

SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE N. R.G. 53702/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni**Presidente****dott. Alessandra Dal Moro****Giudice Relatore****dott. Silvia Giani****Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **53702/2012** promossa da:

HONDA MOTO EUROPE LTD (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MANSANI LUIGI e dell'avv. FUSCO FEDERICO (FSCFRC80C08F205N) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO,

attore

HONDA LOGISTIC CENTRE ITALY SPA (C.F.02285280281), con il patrocinio dell'avv. MANSANI LUIGI e dell'avv. FUSCO FEDERICO (FSCFRC80C08F205N) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO

attore

contro

BRIGGS & STRATTON AG (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CUONZO GABRIELE e dell'avv. AMPOLLINI DANIELA (MPLDNL72P63G337J) VIA BRERA, 6 MILANO; , elettivamente domiciliata in Via Brera, 6 20121 MILANO

convenuto

BRIGGS & STRATTON ITALY SRL (C.F. 04629310964), con il patrocinio dell'avv. CUONZO GABRIELE e dell'avv. AMPOLLINI DANIELA (MPLDNL72P63G337J) VIA BRERA, 6 MILANO; elettivamente domiciliata in Via Brera, 6 20121 MILANO

convenuto

TORRIANI SAS

convenuto contumace

SALA CARLO SNC di Sala Bianca e Garancini Carlo

convenuto contumace

COMMERCIALE LEM SNC

convenuto contumace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le società **Honda Motor Europe LTD** e **Honda Motor Europe Logistic NV** (già Honda Logistic Centre Italy s.p.a) (di seguito Honda) hanno convenuto in giudizio le società **Briggs & Stratton AG** e **Briggs&Stratton Italy s.r.l.** (di seguito B&S) nonché le società Torriani s.a.s., Commerciale LEM s.n.c. e Sala Carlo s.n.c. (dichiarata contumace), chiedendo al Tribunale, accertato che la condotta delle convenute, rispettivamente, di produzione e commercializzazione dei motori denominati Serie 550,750 e 2100 di B&S costituisce attività concorrenzialmente illecita ai sensi dell'art. 2598 n.1,2,3 c.c. in danno di Honda, ne inibisse la prosecuzione e condannasse le convenute al risarcimento dei danni, disponendo la pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani nazionali e presidi contro ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o ritardo nell'osservanza dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza.

Nel corso della prima udienza, parte attrice ha rinunciato alle domande avanzate nei confronti delle società Torriani s.a.s. e Commerciale LEM s.n.c., essendo intervenuto un accordo transattivo (cfr doc.67 e 68 attrice). Poiché la mera rinuncia alle domande svolte (e non agli atti processuali) non ha

dato luogo all'estinzione del rapporto processuale, dette società – che non si sono quindi costituite – vanno dichiarate **contumaci**.

Inoltre, con la prima memoria di trattazione, confermate le domande di cui ai nn.3-5, ha precisato le domande 1 e 2 nel senso:

1. accertato che la condotta delle convenute costituisce attività concorrenzialmente illecita ai sensi dell'art. 2598 n.1,2,3 c.c. in danno di Honda, anche in violazione dei diritti delle attrici sul marchio di fatto costituito dalla forma esteriore dei motori GX, ne inibisse la prosecuzione;
2. accertata l'attività concorrenzialmente illecita, condannasse le convenute al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici ai sensi dell'art. 2600 c.c. e dell'art.125 c.p.i. nonché al pagamento di un importo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 278, secondo comma, c.p.c., in misura non inferiore a euro 10 milioni.

*

A fondamento della domanda Honda¹ ha dedotto che:

- volendosi rivolgere direttamente ai consumatori finali, anche a fini di implementazione della propria quota di mercato – prima in America, poi in Europa – nonché a causa della crisi del petrolio degli anni 70, ha ripreso gli studi fatti rispetto ai motori a “valvole in testa” (ovvero OHV), che nessuno aveva fino a quel momento prodotto e commercializzato, poichè avrebbero garantito un maggiore risparmio energetico in termini di minori consumi di carburante rispetto ai precedenti motori a valvole laterali; ha, altresì, concentrato l'attenzione anche sul *design* degli stessi al fine di renderli meno ingombranti e pesanti, e, perciò, decidendo di modificare la posizione del cilindro inclinandolo di 25°;
- la tecnologia a “valvole in testa” è stata poi ripresa da tutti i produttori di motori industriali, compresa l'odierna convenuta B&S (che ha prodotto i motori *Vanguard* in *joint venture* con la *Daiatsu Motor Company*, aventi, comunque a suo dire, caratteristiche formali e strutturali autonome e distinte rispetto a quelle di Honda GX); ciononostante da 30 anni in Italia la Honda sarebbe leader nel campo delle macchine della serie GX, cui sarebbero paragonabili le sole macchine della linea *Vanguard* di B&S, linea destinata agli utenti professionali (fascia alta di mercato e di prezzo);
- nel 2010 Honda, in procinto di commercializzare la terza serie² dei modelli GX, si sarebbe accorta che la convenuta aveva già iniziato a commercializzare in America il modello “Serie 550” ritenuto copia fedele del motore “GX 120” di Honda;
- dopo la contestazione dell'asserita imitazione³, l'odierna convenuta B&S avrebbe apportato alcune modifiche al modello “Serie 550” ritenute, tuttavia, da Honda lievi nonché inutili rispetto al mercato italiano, dove il modello 500 di B&S sarebbe stato commercializzato nella precedente versione (cioè rosso/nero e senza modifiche strutturali); peraltro la modifica del colore del modello 550 (da rosso/nero a nero) sarebbe stata, comunque, irrilevante in quanto già dal 1994 Honda commercializzava il motore GX 120 anche nella versione interamente nera;
- anche la campagna pubblicitaria dei 3 modelli B&S sarebbe stata identica rispetto a quella Honda;
- poiché il prezzo dei modelli B&S era inferiore rispetto a quello dei corrispondenti modelli Honda ma anche rispetto al prezzo che B&S applicava ai propri modelli “entry level”, l'attrice avrebbe:

¹ Il gruppo Honda, fondato nel 1948 in Giappone, conosciuta quale uno dei maggiori produttori di automobili, motocicli e motori a combustione interna, inizia la sua attività nel mercato dei motori per usi industriali nel 1953; nel 1977 abbandona la produzione di macchine complete e inizia a occuparsi della vendita di motori industriali generici.

² La seconda generazione dei modelli GX fabbricati secondo i nuovi schemi, risale al 1991. La terza generazione risale al 2011, ed in questa rientrano i modelli oggetto della causa.

³ Prima negli Stati Uniti e poi mediante diffida (cfr doc.36 attrice) anche in Francia nonché alla B&S AG (operante in Svizzera).

- dapprima accertato – all’esito di alcune ricerche in Cina – che al fine di fabbricare e commercializzare i prodotti asseritamente contraffatti, la B&S aveva preso contatti con una delle società cinesi in grado di produrre i motori Honda (la *Jiangsu Jiangdong Group Imp & Exp Co Ltd*, di seguito *Jiangdong*) e con alcuni fornitori cinesi cui Honda si rivolgeva per la componentistica avente alti costi di produzione;
- quindi effettuato un confronto tecnico (cfr doc. 55 attrice), che avrebbe accertato l’intercambiabilità del 95-100% dei componenti dei due motori,⁴ e la possibilità di costruire modelli ibridi utilizzando le parti dei modelli Honda e B&S).

Ciò premesso in fatto, parte attrice, **in diritto**, reputa che:

- l’apparenza esterna dei motori GX avrebbe assunto un’efficacia individualizzante tale che, l’imitazione posta in essere da B&S sarebbe suscettibile di determinare confusione rispetto sia agli OEM (*Original Equipment Manufacturers*) che rispetto ai consumatori finali, integrando la fattispecie di imitazione servile ai sensi dell’**art.2598 n.1 c.c.** (imitazione servile);
- in forza dell’efficacia individualizzante, il comportamento imitatorio di B&S abbinato ad una comunicazione commerciale simile a quella utilizzata da Honda, costituirebbe un illecito agganciamento vietato dall’**art.2598 n.2 c.c.** (una fattispecie di *look-alike*, confusione indiretta);
- i motori Serie 550, 750 e 2100 di B&S non avrebbero imitato solo la forma e l’aspetto esteriore dei motori GX di Honda, ma avrebbero fatto uso delle medesime componenti interne, sostanzialmente replicando il progetto complessivo dei motori GX fino al minimo dettaglio: replicando il progetto complessivo dei motori GX - B&S avrebbe evitato i costi di progettazione e sviluppo dei propri prodotti e di acquisire un illecito vantaggio competitivo, in contrasto con i principi di correttezza professionale di cui all’**art.2598 n.3 c.c.**

*

Parte **convenuta, B&S**, costituendosi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto sarebbero infondate in fatto e in diritto. In particolare ha dedotto che:

- la configurazione OHV non sarebbe un’innovazione di Honda in quanto sarebbe stata studiata, progettata e messa in commercio da B&S già nel 1920 col “Model P”;
- anche a prescindere dalla questione di quale azienda abbia per prima commercializzato la tecnologia OHV,
- l’adozione da parte di praticamente tutti maggiori produttori di motori ad albero orizzontale per usi generici operanti sul mercato della *forma esterna* e della *forma, dimensione, posizione, configurazione delle componenti interne* dei motori Honda, in quanto rispondenti ad esigenze funzionali⁵, avrebbe prodotto una **standardizzazione** delle soluzioni, favorita da vari fattori tra cui: la generale strategia di approvvigionamento dei singoli componenti dei motori e dall’assenza di rapporti di esclusiva⁶ tra Honda e le imprese cinesi produttrici delle singoli componenti interne; il fatto che i motori in questione fossero destinati ad essere montati su prodotti finiti commercializzati dai c.d. OEM (*Original Equipment Manufacturers*), che, progressivamente avrebbero pensato e sviluppato i propri prodotti in base alle caratteristiche formali del prodotto più venduto (quello di Honda, appunto);

⁴ Ulteriori confronti tecnici (cfr doc. 61 attrice) avrebbero invece accertato che i modelli simili prodotti dalle società concorrenti (Yamaha, Subaru, Kubota, Kawasaki) sarebbero diversi e frutto di autonomi progetti così come i modelli Vanguard di B&S.

⁵ Il fatto che tali componenti sono essenzialmente *funzionali*, sarebbe confermato dal fatto che Honda non avrebbe apportato significative migliorie e modifiche ai propri modelli GX nel corso delle 3 generazioni.

⁶ La presenza di standard di mercato rispetto ai motori oggetto di causa nonché l’accordo transattivo stipulato da Honda con *JiangDong* (cfr doc.6 conv.) costituirebbero, peraltro, il fondamento della legittimità delle scelte di approvvigionamento e produttive di B&S.

- per effetto di tale processo di standardizzazione, Honda non potrebbe vantare alcuna esclusiva su uno schema costruttivo ed una componentistica interna ormai liberamente utilizzati da innumerevoli altri produttori;
- anche a prescindere da tale processo di standardizzazione, nessuna esclusiva potrebbe essere vantata da Honda - anche solo astrattamente - su elementi interni e *funzionali*, parti di un progetto rimasto invariato per oltre un trentennio, in assenza di qualsivoglia evidenza di appropriazione di investimenti recenti
- godendo di un proprio avviamento commerciale nel mercato di cui è causa, senza alcun bisogno di agganciarsi a chicchessia nella commercializzazione dei propri prodotti, B&S non avrebbe alcun bisogno di appropriarsi degli investimenti in ricerca e sviluppo di altri produttori⁷, compresi quelli relativi ai motori oggetto del presente giudizio, rispetto ai quali non era, tuttavia, più possibile prescindere dal design e dalla componentistica, ormai generalmente utilizzati da tutti i produttori di motori monocilindrici ad albero orizzontale a tecnologia OHV.

Nel prosieguo della trattazione Honda ha negato che il mercato dei motori ad albero orizzontale per usi generici fosse ormai standardizzato, sostenendo che i motori cui aveva fatto riferimento B&S sarebbero stati, in realtà, solo sporadiche illecite imitazioni la cui presenza sul mercato doveva reputarsi irrilevante, essendo B&S l'unico vero concorrente di Honda, ed insistendo sull'asserita *“posizione di leadership assoluta occupata da Briggs & Stratton sul mercato italiano”*.

Allegava inoltre di aver sempre agito giudizialmente nei confronti di tutti i fabbricanti che avevano adottato lo schema costruttivo oggetto di causa.

B&S, dal conto suo, ha insistito sulla insussistenza del presupposto dell'efficacia individualizzante della forma del prodotto e sulla standardizzazione dello schema costruttivo oltre che della componentistica interna (proveniente da produttori asiatici, quasi tutti cinesi, specializzati nella produzione di un numero limitatissimo di parti e, per questo, in grado di praticare prezzi altamente competitivi che rendono antieconomica la produzione effettuata all'interno delle società che vendono motori finiti, e, quindi, dominano il mercato mondiale dei motori); e ciò ha sostenuto anche con riguardo al mercato di riferimento, ovvero quello Italiano, pur ritenendo che la *“quota di mercato”* ascrivibile a B&S non sia circostanza rilevante ai fini della decisione, qui interessando solo il fatto che esistano o meno sul mercato altri motori che presentano le medesime caratteristiche che accomunano i motori Honda ed i motori B&S, a prescindere da quelle che sono le relative quote di mercato.

Con riferimento alle iniziative giudiziarie intraprese da Honda, B&S ha rilevato che esse si erano in realtà esaurite da anni, con il rigetto delle domande di Honda in sede giudiziale e con la successiva conclusione di accordi transattivi (come quello con Jang Dong del 2007), onde la presenza sul mercato di motori del tutto analoghi a quelli di cui si discute era stata non solo tollerata, ma anche formalmente legittimata da Honda, favorendo il processo di standardizzazione dello schema costruttivo oggetto di controversia.

L'istruttoria è proseguita con l'effettuazione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, a mezzo dell'Ing. Fabio Ciceri dello studio Perani, cui è stato posto il seguente quesito: *“Dica il CTU, visti gli atti, sentite le parti e i loro eventuali CC.TT.P., svolte le opportune indagini: se i prodotti di parte convenuta siano confondibili con quelli di parte attrice; dica inoltre il CTU se i prodotti di parte convenuta*

⁷ B&S, fondata nel 1908 a Milwaukee, dai primi anni duemila opera anche nel campo delle macchine e attrezzature per agricoltura, giardinaggio e in generale per utilizzi esterni (idropulitrici, generatori portatili, generatori di emergenza, pompe, piccoli trattori tagliaerba, spazzaneve ecc.); negli anni 2010, 2011 e 2012, ha investito una media di 20,5 milioni di euro annui in ricerca e sviluppo, ed una media di 23,9 milioni di Euro annui in pubblicità e promozione (cfr. doc. 3 conv.).

B&S già gode di un proprio avviamento commerciale nel mercato di cui è causa, senza alcun bisogno di agganciarsi a chicchessia nella commercializzazione dei propri prodotti.

rappresentino, in tutto o in parte, una imitazione parassitaria del prodotto attoreo non necessitato da esigenze tecniche; dica inoltre il CTU tutto quanto sopra in relazione anche a prodotti analoghi di altre imprese presenti sul mercato”.

1. L'oggetto della decisione.

Nella sua conclusionale Honda afferma di aver adito il Tribunale lamentando l'illiceità, ai sensi dell'art. 2598 n.1, 2, e 3 cod. civ., della condotta di Briggs & Stratton, poiché, a suo dire, avrebbe fatto realizzare in Cina sotto il proprio marchio motori per usi generici che riproducono fedelmente i famosi motori Honda della serie GX *“spingendosi ben oltre la mera riproposizione di uno schema costruttivo noto o in ipotesi “standardizzato” e adottando, nei confronti del suo principale concorrente, una strategia commerciale nel segno di un parassitismo e di una scorrettezza mai riscontrata prima sul mercato di riferimento”.*

In particolare, Honda ritiene che i motori Serie 550, 750 e 2100 commercializzati dalle convenute costituiscano **imitazioni** illecite dei motori Honda GX 120, GX 160 e GX 390, in quanto li riprodurrebbero pressoché integralmente *“secondo modalità che trascendono nettamente la mera riproposizione di uno schema costruttivo noto”*: l'obiettivo deliberatamente perseguito dalle convenute sarebbe quello di *“immettere sul mercato motori che, essendo una copia pedissequa di quelli dell'intera serie di maggior successo del principale concorrente, vengano assimilati a questi ultimi dal pubblico, attirato all'acquisto da prezzi inferiori, che possono a loro volta essere praticati solo perché clonare motori altrui costa assai meno che progettarne di propri partendo da zero”.*

Honda, dunque, ripropone, all'esito della CTU che ha concluso che i gruppi motori della convenuta B&S 550, 750 e 2100 **non sono confondibili né rappresentano un'imitazione parassitaria** dei con rispettivi gruppi motori dell'attrice – sulla sussistenza di tutti gli illeciti concorrenziali prospettati sin dall'inizio della controversia.

2. L'Imitazione servile confusoria.

La pretesa riproduzione fedele dei motori della serie GX di Honda da parte di B&S viene in rilievo in questa sede unicamente in termini di asserita commissione di atti in concorrenza sleale, dal momento che Honda non invoca alcuna privativa; né può considerarsi ammissibile quella che parrebbe invocare nel prospettare un'illiceità della condotta *“anche in violazione dei diritti delle attrici sul marchio di fatto costituito dalla forma esteriore dei motori GX”*: infatti l'accertamento di detta ‘violazione’ implica l'accertamento dell'esistenza di un *“marchio di forma di fatto”* dotato di capacità distintiva, costituito dalla forma di tali prodotti e dalla loro rinomanza, tutelabile come tale, a prescindere dalla confondibilità, ma si tratta, invero, di una prospettazione tardiva⁸, introdotta in causa con la memoria 183 VI n. 1 c.p.c.

Honda invoca, dunque, anzitutto un illecito concorrenziale sotto il profilo dell'imitazione **servile** ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ.

Benché sia pacifico che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico, per le quali la tutela brevettuale non sia mai stata chiesta ovvero sia scaduta, l'attrice richiama il principio altrettanto pacifico per cui la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e

⁸ La questione relativa alla novità delle domande, è rilevabile d'ufficio in virtù del fatto che il *thema decidendum* non è più modificabile a seguito della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art.183, comma quinto c.p.c. (Cass n. 947 del 24 gennaio 2012 *“... la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il “thema decidendum” non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice...”*; nello stesso senso Cass. n. 25598 del 30 novembre 2011)

inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso dei motori di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di Honda e Briggs & Stratton e dei loro rapporti commerciali).

Oggetto della valutazione del Tribunale è, quindi, la sussistenza del presupposto del requisito di “confondibilità” dei prodotti oggetto di causa, che implica quella efficacia individualizzante della “forma esterna” dei motori GX che, a dire di controparte, sarebbe insussistente per effetto di un fenomeno di *standardizzazione*.

Reputa il Collegio che la prospettazione dell’attrice sia infondata:

- come correttamente rilevato da B&S il tema della **confondibilità** dei prodotti per imitazione servile, deve essere valutato con riferimento alla sola forma esteriore del bene che si asserisce esser stato imitato; è necessario, infatti, accertare
 - (a) se le caratteristiche esteriori del prodotto altrui abbiano efficacia individualizzante, e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa;
 - (b) se l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.

- quanto al primo aspetto, sub (a), va condivisa l’opinione di B&S, confermata, poi, anche dal CTU incaricato, per cui, nella specie, alla forma esteriore dei prodotti dell’attrice non può attribuirsi efficacia individualizzante poiché si tratta di una “**forma funzionale**” cioè a quella forma resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto⁹;

come confermato dal CTU i gruppi motori della serie GX prodotti e commercializzati da Honda così come quelli contestati prodotti e commercializzati da B&S “*assolvono tutti la stessa funzione (ovvero fornire l’energia o forza motrice per azionare svariate macchine operatrici, quali ad esempio otto pompe, otto tappe, falciatrici, tosaerba, trattorini, vale a dire gruppi motore destinati al settore agricolo, giardinaggio e “fai-da-te”) ... sono gruppi completi di tutte le loro parti, anche quelle che normalmente sono separate nei motori con diversa destinazione, infatti devono costituire un gruppo autonomo da montarsi sulla macchina utilizzatrice completi di serbatoio di carburante e di scarico con silenziatore*”;

è per questa ragione che detti gruppi motore “*comprendono un motore entro- termico a benzina, monocilindrico, ad albero orizzontale, con cilindro inclinato di 25° e raffreddamento ad aria forzata ed hanno una forma, che si presenta visivamente come un monoblocco centrale, sovrastato dal serbatoio carburante con a lato il filtro dell’aria e la marmitta di scarico*”; essi perciò “*devono essere iscrivibili in un volume ben preciso, al fine che tali gruppi di motori possano essere accolti nello spazio ad esso destinato nella macchina operatrice che azionano(...)*”; “*siffatta esigenza ha effettivamente portato Honda agli inizi degli anni 80 individuare una disposizione che minimizzasse l’ingombro riducendo i volumi vuoti*”;

come osserva anche il CTU, i fabbricanti delle suddette macchine operatrici (OEM), operando in un libero mercato, avevano ed hanno tutto l’interesse “*a poter disporre di gruppi motore di diversa provenienza che siano in alternativa applicabili al loro prodotto, così da poter liberamente scegliere tra diversi fabbricanti di gruppi motore...ed altrettanto i fabbricanti di gruppi motore hanno tutto l’interesse a poter offrire i propri prodotti ai fabbricanti di macchine operatrici in alternativa ai prodotti di un concorrente*”;

sicché la convergenza di esigenze tecniche e di mercato ha fatto sì che “*tutti i produttori abbiano adottato in tempi più o meno rapidi tale disposizione, divenendo di fatto lo schema dominante se*

⁹ Cass. N. 697/1999



non l'unico nel settore dei gruppi motore per le macchine operatrici trasportabili come possono essere pompe, macchine agricole, piccoli gruppi elettrogeni, e simili” e che si sia diffusa una configurazione strettamente unificata, anche a livello di dettaglio, che ha comportato una comunanza del profilo esterno complessivo;

essendo, dunque, la forma del motore GX una “forma funzionale” adottata da tutta la produzione corrente nel settore di riferimento, **non le si può riconoscere alcun effetto differenziatore**, in quanto la stessa si è standardizzata (alias volgarizzata), è divenuta, cioè, sul mercato, una forma necessitata per quel tipo di prodotto, che in ragione della stessa **non può più essere ‘riconosciuto’ come proveniente da una determinata impresa**: alla libera riproducibilità della *funzione* consegua, la altrettanto libera riproducibilità della *forma* che, necessariamente, la realizza;



Honda GX



Kama KB55



Zongshen - Axo AGM160



Robin Subaru EX 17



Kohler Courage 6.5



B&S 750



Zanetti ZBM200



Lifan 188 F



Loncin G200



Teckna TT250



Koshin 163 cc



Ramnay OHV165

- anche quanto al secondo aspetto costitutivo della fattispecie di illecito in discorso (idoneità a trarre in inganno il consumatore sull'origine del prodotto), appare condivisibile la tesi di B&S, confermata, peraltro, anche dal CTU, per cui nella specie, benché ad un esame visivo sintetico i gruppi di motore di B&S risultino molto simili ai gruppi motore Honda di cui riproducono l'aspetto generale, si deve concludere che tale somiglianza di forma non è idonea produrre un effetto confusorio nel pubblico, ovvero a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto per una serie di “varianti” che, comunque, presenta la ‘forma’ dei motori B&S:
- (i) la presenza dei rispettivi marchi ben visibile sul copriavviatore;
 - (ii) la presenza del modello di riferimento e del valore della cilindrata, che i prodotti della convenuta riportano sul coprifiltro, mentre quelli di Honda riportano sotto il marchio sul copriavviatore;
 - (iii) la differente combinazione cromatica di serie dei prodotti (lo schema cromatico bianco/rosso/nero per i modelli GX di Honda, è diverso da quello di B&S, tutto nero; il quale è pur vero costituisce anche un optional di Honda ma è utilizzato anche da numerosi altri produttori)¹⁰,
 - (iv) le diverse scelte di *design* (diversa forma del serbatoio, differente tappo del serbatoio, diverso coprifiltro dell'aria, diverso scolo della benzina in eccesso, diverso aspetto del copri marmitta, diverso raccordo tra serbatoio e copriavviatore, diversa griglia del copriavviatore) (cfr relazione peritale pag. 31);

dette **varianti** costituiscono idonei elementi di differenziazione dei due prodotti, tanto più in ragione del fatto che è certa e pacifica la presenza sul mercato di gruppi motore prodotti da altre aziende aventi il medesimo layout dei componenti dei gruppi-motore di Honda, nonché lo stesso tipo di prestazioni e lo stesso tipo di utilizzo, e che destinatari di detti gruppi motore sono operatori professionali che assemblano i motori con altre parti (OEM) o consumatori dediti al giardinaggio o ad attività agricole: cioè un pubblico particolarmente esperto e attento, in grado di non lasciarsi confondere dalla sola somiglianza estetica dei prodotti ma di cogliere le differenze - anche con riguardo ai diversi marchi - tra i due motori in contestazione, quindi capace, cioè, di rilevare che “ad una somiglianza dell'aspetto e di caratteristiche formali dei motori B&S rispetto a quelli della serie di GX di Honda, può non corrispondere equivalenza di funzionalità e prestazioni, poiché consapevole che modifiche anche minime hanno un riflesso importante sulle prestazioni e sull'affidabilità dei motori;

¹⁰ La variante GX tutta nera è disponibile come optional e non è standard; come è risultato anche dalla CTU, in ragione dell'esame dei documenti offerti e segnatamente del sito web Honda e del materiale pubblicitario utilizzato; né i motori della serie 550 di B&S nella precedente versione rosso/nero risultano essere più commercializzati)

sebbene, infatti, la confondibilità di un prodotto o servizio solitamente si accerti in relazione alle conseguenze che il singolo atto concorrenziale possa avere sul “consumatore medio” dotato di ordinaria diligenza, nel caso di specie il consumatore di riferimento è un consumatore esperto ed accorto, come rilevato da B&S e confermato dal CTU nonché da altre decisioni dei Tribunali italiani che si sono occupati di analoghe controversie¹¹.

Va, peraltro, aggiunto, quanto ai motori cui Honda ha fatto riferimento nel corso del giudizio per sostenere l'efficacia individualizzante del proprio *design*, che si distinguerebbe, appunto, rispetto ad altri (Kawasaki, Yamaha e Kubota) che lo stesso CTU ha concluso che *"i motori di altri concorrenti quali Kubota, Kawasaki Yamaha (così come gli altri due motori di B&S della serie Vanguard) presentano delle differenze di forma e di dimensioni anche perché hanno differenti valori di cilindrata e di alesaggio per corsa"*, onde *"non appare appropriato cercare di individuare delle differenze tecniche con i motori prodotti dalla concorrenza quando in realtà tali motori non sono direttamente paragonabili con il motore GX 160"* da cui si differenziano *"per il valore di cilindrata per i differenti valori di corsa e per alesaggio rispetto quelli oggetto di confronto"*.

Da ultimo, alla luce delle considerazioni che precedono va respinta anche la prospettazione di Honda per cui, al di là del rischio di confusione “in senso stretto” (convinzione che i prodotti B&S provengano da Honda) vi sarebbe nella specie un rischio di confusione “in senso ampio” o *per associazione* (in termini di convinzione che i prodotti siano stati realizzati da B&S in forza di legami contrattuali ed economici con Honda): invero la presenza di tutti gli altri numerosi produttori ed importatori di motori di produzione cinese (ad es. – per quanto riguarda l'Italia – le società Emak, Zanetti, Kama, Axo, Fort, Megagroup, Teckna, Ramnay, Airmec, Agris Brumi, etc.¹²) che commercializzano tutti da ormai da

¹¹ Cfr. doc. 20 parte conv. La più recente di queste decisioni è stata emessa dal Tribunale di Roma il 25 marzo 2009 (cfr. doc. 20a): in data 21 febbraio 2005, l'OEM italiano Fort si era rivolto al Tribunale di Roma per sentire dichiarare che la commercializzazione dei motori identificati come F55B e F56B (motori ancora oggi commercializzati da Fort e qui di seguito riprodotti per comodità di riferimento) non costituissero concorrenza sleale nei confronti di Honda. Honda aveva svolto una domanda riconvenzionale, tra l'altro di imitazione servile. I motori in questione erano i seguenti, di produzione cinese e basati sul layout esterno e sulla componentistica standardizzata). Con la citata decisione, il Tribunale di Roma ha accolto le domande di Fort e respinto le domande riconvenzionali di Honda, affermando, tra le altre cose, che *"è necessario tenere presente che i prodotti in questione sono prodotti a contenuto tecnico e destinati ad un mercato molto settoriale. Il pubblico di riferimento è costituito, per deduzione delle stesse convenute, in parte da aziende O.E.M. (original equipment manufacturer), che acquistano i motori per assemblarli ad altre componenti e commercializzare il prodotto finito con il proprio marchio, e in parte da clienti che acquistano i motori e/o i prodotti finiti per impiegarli principalmente nel settore del giardinaggio e del "fai da te" o della piccola industria. Si tratta quindi di una clientela dotata di competenza tecnica (in particolare ciò si può presumere per i titolari delle aziende O.E.M. e di piccole industrie in ragione della loro qualità professionale) e comunque tecnicamente abile (ciò si può presumere in coloro che acquistano il singolo motore per assemblarlo ad altre componenti di un macchinario, ma anche per la gran parte dei clienti dediti al lavoro artigianale per uso proprio) e per tale ragione attenta alla qualità ed alle prestazioni che il prodotto può assicurare e quindi particolarmente sensibile alle esplicite indicazioni circa la produzione del macchinario che si accingono ad acquistare. Si deve pertanto ritenere dirimente, al fine di escludere ogni concreto pericolo di confusione per il pubblico, quell'elemento di differenziazione esteriore dei motori Fort F55B e F65B costituito dalla presenza del marchio "Fort", scritto in buona evidenza sulla parte centrale del monoblocco motore, presenza ulteriormente enfatizzata dalla differenza di colore dei motori Fort rispetto ai motori Honda GX (giallo e azzurro dei motori Fort; rosso, nero e bianco dei motori Honda)"* (Tribunale di Roma, sentenza n. 6898 del 25 marzo 2009, in Banca Dati DeJure).

150. La decisione appena richiamata conferma peraltro l'orientamento già espresso dai Tribunali italiani nei vari casi che – nel corso degli anni – avevano contrapposto le Attrici alla società Kama (sui cui motori già ci siamo ampiamente soffermati supra) e in particolare le decisioni emesse dai Tribunali di Roma (cui Kama si era rivolta nel 2004 per sentire dichiarare che la commercializzazione dei propri motori appartenenti alla serie KB, qui di seguito riprodotti, non costituissero concorrenza sleale nei confronti di Honda) e Vicenza (cfr. nuovamente il doc. 20, nonché il comunicato stampa di Kama, datato 29 ottobre 2007, sub doc. 22).

¹² Ad es. Axo è uno dei principali operatori italiani che dal 2003 – cfr. doc. 43 parte conv. – importa e commercializza l'intera linea di motori Zongshen di cui ai confronti ed al video depositati da B&S come docc. 37, 69 e 73; o Kohler, uno



oltre dieci anni – con i propri marchi – motori soprattutto di produzione cinese essenzialmente identici in termini di progetto generale e componenti interne a quelli in contestazione, come accertato anche dal CTU, non consente di affermare in alcun modo che il “rischio” predetto sussista.

3. L'illecito concorrenziale in termini di “strategia di agganciamento” art. 2598 n. 2 c.c.

Honda reputa che sussista nella specie un'ipotesi di concorrenza sleale anche sotto il profilo dell'appropriazione di pregi ed in particolare dell'agganciamento, ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c. che, come noto, prevede che “*compie atti di concorrenza sleale chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente*”.

Secondo le tesi di Honda, B&S avrebbe messo in pratica una illecita appropriazione di pregi, da un lato, per aver imitato servilmente la forma del motore GX e, quindi, sfruttato l'avviamento sul mercato sia del motore GX che di Honda; dall'altro, per aver presentato al mercato i propri prodotti come riportanti le stesse caratteristiche per cui è famosa la serie GX.

- a) Deve osservarsi, in via preliminare, che la riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra – come sembra pretendere parte attrice - un'ipotesi di agganciamento illecito in quanto l'ipotesi normativa in commento “*si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri.*” (Cass. n. 1310 del 01 marzo 1986), e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

Anche questo Tribunale ha – anche di recente – affermato a proposito della fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (look alike) che “*tale agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l'altrui lavoro e l'altrui investimento per l'accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.*” (Tribunale di Milano Sentenza n. 11010/2014 pubbl. il 17 settembre 2014).

Perciò, tenuto conto di quanto esposto nel paragrafo precedente a proposito dell'asserita servile imitazione della forma del motore GX, deve escludersi che nel caso di specie, difettino tutti i requisiti in fatto ed in diritto di un illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 2 nei termini di una siffatta prospettazione: B&S ha solo adottato lo schema costruttivo ormai generale, utilizzato legittimamente adottato da tutti gli operatori presenti sul mercato (e come si vedrà in seguito, sulla base di tale schema costruttivo generalizzato, ha sviluppato il proprio motore, apportandovi modifiche ed adattamenti, come accertato dal CTU).

- b) Per quanto riguarda il preteso agganciamento di B&S alla strategia di comunicazione adottata da Honda, si osserva che i messaggi promozionali contestati da Honda appaiono messaggi promozionali liberamente utilizzabili da qualunque soggetto voglia competere nel settore di riferimento:
- i motori B&S assicurano “*prestazioni affidabili e costanti per un'ampia gamma di applicazioni*” (doc. 34 Honda);

dei cui motori è stato utilizzato per realizzare i confronti ed i video sub docc. 71 e 75, società americana dalla storia centenaria con una forte presenza in Italia, i cui motori di produzione standardizzata cinese sono pacificamente commercializzati da ormai ben oltre cinque anni (doc. 72 conv.), ossia da prima del lancio dei motori B&S di cui si discute.

- “I nuovi motori della serie 550 e 750 ad albero orizzontale sono i primi motori Briggs & Stratton di piccola cilindrata ad includere svariate caratteristiche solitamente esclusive dei motori professionali Vanguard”, e “i nuovi motori Briggs & Stratton forniscono potenza affidabile e duratura, performance assicurate e un marchio fidato, il tutto ad un prezzo competitivo” (doc. 43 Honda);
- “i nuovi motori della serie 550 e 750 ad albero orizzontale sono i primi motori Briggs & Stratton di piccola cilindrata ad includere svariate caratteristiche solitamente esclusive dei motori professionali Vanguard” (doc. 44 Honda).

Si tratta di messaggi con i quali B&S descrive caratteristiche e qualità dei propri prodotti (peraltro del tutto *comuni* a tutti i motori monocilindrici ad albero orizzontale cui sono interessati soprattutto i produttori di macchine OEM per applicazioni alle tipologie di macchine più svariate) che contengono comparazioni dei prodotti B&S 550 e 750 Series con altri motori già commercializzati dalla stessa B&S, in particolare con i motori *Vanguard*.

Onde non risultano funzionali né idonei ad attuare alcuna strategia illecita di *agganciamento*, e tantomeno a denigrare direttamente o indirettamente, come afferma Honda nel suo atto introduttivo - cfr pag.66- per il semplice fatto che si limitano a sottolineare la competitività del prezzo.

4. La scorrettezza professionale e la concorrenza parassitaria (art.2598 n.3 c.c.)

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardando “comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale”¹³.

Alla luce di detti principi, la corte di legittimità stessa ha da tempo ha affermato¹⁴ la “non recuperabilità dei comportamenti imitativi ‘non confusori’ in uno schema tipico di concorrenza sleale, ex articolo 2598 n.3 c.c.”; invero si osserva che “nella articolata struttura della norma predetta, la previsione di chiusura sub n. 3 non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei numeri 1 e 2, ma casi alternativi e diversi; per cui, appunto – escluso che una fattispecie integri l'imitazione servile in difetto di uno dei suoi connotati strutturali - non è possibile sussumere la stessa nella cornice del n. 3. Si addebiterebbe, altrimenti, al legislatore una insanabile contraddittorietà di valutazioni sul suddetto comportamento di imitazione servile non confusoria, che, espressamente espunto dall'area della concorrenza sleale sub n. 1 tornerebbe ad essere, viceversa, incluso secondo la lettura del n.3 che, perciò, qui si respinge”.

La Corte di legittimità, invero, in modo del tutto pertinente, osserva che rispetto all'altrui imitazione servile non confusoria - che nell'impianto legislativo rimane fatto lecito alla luce del principio generale della libertà di iniziativa economica e di esercizio dell'attività imprenditoriale - che “l'imprenditore non è privo di garanzie, potendo far ricorso alla tutela brevettuale”; e che qualora tale tutela non possa essere attivata “non può impedirsi l'eventuale imitazione che altri facciano del

¹³ Cass n. 22118 del 29 ottobre 2015.

¹⁴ Cass. n 9387 del 1° novembre 1994

proprio prodotto, che è, anzi, una conseguenza prevedibile e quasi fisiologica della dinamica concorrenziale, non priva anche di implicazioni positive, come quella di stimolo ad un continuo superamento, da parte di ciascun imprenditore, dell'oggetto, dei contenuti della qualità delle proprie offerte sul mercato".

Infatti ai fini della compiuta comprensione del complessivo sistema di disciplina della concorrenza sleale, deve tenersi conto del fatto che anche la tutela brevettuale ha precisi limiti temporali oltre i quali anche l'imitazione del prodotto brevettato diventa possibile e lecita; *"onde sarebbe singolare contenere entro un breve termine il diritto di utilizzazione esclusiva di prodotti coperti da brevetto e contestualmente (in ipotesi) accordare un'utilizzazione esclusiva originaria e perpetua in assenza di privativa".*

Del resto non si discosta da questa impostazione anche la giurisprudenza di questo Tribunale¹⁵ che Honda ha citato a sostegno della propria prospettazione, poiché essa pone l'accento non tanto e non solo sulla natura pedissequa dell'imitazione, ma sulla intensità e ampiezza della condotta imitativa *"ad ampio raggio di prodotti altrui"*, cioè su una condotta di imitazione sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente, che possono comprendere l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione ecc.

Anche di recente, infatti questo Tribunale¹⁶ ha ribadito che *"In tale ipotesi ciò che rileva non è la confondibilità che intervenga sul prodotto in sé – che dovrebbe essere invece profilo rilevante nell'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. in relazione agli specifici presupposti propri di tale fattispecie – quanto piuttosto il fatto che detta condotta costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale (...) Come già osservato in sede cautelare (v. in particolare ord. reclamo 8.11.2012) l'ipotesi di concorrenza parassitaria si manifesta dunque attraverso una pluralità di condotte che danno vita ad un illecito unitario che integra uno sfruttamento sistematico del lavoro altrui, che può cronologicamente svolgersi sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti altrui che mediante una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine"*; ed ha puntualizzato come i principi affermati in via generale *"devono dunque essere verificati nell'ambito della concreta fattispecie soggetta alla valutazione....e delle peculiarità dello specifico settore di mercato così come desumibile dal complesso della produzione documentale svolta dalle parti"*.

Sulla base di queste considerazioni di principio e alla luce del fatto che il Collegio ha già escluso la sussistenza dei presupposti dell'imitazione servile confusoria con riguardo alla "forma" dei motori GX oggetto di causa, si potrebbe ritenere già assorbito il giudizio di insussistenza della fattispecie di "concorrenza parassitaria" con riguardo - quanto meno - all' "architettura esterna" degli stessi.

Ma dal momento che l'imitazione di detta "architettura esterna" viene riproposta come uno degli elementi in fatto della condotta da considerare agli effetti dell'accertamento dell'illecito contestato nella prospettiva del n.3 dell'art. 2358 c.c., unitamente alla riproduzione - in tesi pedissequa - della struttura

¹⁵ cfr Ordinanza collegiale del 12 aprile 2011 secondo cui *"l'imitazione non confusoria, ma pedissequa e di ampio raggio, di prodotti altrui consente di appropriarsi parassitariamente degli investimenti che altri abbiano fatto per l'immissione sul mercato di beni dotati di originalità e coerenza stilistica e di inflazionare il mercato di prodotti - per di più a costi assai ridotti e di qualità non corrispondente - che di fatto privano i prodotti originali di qualsiasi appetibilità concorrenziale: si tratta perciò di una condotta in radicale contrasto con il canone generale di correttezza imposto dall'art. 41 Cost. e sanzionato dall'art. 2598 n. 3 cod. civ."*

¹⁶ Tribunale di Milano, sentenza 9684/2015 Pedrali spa/Iumex s.p.a.-Vela Arredamenti s.r.l.

interna di detti motori, il Tribunale, la riprenderà in considerazione agli effetti della propria valutazione circa la sussistenza dell'illecito concorrenziale nella prospettiva residuale di cui all'articolo 2598 n.3, per completezza di analisi della fattispecie, anche in considerazione dell'ampio contraddittorio svoltosi sul punto, anche in sede tecnica.

Ciò premesso, nel caso di specie deve dunque tenersi conto:

- del più pertinente orientamento di legittimità per cui detta l'imitazione può considerarsi illecita *“soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto”, e ciò in quanto “la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando, cioè, può considerarsi originale, nel senso che, quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così ammortizzato (almeno secondo l' "id quod plerumque accidit") da parte del primitivo imprenditore il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell'attività che, originale al suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”*¹⁷
- del fatto che i motori del tipo di cui è causa sono costruiti tutti secondo uno schema costruttivo che - come accertato dal CTU attraverso una analisi scrupolosa ed ampiamente argomentata - risulta adottato da numerosi operatori commerciali e produttori che sono presenti sul mercato italiano da numerosi anni, e che la valutazione della sussistenza di una concorrenza parassitaria, non può prescindere dalla situazione di mercato – come sembrava pretendere Honda attraverso le difese svolte nel corso della CTU¹⁸ che puntavano soprattutto ad evidenziare il rischio confusorio – perché comparare i prodotti Honda ed i motori B&S in modo ‘isolato’, porterebbe ad una soluzione del tutto astratta, non rispondente alla realtà;

Lo stesso CTU – conscio del fatto che la risposta al quesito sul punto implica anche la soluzione della questione di natura prettamente giuridica relativa all'inquadramento del concetto di “imitazione parassitaria” (cfr pag. 48 relaz. peritale) - propone una doppia valutazione della questione fondata sulle diverse prospettazioni di parte: quella di Honda che pone l'accento sull'imitazione, e sull'asserito illecito profitto realizzato da B&S che si sarebbe “appropriata” dei costi di sperimentazione e progettazione della controparte; e quella di B&S che pone l'accento sul fatto che lo schema costruttivo (non solo “esteriore” ma anche “interno” in ragione del quale il primo è peraltro sostanzialmente una conseguenza) sia divenuto ormai patrimonio comune (che anche il CTU reputa più convincente, concludendo invero in senso ad essa coerente per la mancanza di condotta parassitaria).

*

Valorizzando, dunque, lo scrupolo del CTU e quanto lo stesso ha offerto in termini di accertamento sul piano strettamente tecnico, nonché le risultanze documentali di causa, e alla luce della giurisprudenza di legittimità citata che reputa del tutto condivisibile, il Tribunale osserva che:

¹⁷ Cass. n. 13423 del 20 luglio 2004.

¹⁸ Cfr. pag. 38 della memoria depositata da Honda in sede di consulenza tecnica dove si afferma che la nozione di concorrenza parassitaria prescinderebbe da aspetti quali “la situazione del mercato mondiale o italiano in relazione a certi motori, quali operatori possano essere attivi sul mercato, per quanto tempo un certo motore possa aver avuto determinate caratteristiche, quali fornitori siano in grado di fornire quali componenti”.

- del tutto legittimamente in un mercato aperto alla concorrenza i fabbricanti delle macchine operatrici (i c.d. *Original Equipment Manufacturers*) hanno avuto interesse a poter disporre di motori di diversa provenienza e tuttavia aventi le medesime caratteristiche, così che fossero in alternativa applicabili al loro prodotto, e poter liberamente scegliere fra i diversi fabbricanti di motori, in qualità di fornitori (senza necessità di modificare la propria macchina operatrice in funzione del motore su di essa installato); in via speculare, i produttori di motori avevano tutto l'interesse a poter offrire i propri motori agli OEM in alternativa ai prodotti di un concorrente;
- si è avviato un processo di standardizzazione che ha preso come riferimento la linea di motori di maggior diffusione sul mercato, ossia i motori GX di Honda (rimasti invariati quantomeno dal 1991¹⁹), che ha dato luogo ad una proliferazione di motori aventi ingombri, cilindrata e potenza, secondo valori standard, con minimi scostamenti rispetto ai valori della linea GX Honda, così da rendere i motori alternativamente montabili su una macchina operatrice senza richiedere alcuna modifica di quest'ultima; detto processo ha riguardato:
 - ***l'architettura esterna*** del motore (in funzione di un volume adatto ad essere accolto nello spazio ad esso destinato nella macchina operatrice che aziona) come dimostrano le fotografie già riprodotte poco sopra; a proposito della quale, come detto, il CTU ha motivatamente argomentato che si tratta di una forma resa necessaria da esigenze tecniche e funzionali: "*i gruppi motore, oggetto del presente giudizio devono essere iscrivibili in un volume ben preciso, al fine che tali gruppi di motori possano essere accolti nello spazio ad esso destinato nella macchina operatrice che azionano. Ciò evidentemente impone al fabbricante dei gruppi motore dei dimensionamenti e una disposizione delle parti che costituiscono gli stessi tale per cui tutte le parti possono accoppiarsi con il telaio della macchina operatrice utilizzando il minor spazio possibile. Una siffatta esigenza ha effettivamente portato Honda agli inizi degli anni 80 individuare una disposizione che minimizzar se l'ingombro riducendo i volumi vuoti... Ragionevolmente, dato che gruppi motore si devono integrare nei telai delle macchine operatrici di più produttori, e allora sorta l'esigenza tecnica di rendere uniformi, o il meno possibile difformi i punti di ancoraggio dei gruppi motori ai telai... Pertanto ritiene plausibile la spiegazione fornita dal CTP di parte convenuta che per esigenza tecnica per ragioni di mercato vi è stata un'esigenza di configurazione strettamente unificata, anche a livello di dettaglio e che ha comportato una comunanza del profilo esterno complessivo che deve adattarsi allo spazio disponibile sulla macchina operatrice. Pertanto tutti i produttori hanno adottato in tempi più o meno rapidi tale disposizione, divenendo di fatto lo schema dominante se non l'unico nel settore dei gruppi motore per le macchine operatrici trasportabili come possono essere pompe macchine agricole piccoli gruppi elettrogeni non simili*"; dette considerazioni lo hanno condotto condivisibilmente a concludere che "l'aspetto esterno dei gruppi motore di B&S oggetto di causa non è un'imitazione parassitaria dei rispettivi gruppi motore della Honda, dato che anche altri produttori hanno adottato la medesima disposizione o layout dei componenti dei gruppi motore Honda ovvero tutti hanno imitato quella disposizione che, originale al suo nascere e nel suo formarsi si è, poi, generalizzata e spersonalizzata";
 - la ***componentistica interna***, poiché la diffusione del modello GX, ha a sua volta comportato, che progressivamente nascessero numerosi terzi fornitori (quasi tutti cinesi) specializzati nella

¹⁹ Honda onde dimostrare il contrario e qualche recente investimento nello sviluppo dei motori GX, ha prodotto una dichiarazione, a firma del sig. Sugimoto, che elenca, pur in modo vago e generico, quelle che a suo dire sarebbero state tutte le modifiche pretesamente apportate da Honda ai propri motori negli ultimi quattordici anni (cfr. doc. 117 attrice). B&S, tuttavia, ha prodotto una dettagliata relazione tecnica (doc. 86), non contestata da Honda, neppure in sede di consulenza tecnica; peraltro nel corso della consulenza tecnica Honda non ha individuato alcuna ipotesi di miglioria recente ai propri motori ripresa da B&S.

fornitura delle loro singole parti costitutive, appunto come il blocco motore, le bielle, i pistoni, i carburatori, le punterie, gli apparati di accensione, onde al fabbricante del motore è rimasto il montaggio, la messa a punto, spesso con uno specifico adattamento come ha evidenziato B&S, pertanto, l'approvvigionamento delle parti che compongono la gran parte dei motori ad albero orizzontale presenti sui maggiori mercati mondiali si avvale di piccoli produttori (prevalentemente cinesi) che producono ciascuno un numero limitato di componenti tutte identiche, e che proprio perciò riescono a praticare prezzi altamente competitivi rendendo antieconomica la produzione effettuata all'interno delle società che intendono commercializzare motori finiti²⁰; ne è conseguita una progressiva delocalizzazione della produzione anche da parte delle principali imprese produttrici di motori statunitensi, europee e giapponesi, che tutte oggi hanno propri stabilimenti in Cina dove producono motori realizzati a partire dalla medesima componentistica standardizzata; ciò vale e per la stessa Honda;

con specifico riferimento a B&S, una parte della produzione è stata affidata ad un produttore terzo (la Jiang Dong) - uno dei principali *player* a livello mondiale nella produzione di motori monocilindrici ad albero orizzontale, espressamente legittimata da Honda, già nel 2007 in ragione di un apposito accordo transattivo - con cui B&S ha, appunto, curato il **proprio** sviluppo dei motori oggetto del presente giudizio, partendo dalla componentistica standardizzata cinese (sul punto peraltro il CTU ha, come si dirà meglio in seguito, ampiamente argomentato);

l'adozione di siffatta strategia di approvvigionamento da parte di tutti i maggiori produttori di motori per usi generici ha, quindi, oggi portato ad un mercato nel quale le singole parti e componenti - successivamente assemblate in motori che replicano lo standard di mercato - sono spesso perfino fungibili (delle *commodities* appunto, come dimostrano in particolare i video prodotti da B&S sub docc. 73-75, effettuati sulla falsariga del video realizzato da Honda che illustra significativamente la fungibilità di tutta la componentistica in discussione²¹;

il quadro ben illustrato da B&S nel corso del giudizio, è stato condiviso e confermato anche dal CTU, il quale ha appunto concluso che *“è un dato di fatto che sul mercato vi siano motori prodotti da diversi fabbricanti, oltre ad Honda, che hanno la medesima cilindrata [...], i medesimi valori di corsa ed alesaggio ed anche i medesimi componenti definiti da Honda come i più sensibili”* e che quindi, *“in altre parole, vi sono motori di altri produttori che ripropongono sostanzialmente le medesime caratteristiche tecniche e di forma dei motori Honda e dei motori B&S* (relazione peritale, pag. 78), osservando, quanto alle ragioni di tale

²⁰ E' il caso delle imprese multinazionali cinesi Loncin, Zongshen, Sinomach, Rato, Kipor, Lifan, etc., nonché di tutti gli altri innumerevoli produttori che sul mercato cinese operano come fornitori di operatori europei (ad es. - per quanto riguarda l'Italia - le società Emak, Zanetti, Kama, Axo, Fort, Megagroup, Teckna, Ramnay, Airmec, Agris Brumi.

B&S ha fornito ampia documentazione in merito alle dimensioni di tali imprese ed alla loro posizione di ormai assoluta preminenza su tutti i mercati globali: da doc. 66 della conv. ad es. emerge che la Loncin sia da anni una delle 500 maggiori imprese cinesi, con un fatturato annuo di 1,5 miliardi di Euro e con importantissime attività di sponsorizzazione a livello internazionale; simili sono le dimensioni della Zongshen (che tra l'altro è uno dei primari fornitori di Piaggio, che con la Zongshen ha anche concluso un accordo di Joint Venture che ha portato all'apertura di un sito produttivo di 110.000 mq nella provincia del Guangdong denominato Piaggio Zongshen - cfr. doc. 67) e del gruppo Sinomach, che da anni rientra nella classifica Fortune 500, che riunisce le 500 società con la più alta capitalizzazione di borsa a livello mondiale, ed ha un fatturato di oltre 20 miliardi di Euro (doc. 82).

²¹ Si tratta di tre DVD contenenti video realizzati dai tecnici di B&S Italia attestanti l'assoluta intercambiabilità delle componenti dei motori Honda con le componenti rispettivamente dei motori Kama, Axo e Kohler, che mostrano il disassemblaggio dei motori, seguito dal riasssemblaggio di un motore “ibrido” realizzato mescolando indifferentemente componenti Honda e, rispettivamente, Kama, Axo e Kohler, e come tali motori “ibridi”, posizionati sul banco di prova, funzionino correttamente, erogando la potenza. Tali video in altri termini dimostrano come sia possibile replicare l'esercizio realizzato da Honda partendo dai motori B&S. Visto che tali motori utilizzano tutti le medesime identiche componenti standardizzate, è possibile realizzare motori “ibridi”, perfettamente funzionanti, utilizzando indifferentemente e mischiando componenti provenienti dai motori Honda e dai motori di questi altri fabbricanti;

situazione, che “una pluralità di fornitori abbia dato un impulso all'unificazione delle caratteristiche anche dimensionali e formali del motore” e che è stata “proprio la presenza di innumerevoli terzi fornitori specializzati nella fornitura delle loro singole parti costitutive, appunto come il blocco motore, le bielle, i pistoni, i carburatori, le punterie, gli apparati di accensione” che ha fatto sì che vi fosse una tale unificazione di forme e dimensioni” (relazione peritale, pagg. 68 e 78);

- **si può pertanto concludere**, che non sussiste il presupposto della fattispecie illecita invocata da Honda poiché ciò che essa intende proteggere non “può considerarsi originale”, nel senso che “l'originalità si [è] esaurita, ovvero... quel determinato modo di produrre e/o di commerciare [è] divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore” onde deve considerarsi “ammortizzato (almeno secondo l'“id quod plerumque accidit”) da parte del primitivo imprenditore il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell'attività che, originale al suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”²²

*

- benché ciò costituisca una valutazione assorbente con riguardo a tutti e tre i motori di B&S oggetto di causa, vale la pena dar conto del fatto che la tesi sostenuta da Honda a proposito della condotta parassitaria di B&S non ha trovato riscontro neppure alla luce di un esame analitico della componentistica interna dei motori a confronto, onde verificarne “la pedissequa riproduzione” e il “plagio”, esame che ha permesso, invece, di far emergere le differenze esistenti tra i motori Honda ed i motori B&S e, conseguentemente, gli investimenti di B&S nello sviluppo dei motori di cui è causa:
 - anzitutto il CTU ha riconosciuto che tutti i componenti dichiarati ‘**non identici**’ nei motori B&S “non possono essere considerati come una imitazione parassitaria dei rispettivi componenti dei motori di Honda dato che, di fatto, B&S non ha tratto un beneficio da tutte le informazioni tecniche relative, ad esempio, al progetto e alla ingegnerizzazione e messa a punto essendo tali componenti differenti. Appare non necessario dettagliare oltre tale opinione in quanto è patrimonio di un tecnico del settore che introduce variazioni dimensionali, o addirittura di forma nei componenti di un motore endotermico comporta di fatto modifiche più o meno spinte del motore stesso con il risultato di avere un motore prestazionalmente differente rispetto a quello non modificato. Infatti, basti pensare che il “semplice” abbassamento della testata, anche di un solo millimetro, comporta un differente rapporto di compressione con tutte le conseguenze positive e negative che ciò ha sul rendimento del motore. Pertanto, nel caso trattato nel presente giudizio, le minime variazioni dimensionali di uno o più componenti ossia di tutti quei componenti che non risultano identici tra i rispettivi motori di Honda e B&S comportano giocoforza l'ottenimento di differenti prestazioni del motore. Quindi la riscontrata **non identità dei componenti ha fatto sì che B&S abbia profuso, per i suddetti componenti non identici, il proprio know-how e le proprie capacità di progettazione/sviluppo nella progettazione, nella realizzazione, nel montaggio e nella preparazione dei motori**” (cfr. pagg. 52 e 53 della relazione peritale);
 - quanto ai componenti dichiarati da parte attrice ‘**identici**’ o intercambiabili, il CTU, dopo attento esame dei documenti di parte attrice 35, 41 e 42 ha ritenuto che “alcuni componenti, pur essendo dichiarati identici, in realtà non risultano essere effettivamente tali” e che “le differenze riscontrate seppur minime non sembrano poter concordare con la definizione che

²² Cass. n. 13423 del 20 luglio 2004.

parte attrice ha fornito in apertura di ciascuna delle relazioni di confronto del termine 'identico' e rappresentano un indizio che vi è stata un'autonoma progettazione da parte di B&S anche in alcuni componenti ritenuti identici";

tenendo conto delle differenze rinvenute il CTU ha poi analizzato in dettaglio ciascun motore oggetto di confronto nei documenti attorei citati, ed ha osservato quanto ai motori GX 120/B&S 550 e GX 390/B&S 2100 che in realtà *"detti motori hanno una cilindrata differente ...e dimensioni di alesaggio e corsa differenti"* e che *"non vi dovrebbe essere bisogno di evidenziare il fatto che variare la cilindrata e i valori di alesaggio e corsa rispetto un motore di riferimento comporta una rivisitazione tecnica più o meno approfondita di molti componenti del motore stesso... Differenze valutabili nell'ordine di millimetri sono difficilmente apprezzabili da un mero confronto fotografico, ma comportano nella realtà sensibili differenze nei componenti del motore"*; sicché ha concluso che *"alla luce del differente valore di cilindrata, dei differenti valori di corsa e di alesaggio, al fatto che una pluralità di componenti sono già stati dichiarati non identici nonché delle differenze di forma riscontrate tra i motori oggetto di comparazione... I motori 550 e 2100 di B&S al più mostrano una analoga architettura rispetto ai motori 120 e 390 GX",* tanto da affermare

- che *"è opinione del c.t.u. che la suddetta coppia di motori di B&S presenti tali e tante differenze tecniche che abbiano imposto a B&S scelte progettuali specifiche"*
- che a fronte di tali differenze, la presenza di componenti identiche nella forma e nelle dimensioni (ossia il coperchio di basamento, l'albero a gomiti e l'albero a camme) *"appare essere al più un'eventualità incidentale"*

plausibile proprio in considerazione di quanto argomentato da parte convenuta circa la presenza di innumerevoli terzi fornitori specializzati nella fornitura di singole parti costitutive (come, appunto, il blocco motore le bielle pistoni carburatori le punterie agli apparati di accensione), che *"hanno dato impulso all'unificazione delle caratteristiche anche dimensionali e formali del motore proprio per quei componenti di maggior pregio segnalati da Honda, ossia il coperchio di basamento l'albero a gomiti e l'albero a camme"*. (cfr. relazione peritale, pagg. 51-68).

- il CTU ha, quindi, escluso la configurabilità di una qualsiasi ipotesi di concorrenza parassitaria sulla base del mero confronto della componentistica interna dei motori GX 120 e GX 390 di Honda e 550 e 2100 di B&S, a prescindere dalla pur accertata generalizzazione dello schema costruttivo di questo tipo di motori;

*

- con riferimento ad alcune componenti del motore B&S 750 che il CTU ha ritenuto che non vi fossero significative differenze con i motori Honda; tuttavia ha osservato
 - che *"vi è una differente conformazione delle nervature di irrigidimento del coperchio di basamento"* che l'albero a gomiti e l'albero a camme presentano differenze sia pure minime, come avviene, del resto, quanto ai suddetti componenti anche per i motori di altri produttori, che quindi sono del tutto simili a quelli Honda;
 - che anche nei motori di altre imprese concorrenti (AXO AMGI 160, KAMA KB55) i componenti definiti da Honda come più sensibili, ossia il coperchio del basamento l'albero a camme e l'albero a gomiti presenti, sono identici a quelli del motore GX 160 di Honda;

per concludere che è *"un dato di fatto che sul mercato vi siano motori prodotti da diversi fabbricanti, oltre ad Honda, che hanno la medesima cilindrata di 163 c.c., i medesimi valori di corsa ed alesaggio ed anche i medesimi componenti definiti da Honda come il più sensibili... In altre parole vi sono motori di altri produttori che ripropongono sostanzialmente le medesime caratteristiche tecniche di forma del motore GX 160 di Honda"* e che *"proprio la presenza di*

innumerevoli terzi fornitori specializzati nella fornitura delle loro singole parti costitutive... che ha fatto sì che vi fosse una tale unificazione di forme e dimensioni ...”

e sottolineare infine che *“è opinione dello scrivente c.t.u. che quel modo di produrre il motore GX 160 di Honda sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze di esperienza di tutti quanti operano nel settore dato che anche altri operatori quali AXO con il motore AMG 160 e KAMA con il motore KB55 e Jian Dong, presentano componenti interni al motore che mostrano oltre a forme analoghe, identici componenti a quelli del motore GX 160 di Honda ”;*

sicché, se seguendo l'impostazione di Honda (ovvero si confrontassero i motori in questione GX 160 e B&S 750 in modo isolato, prescindendo dalla effettiva situazione di mercato) si potrebbe ipotizzare un'imitazione 'parassitaria' *“in parte (quindi non in toto)”* del motore GX 160 da parte di B&S, tuttavia, seguendo l'impostazione della valutazione della concorrenza parassitaria come sopra illustrata, non si può che convenire con il finale giudizio del CTU, per cui *“il progetto del motore Honda GX 160, originari al suo nascere nel suo formarsi, si è poi generalizzato e spersonalizzato dato che anche altri costruttori hanno adottato il medesimo progetto”*.

Si può pertanto concludere, che non sussiste il presupposto della fattispecie illecita invocata da Honda ex art. 2598, n. 3, cod. civ. (anche con riferimento a tale specifica componentistica del motore serie 750); neppure sotto il profilo della correttezza professionale, dato che: a fronte di un progetto risalente che è rimasto invariato, nelle sue parti essenziali quantomeno dal 1991, in un contesto di mercato quale quello qui descritto, l'aver adottato un layout ed una componentistica già da anni adottati da numerosissimi altri fabbricanti non può integrare alcuna violazione dei principi della correttezza professionale, ma costituisce una scelta produttiva funzionale a competere efficacemente sui mercati internazionali onde rispondere all'interesse dei consumatori di disporre di prodotti di qualità a bassi costi, garantiti, appunto, dall'utilizzo di una componentistica *standardizzata*.

Spese. Il rigetto della domanda – ed il fatto che la proposta conciliativa formulata dal precedente G.I. all'udienza del 29.10.2014 e reiterata, all'esito della CTU, il 14.1.2015, avente ad oggetto la rinuncia agli atti a spese interamente compensate, sia sempre stata respinta proprio da Honda – induce il Tribunale a condannare parte attrice a rifondere le spese di lite e a sopportare interamente quelle della CTU, già liquidate con decreto in data 30.10.2014 in complessivi euro 13.250,00 oltre CP e IVA.

Le spese di lite si liquidano - in considerazione del valore della causa esplicitato da parte attrice già nella richiesta di condanna provvisoria ad una somma non inferiore a 10.000.000 di euro, dei parametri di legge e del notevole impegno difensivo in concreto profuso - in euro 95.293,20 per compensi, oltre euro 14.293,98 pari al 15% su compensi per spese forfetarie, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede sulle domande dell'attrice **Honda Motor Europe LTD e Honda Motor Europe Logistic NV**:

- 1) **rigetta le domande** formulate da Honda Motor Europe LTD e Honda Motor Europe Logistic NV nei confronti di Briggs & Stratton AG e Briggs & Stratton Italy s.r.l. e di Sala Carlo snc di Sala Bianca e Garancini Carlo, in quanto infondate per le ragioni esposte in motivazione;
- 2) **condanna** Honda Motor Europe LTD e Honda Motor Europe Logistic NV a rifondere in favore di Briggs & Stratton AG e Briggs & Stratton Italy s.r.l. le spese di lite liquidate in - in

euro 95.293,20 per compensi, oltre euro 14.293,98 pari al 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;

- 3) **pone definitivamente a carico dell'attrice** le spese della CTU già liquidate in euro 13.250,00 oltre CP e IVA come per legge.

Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 17.12.2015.

Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni