedersi, allora, quali conseguenze processuali derivino nel diritto italiano *de iure condito*, o sarebbe opportuno far derivare *de iure condendo*, dalla mancata diffida. Una soluzione “alla tedesca” si direbbe sensata, e anzi promettente per diverse ragioni.

In Italia, la diffida è comunque una prassi diffusa, e nei rapporti tra imprese ciò vale verosimilmente a suscitare corrispondenti aspettative. Inoltre, accade spesso che, al di là di eventuali presunzioni di colpevolezza (rilevanti ad altri fini, della condanna al risarcimento dei danni e dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie), l'interessato non abbia, in realtà, piena consa-

(91) P. COTTAFAVI, in Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 6<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2016, *ad art. 36 c.a.c.c.*, 2569, 2570 (ed ivi riff. ult.).

pevolezza del carattere illecito della propria condotta (⁹²). Già per questo la diffida, quando viene intimata, spesso funziona, e porta ad una soluzione più rapida e meno onerosa per le parti e per lo Stato. Di qui l'opportunità di ricercare una qualche forma di doversosità della diffida.

Quanto alla modalità deontica, il modello tedesco, cioè un onere di diffida la cui inosservanza produce conseguenze in punto di spese di lite (anziché una condizione di procedibilità o di propribilità), offre nella sua flessibilità diversi vantaggi: è una soluzione adeguata per quei casi, in cui sussistono particolari ragioni d'urgenza o la diffida sarebbe verosimilmente inutile; lascia un qualche spazio per le valutazioni strategiche dell'avente diritto (il quale potrebbe pur sempre preferire una pronuncia del giudice, anche a costo di dover sopportare le spese di lite) e, al tempo stesso, lo responsabilizza.

A sua volta, l'insieme di questi fattori — rapidità, costi ridotti, auto-valutazione e responsabilizzazione delle parti — fa apparire lo strumento della diffida preferibile, rispetto alle forme di mediazione obbligatoria che si sono sperimentate fin qui in altri settori del contenzioso civile.

A legislazione vigente, un meccanismo di questo genere si dovrebbe poter ricostruire in via d'interpretazione a partire dal combinato disposto degli artt. 92, co. 1, e 88 c.p.c., cioè collegando la previa diffida al dovere di lealtà nel processo. Infatti, l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di non riconoscere alla parte vittoriosa le spese ritenute “*cessive o superflue*” ed anche di derogare al principio tradizionale per cui le spese seguono la soccombenza, quando la parte vittoriosa abbia violato il principio di lealtà processuale *ex art. 88 c.p.c.* (⁹³), a sua volta radicato sul principio generale di

(⁹²) Un'ipotesi peculiare è quella del gestore della piattaforma di commercio elettronico o del social network, il quale abbia predisposto procedure di segnalazione e di rimozione di contenuti *user-generated*, attivabili dai titolari delle privative violate.

Per gli intermediari operanti in ambiente digitale, si pone difatti il problema a monte dei presupposti e dei limiti della loro responsabilità nei confronti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, nonché dell'opportunità e delle modalità tecniche e giuridiche di un loro coinvolgimento nell'*enforcement* di tali diritti: cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Public consultation on the evaluation and modernisation of the legal framework for the enforcement of intellectual property rights. Summary of responses*, 7 dicembre 2015, 45 ss. Specificamente sulle procedure di *notice and take down*, da ultimo, L. MANSANI - M. SIMONI, *Il danno arrecato dall’“Internet Service Provider” al titolare del copyright su materiali caricati dagli utenti*, *Anal. giur. econ.*, 2017, 565 ss., 568 ss.

(⁹³) Nella dottrina civilprocessualistica, la tesi di una generale responsabilità per le spese di lite tendenzialmente slegata dal fatto dell'obiettiva soccombenza, e collegata piuttosto al dovere di lealtà processuale, a sua volta da ricostruirsi in modo autonomo rispetto alle norme di deontologia forense (e, a maggior ragione, — si può aggiungere — rispetto a eventuali prassi) e secondo criteri di funzionalità dell'attività

buona fede (e, quindi, sull'ancor più generale dovere di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.* (94)).

A ciò si potrebbe pensare di obiettare che, se è vero che per lo più il pratico considera la diffida come un atto normale e utile da tenere nell'interesse delle parti, ciò ancora non significa che a tale considerazione si accompagni una corrispondente *opinio iuris ac necessitatis*. L'evidenza empirica sembrerebbe anzi deporre in senso contrario.

L'obiezione, tuttavia, pare superabile. In generale, la concretizzazione di una qualsiasi clausola generale non può esaurirsi nella presa d'atto degli atteggiamenti riscontrabili nella prassi, ma richiede pur sempre un giudizio di valore; e questo giudizio di valore dovrebbe per quanto possibile tenere conto delle indicazioni normative desumibili dall'ordinamento giuridico nel suo complesso (95). E, in questa prospettiva, la tesi tradizionale, ancora dif-

---

processuale, è stato sostenuto, a conoscenza di chi scrive, soprattutto da F. CORDOPATRI, da ultimo in *Un principio in crisi: victus victori*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 265 ss. (ed ivi riff. ult., anche a precedenti e più approfonditi studi dello stesso a.).

(94) Cfr. L.P. COMOGLIO, "Moralizzazione" del processo e ruolo del giudice nell'evoluzione dei modelli processuali europei, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 131 ss., 157, nt. 145 (il quale, nel dare per acquisito il ruolo centrale della buona fede come strumento di repressione degli abusi del processo e il suo ancoraggio costituzionale nell'*art. 2 Cost.*, evidenzia la necessità di una conseguente rilettura delle altre norme di riferimento, tra cui l'*art. 88 c.p.c.*).

La riconducibilità del dovere di lealtà processuale alla più generale clausola di buona fede, in uno con il riferimento all'*art. 2 Cost.*, consente anche di superare più agevolmente la lettura restrittiva, che tradizionalmente si dà dell'*art. 88 c.p.c.* (per questa lettura v., da ultimo, G. CORSO, *Abuso del processo amministrativo?*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, 1, par. 2), come riferibile ai soli comportamenti tenuti nel processo, e non anche — almeno secondo alcuni — all'atto introduttivo, e meno che mai, quindi, alle condotte, anche omisive (nel nostro caso, la mancata diffida), che pur funzionalmente collegate precedono soltanto l'instaurazione del giudizio.

(95) In anni recenti, sulla tradizionale contrapposizione tra etero-integrazione e auto-integrazione dei sintagmi normativi indeterminati (attraverso il richiamo, rispettivamente, a criteri tecnici e/o alla coscienza sociale o, invece, ai principi giuridici), e sulle ragioni che dovrebbero far tendenzialmente preferire un approccio normativo o interno alla concretizzazione delle clausole generali, si vedano soprattutto M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 345 ss., 349 ss. e V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, Milano, 2010, 65 ss.

A tutt'oggi, il dibattito è tuttavia caratterizzato — come è noto — da varietà di impostazioni: si vedano, a titolo di esempio, alcuni dei saggi raccolti nel recente volume a cura di G. D'AMICO, *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 2017, in particolare quelli di Di Marzio e Scoditti, oppure quelli raccolti nel volume altrettanto recente a cura di G. BRONZINI e R. COSIO, *Interpretazione conforme, bilanciamento e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2017, parte IV. Nessuno tra gli autori che in una forma o nell'altra si focalizzano sul rilievo di prassi e altri criteri extra-giuridici si spinge ad ogni modo ad argomentare in modo aperto, almeno mi sembra, nel senso della totale irrilevanza in questo campo dei criteri giuridico-sistematici.

fusa<sup>(96)</sup>, che identifica *tout court* i contenuti della clausola generale di lealtà processuale *ex art. 88 c.p.c.* con i precetti della deontologia forense appare ingiustificatamente riduttiva.

Ora, rispetto alla questione in esame, si deve tenere conto, a livello di indicazioni di principio desumibili dal diritto positivo, del generale favore legislativo per i meccanismi di deflazione del contenzioso, come anche dei diversi indici di emersione di un principio causativo in senso forte, idoneo a giustificare la condanna integrale del ricorrente alle spese anche in caso di accoglimento di tutte le sue restanti domande<sup>(97)</sup>. Il riferimento è, in particolare, alle previsioni normative degli artt. 13 d.lgs. 28/10 (in tema di intermediazione) e 4, co. 1, d.lgs. 132/2014 conv. in l. 162/2014 (in tema di negoziazione assistita)<sup>(98)</sup>.

Si potrebbe pensare di rinvenire un ulteriore ostacolo, rispetto a questa ricostruzione dell'onere di previa diffida, nell'art. 91, co. 1, c.p.c., là dove è stabilito che la condanna alla spese della parte vittoriosa, per non avere accettato la proposta conciliativa dell'altra parte, può riguardare al più le spese successive alla proposta. In altri termini, si potrebbe pensare di argomentare che la norma costituisce bensì espressione del principio causativo, ma al tempo stesso ne limita la portata all'ipotesi, per l'appunto, della proposta conciliativa formulata a giudizio instaurato.

Pure quest'obiezione è tuttavia superabile, se si ammette — come pare corretto — che il combinato disposto degli artt. 88 e 92, co. 1, secondo periodo, c.p.c. debba fare premio sulla previsione

(96) Nella produzione dottrinale più recente, v. in particolare S. CHIARLONI, *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1281 ss., spec. 1284 (secondo l'a., l'art. 88 c.p.c. riguarderebbe, appunto, i soli “comportamenti ritenuti riprovevoli anche negli ambienti del foro in quanto implicano la violazione di standards morali generalmente accettati”). Ma nel senso che l'art. 88 c.p.c. non si può esaurire nel mero rinvio a regole deontologiche, e deve per lo meno includere anche lo svilamento degli atti processuali, già G. SCARSELLI, *Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 91, 126 ss.

(97) Nella giurisprudenza di legittimità, si parla ormai correntemente di principio causativo, e lo si indica come criterio generale per la ripartizione delle spese, ma — si direbbe — sempre per avallare soluzioni coerenti con il tradizionale principio della soccombenza (v., tra le tante, Cass., ord. 13 gennaio 2015, n. 373, in *Giur. it.*, 2015, 599, sulla condanna alle spese della parte contumace, con nota di S. ALUNNI, *Il principio di causalità e la compensazione delle spese giudiziali*).

(98) Vale la pena ricordare che, nel diritto amministrativo, un meccanismo deflettivo affine a quello della *Abmahnung* del diritto industriale tedesco era il preavviso di contenzioso, previsto e disciplinato nel “vecchio” Codice dei contratti pubblici all'art. 243-bis d.lgs. 163/2006, ma poi abrogato dal d.lgs. 50/2016, peraltro contro l'avviso espresso dal Consiglio di Stato. Per alcuni cenni, M. LIPARI, *La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)*, in *federalismi.it*, n. 10/2016, 2 ss.

dell'art. 91, co. 1, c.p.c. (99), dal momento che esso è espressione di principi generali dell'ordinamento, rispetto ai quali la disposizione dell'art. 91 mantiene sì carattere generale, ma sistematicamente subordinato (o, si potrebbe dire, carattere residuale). Nello stesso senso si può inoltre argomentare che la proposta conciliativa è pur sempre un meccanismo di portata generale, che come tale lascia impregiudicate le specificità che, di fatto, possono presentare i vari tipi di contenzioso e in particolare — per quanto qui d'interesse — quello industrialistico.

È da escludere, invece, che un onere di previa diffida con riflessi solo sulle spese di lite contrasti con la garanzia costituzionale *ex art. 24 Cost.* dell'accesso alla tutela giurisdizionale. In qualsiasi momento, l'avente diritto può difatti fare ricorso all'opzione giudiziale, dovendo al più mettere in conto le spese di lite, nel caso in cui ometta senza giustificato motivo di intimare all'altra parte la diffida di prassi. Se poi si pone mente agli interessi, generali e delle parti, che quest'onere di previa diffida si presta a realizzare (lo stesso diffidante può sperare di ottenere in questo modo un più rapido e meno costoso soddisfacimento delle proprie pretese), la limitazione nell'accesso alla tutela giurisdizionale che in ipotesi ne deriva per l'onerato, oltre ad essere assai relativa, si presenta non irragionevole. E ciò a maggior ragione se si considera che ha senso porre un tale onere, solo nel caso in cui il cui titolare del diritto possa presumere, o quanto meno ritenere possibile, la buona fede dell'autore dell'illecito, o nel caso di illeciti bagatellari; e che lo stesso onere non può invece ritenersi sussistere, quando si danno i presupposti per la concessione di provvedimenti *inaudita altera parte*, oppure nei casi in cui una previa diffida sarebbe verosimilmente inutile (si pensi all'ipotesi in cui l'autore dell'illecito sia manifestamente inaffidabile, non sia solvibile, o abbia dichiarato di considerare lecita la condotta che gli viene contestata).

Infine, va considerato che opinare diversamente, cioè assumere che non si possa configurare un onere così congegnato *de iure condito*, significherebbe dover mettere in conto addirittura un arretramento, rispetto a quella giurisprudenza di merito, che ancora di recente (prima della riforma dell'art. 92 c.p.c. del 2014) disponeva la

---

(99) Un'indicazione normativa specifica in tal senso si trae dall'art. 13, co., 1, secondo periodo, d.lgs. 28/2010, che fa salva l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c., anche laddove ricorrono i presupposti per la condanna alle spese di lite della parte vincolatrice, per avere rifiutato una proposta di mediazione dal contenuto corrispondente per intero al provvedimento del giudice. Il richiamo in questo contesto agli artt. 92 e 96, nella difficoltà a figurarsi spazi applicativi effettivi, è stato tuttavia giudicato da taluno "oscuro" (L. DITTRICH, *Il procedimento di mediazione nel d.gls. n. 28 del 4 marzo 2010*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 575 ss., 593).

compensazione integrale per giusti motivi nel caso di mancata diffida, se solo nel corso del giudizio cautelare il resistente dichiarava l'impegno di cessare dalla condotta contestata (100), magari assistito da penale (101). Ciò rimane vero pure dopo la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la quale ha sì dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per la parte in cui non ammette la compensazione per “*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*”, ma in motivazione ha limitato tali ragioni a mutamenti nei termini della controversia che si pongono al di fuori della disponibilità delle parti.

Va da sé che, per quello che si direbbe essere il senso comune dell'operatore pratico, un intervento del legislatore sulla falsariga di quello tedesco sarebbe utile e anzi auspicabile.

---

(100) Trib. Milano, ord. 26 agosto 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, p. 902, n. 5035, con nota critica della Redazione della Rivista. Nel caso di specie, non si fa tuttavia parola di penali. Né la Redazione sembra avere considerato, in questa sua presa di posizione, l'eventualità che l'impegno di desistenza sia assistito da adeguate penali.

In seguito, sempre da parte della Redazione di *Giur. ann. dir. ind.* si assumeva, in commento a Trib. Milano, ord. 18 aprile 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5720, 1024 ss., 1026-1027, che l'ipotesi di un impegno assistito da penali non sarebbe realistica, o addirittura non sarebbe giuridicamente possibile, se non nell'ambito di una definizione transattiva della controversia. A questo proposito si rinvia alle considerazioni svolte più sopra a proposito dell'efficacia preclusiva dell'impegno unilateralmente ovvero della proposta contrattuale dell'autore dell'illecito.

(101) Secondo alcune recenti pronunce cautelari, la previsione di una penale sarebbe determinante nel far venire meno l'interesse ad agire: Trib. Milano, ord. 27 ottobre 2014, R.G. 49500/2013 - *Guccio Gucci et al. c. Guess Italia et al., banca-dati online Giurisprudenza delle imprese* (in quanto l'impegno assistito da penale sarebbe “*perfettamente succedaneo ad una inibitoria assistita da astreinte*”); Trib. Milano, ord. 16 ottobre 2014, R.G. 18469/2014 - *Budweiser Budwar et al. c. Anheuser Busch Italia, ibid.* Su questa stessa linea, Trib. Milano, ord. 21 settembre 2015, R.G. 76328/2014 - *Barilla c. Italy Fashion* ha concluso per la sussistenza del *periculum*, tra l'altro perché la resistente non aveva più dato seguito alla propria dichiarazione di essere disponibile ad assumere impegni assistiti da penale.

Si segnala inoltre un precedente, nel quale la mancata diffida, in uno con la cessazione spontanea della condotta contestata all'inizio del procedimento, è stata ritenuta circostanza idonea, attese le peculiarità del caso di specie, ad escludere il *periculum* e a giustificare la compensazione delle spese di lite: Trib. Milano, ord. 13 giugno 2016, R.G. 24279/2016 - *Ambiente Scuola c. B&B Mediazioni Assicurative, ibid.*