

CESARE GALLI

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO (E LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI)
NEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE**

Abstract: La nuova formulazione dell'art. 125 C.P.I. introdotta nel 2006 prevede che il titolare del diritto violato possa ottenere l'importo più elevato tra quello degli utili del contraffattore e quello dei suoi mancati profitti, e possa inoltre cumulare con essi il risarcimento degli ulteriori danni subiti, come le spese sostenute per reagire alla contraffazione e il danno d'immagine. Sul piano sistematico ciò rende evidente che anche queste misure operano come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato, rimuovendone l'alterazione causata dall'illecito. Sul piano applicativo comporta invece la necessità di operare la liquidazione secondo una logica differenziale, stabilendo in via ipotetica che cosa sarebbe accaduto se l'illecito non vi fosse stato. Questa logica va seguita non solo per il calcolo del lucro cessante e per quello degli utili del contraffattore, ma anche per individuare e poi per liquidare le componenti riconducibili al danno emergente, operando anche qui nella prospettiva di una ricostruzione delle condizioni di mercato in cui avrebbe potuto trovarsi il titolare dei diritti in assenza della contraffazione.

SOMMARIO: 1. La funzione del risarcimento e delle altre misure correttive in materia industrialistica in chiave non solo indennitaria, ma anche di *deterrence* e correlativamente di ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato. – 2. La giustificazione in questa chiave del riconoscimento operato dal legislatore del diritto alla retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione, anche quando eccedano i mancati profitti del titolare del diritto. – 3. La logica differenziale che deve presiedere il calcolo del risarcimento e i criteri concreti che, in applicazione di essa, vanno seguiti per la quantificazione dei mancati profitti del titolare del diritto e degli utili conseguiti dall'autore della violazione.

1. La funzione del risarcimento e delle altre misure correttive in materia industrialistica in chiave non solo indennitaria, ma anche di deterrence e correlativamente di ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato

Nella materia IP il tema che, storicamente, ha visto sinora la maggiore insoddisfazione degli operatori (a dire il vero, non solo in Italia) è quello che riguarda la possibilità di ottenere risarcimenti del danno rilevanti e proporzionati in caso di accertata contraffazione.

Nel nostro Paese, infatti, a tutela della proprietà industriale e intellettuale trova applicazione il sistema di provvedimenti d'urgenza forse più efficiente e moderno d'Europa, che si configura, in particolare dopo la riforma del 2010 del Codice, come un vero e proprio rito sommario, che in poche settimane (in materia di marchi e design) o in pochi mesi (in materia di brevetti) esaurisce due gradi di giudizio, esaurendosi con la pronuncia di misure – inibitoria, fissazione di una penale, pubblicazione, ordine di ritiro dal commercio, e forse anche sequestro (data la sua funzione *lato sensu* inibitoria) – che possono “stabilizzarsi”,

ossia non richiedono la successiva instaurazione del giudizio di merito¹. Quest'ultimo è necessario essenzialmente se si vuole ottenere la condanna del contraffattore appunto al risarcimento del danno e alla restituzione dei profitti dell'autore della violazione, nonché alle altre "misure correttive" (come le definisce la Direttiva "Enforcement"²) che possono essere disposte solo insieme alla sentenza: in particolare la «distruzione di tutte le cose costituenti la violazione» (che quindi può riguardare anche cose diverse dai prodotti o dai mezzi specifici di produzione, e quindi anche materiali pubblicitari, cataloghi o altro) e l'ordine di assegnazione in proprietà al titolare del diritto dei prodotti contraffattori e dei «mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o il processo tutelato». E' anzi degno di nota che l'assegnazione in proprietà, come l'art. 124, comma 4° C.P.I. precisa espressamente, va disposta «fermo restando il diritto al risarcimento del danno», al quale quindi viene ad aggiungersi, dimostrando così come questa sanzione (presente sin dal testo originario della legge invenzioni del 1939) superi il principio strettamente indennitario³, così come del resto lo supera la previsione di una penale per le violazioni degli ordini contenuti nella sentenza⁴, cosicché si deve escludere che tale

1 Sulla più recente riforma delle disposizioni processuali del Codice si veda ampiamente il Capitolo VI, dedicato appunto alle novità del processo industrialistico, di GALLI (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 149 e ss. ed ora più ampiamente i commenti alle norme di cui agli artt. 120-131 C.P.I. in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pp. 966 e ss.

2 Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/48/C.E., che vi dedica l'art. 10; merita di essere notato che tra queste misure la Direttiva non contempla espressamente l'assegnazione in proprietà, di cui subito nel testo, che peraltro deve ritenersi con essa pienamente compatibile: cfr. sul punto SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², Milano, 2009, p. 495 e CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 1086, che richiama anche l'attenzione sul rilievo svolto dall'European Observatory on Piracy and Infringement, che, nell'ambito del suo ampio lavoro di ricognizione sull'attuazione della Direttiva nei diversi Paesi membri, osservava come la deroga alla distruzione si debba ritenere sempre possibile con il consenso del titolare del diritto violato (cfr. EUROPEAN COUNTERFEITING AND PIRACY OBSERVATORY, *Corrective Measures in Intellectual Property Rights Infringements: Analysis, Recommendations and Best Practices*, 2010, in www.ec.europa.eu, pp. 1-4).

3 Per la sottolineatura della funzione di *restitutio in integrum* della misura dell'assegnazione in proprietà si veda già SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000, 254, dove osservava che in tal modo il sistema «non si propone soltanto di eliminare le conseguenze della contraffazione e ripristinare una situazione corrispondente a quella astrattamente ipotizzabile in assenza di illecito», ma «vuole piuttosto eliminare le conseguenze della contraffazione secondo tecniche che comportino la minor possibile dispersione di ricchezza, quand'anche queste tecniche si traducano in un arricchimento del titolare dell'esclusiva». In giurisprudenza si enfatizza la funzione di rimuovere le conseguenze dell'attività di contraffazione che va attribuita all'assegnazione in proprietà Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, p. 662 e ss.. In argomento cfr. anche SPOLIDORO, *L'assegnazione in proprietà degli oggetti prodotti in contraffazione del brevetto e dei mezzi specifici della contraffazione*, in *AA.VV., Studi Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1622, che opportunamente precisa che tale misura vada disposta anche dopo la scadenza del titolo, per i prodotti realizzati in costanza dell'efficacia di esso, che restano ovviamente illeciti anche dopo che la privativa sia cessata.

4 Sul punto si veda ancora CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, cit., p. 1066, dove dà conto (anche con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina) del superamento della visione limitativa di questa penale come necessariamente negata alla sussistenza di un danno risarcibile ed invece dell'ormai acquisito riconoscimento della sua «funzione "dissuasiva" di mezzo di esecuzione indiretta dell'inibitoria, assimilabile quindi alla *astreinte* di diritto francese e, in parte, anche ai *punitive damages* del diritto statunitense».

principio rappresenti e abbia mai rappresentato un vero limite nella nostra materia, e in generale in quella concorrenziale⁵, nella quale assume pari importanza il principio della deterrenza. Se, fino a non molti anni fa, era raro giungere ad ottenere risarcimenti significativi, al punto che spesso nei giudizi di merito veniva chiesta soltanto la condanna generica con liquidazione del danno in separato giudizio, il che prolungava quasi all'infinito la durata del contenzioso, oggi la nuova formulazione dell'art. 125 C.P.I., introdotta nel 2006 e annoverata anch'essa tra le *best practices* della materia a livello europeo⁶, ha collocato il nostro Paese all'avanguardia nelle legislazioni IP anche in materia di risarcimento del danno.

La regola fondamentale in materia di contraffazione è quella enunciata dal primo comma dell'art. 125 Codice della Proprietà Industriale, a mente del quale «*1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione*».

Anche se la norma prende chiaramente come punto di partenza la regola generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e come questa richiama le norme sulla liquidazione del danno previste in materia di danni da inadempimento, essa però in pari tempo si apre chiaramente ad una logica che non è puramente indennitaria. In una logica puramente indennitaria, infatti, essa si dovrebbe fermare alla considerazione delle «*conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso*»; viceversa la norma non parte e non si ferma qui, perché impone all'interprete chiamato ad applicarla di tenere conto di «*tutti gli aspetti pertinenti*», dei quali le «*conseguenze negative*» per il titolare del diritto violato, nelle loro diverse forme, sono soltanto una parte. Non è neppure vero che questa formulazione serve solo ad estendere la considerazione anche agli «*elementi diversi da quelli economici, come il danno morale*», che certamente vengono in rilievo quanto meno nei casi in cui la contraffazione costituisce anche reato, poiché, come abbiamo visto, tra gli elementi da considerare, subito dopo le conseguenze negative per il titolare, la norma menziona «*i benefici realizzati dall'autore della violazione*»: e già questo ci porta necessariamente fuori dello schema tipico dell'art. 2043 c.c., introducendo un elemento che di per sé non assume rilievo in chiave strettamente indennitaria⁷, ma piuttosto in quella riparatoria, ossia nella prospettiva di annullare (o

⁵ Come meglio si vedrà *infra*, in materia concorrenziale questo principio è espressamente codificato dall'art. 2599 c.c., che prevede che il giudice possa dare gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti della concorrenza sleale e cioè che le sanzioni per gli atti di concorrenza sleale non rispondano ad una logica meramente indennitaria; ciò non solo consente, ma anzi impone, che in questa materia trovino applicazione le regole sul risarcimento del danno previste dall'art. 125 C.P.I., anche al di là delle altre motivazioni che si sono proposte per questa conclusione (e cioè essenzialmente quella di considerare tali regole espressione di esigenze comuni all'intero settore della concorrenza, sia che le si intenda come regole generali, sia che le si configuri come regole speciali rispetto a quelle civilistiche: così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009, p. 563).

⁶ Si veda EUROPEAN COUNTERFEITING AND PIRACY OBSERVATORY, *Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases: Analysis, Recommendations and Best Practices*, 2010, in www.ec.europa.eu.

⁷ Per la sottolineatura di questo aspetto si vedano già SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 152 e CORONA, *Le misure*

controbilanciare) tutti gli effetti negativi che la contraffazione ha avuto per un corretto svolgimento dell'attività di mercato.

Questa conclusione non è solo imposta dalla lettera della norma, ma è conforme alla logica del sistema. Non a caso si è sottolineato sopra che già il testo originario della legge invenzioni prevedeva l'assegnazione in proprietà al titolare del diritto violato dei prodotti contraffattori e dei mezzi specifici utilizzati per compiere la violazione, trasferendo al titolare del diritto neppure solo gli utili tratti dal contraffattore, ma ciò che corrisponde al suo intero potenziale ricavo e addirittura, con i "mezzi specifici", ad una parte almeno dell'investimento realizzato, ciò che non è in alcun modo giustificabile in chiave indennitaria. E così pure la pubblicazione della sentenza, che nel sistema generale del codice di procedura civile (art. 120 c.p.c.) opera soltanto come mezzo di risarcimento in forma specifica del danno, ha invece, nella prospettiva industrialistica, una funzione più ampia, di rendere nota al pubblico la riparazione del diritto leso, e *lato sensu* inibitoria, tanto da essere prevista e applicata anche in sede cautelare⁸.

La sanzione interviene cioè non solo sullo stretto rapporto, per così dire, di dare e avere, per cui al titolare è assegnato solo il prezzo di quanto gli è stato sottratto, realizzandosi così *a posteriori* una sorta di scambio forzoso, ma opera in termini più ampi andando a colpire (e compensare) anche questa "forzosità", ossia il fatto che la presenza sul mercato dei prodotti illeciti ha privato il titolare della sua esclusiva, della sua libertà di scelta di quali prodotti commercializzare, di come sfruttare la sua privativa. È dunque l'alterazione delle corrette dinamiche di mercato il vero obiettivo del legislatore, che non a caso prevede come sanzione-principe nella materia industrialistica l'inibitoria, ossia l'ordine di cessare l'illecito: una non-sanzione, secondo taluni, che vi vedevano una pura e semplice ripetizione del comando della legge, implicita nell'accertamento dell'illiceità della condotta⁹; in realtà il rimedio fondamentale, proprio perché mira a rimuovere questa alterazione, consentendo agli operatori di tornare a compiere le proprie scelte (il calcolo economico), che si basano sulla previsione del corretto operare di tutti gli attori del mercato.

Anche il risarcimento opera quindi nella materia industrialistica come un aspetto del

risarcitorie e indennitarie, in GALLI-GAMBINO, *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pp. 1101-1102.

⁸ L'ammissibilità della pubblicazione anche in sede cautelare è ora espressamente prevista dall'art. 126 C.P.I., ma già da molto prima dell'entrata in vigore di esso era riconosciuta da una larga parte della giurisprudenza: cfr. tra le molte, Pret. Afragola, 6 febbraio 1967, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, 77, e ss.; Pret. Milano, 31 luglio 1967, in *Foro pad.*, 1967, 923 e ss.; Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1, 1806 e ss.; Pret. Roma, 7 settembre 1978, in *Giust. civ.*, 1978, 1904 e ss.; Pret. Catania, 9 dicembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 684 e ss.; Pret. Catania, 23 marzo 1983, *ivi*, 1983, 541 e ss.; Pret. Legnano, 3 maggio 1985, *ivi*, 1985, 586 e ss.; Pret. Catania, 23 febbraio 1987, *ivi*, 1987, 377 e ss.; Pret. Catania, 25 luglio 1987, *ibidem*, 673 e ss.; Trib. Catania, 17 ottobre 1988, *ivi*, 1988, 800 e ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, *ibidem*, 512 e ss.; Trib. Roma, 29 settembre 1993, *ivi*, 1993, 731 e ss. Una funzione di deterrenza della pubblicazione, addirittura in chiave general-preventiva, sembra emergere dal Considerando 27 della Direttiva *enforcement*: cfr. sul punto CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della direttiva sull'enforcement e del principio di "adeguatezza"*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 174-175.

⁹ Per questa ricostruzione si veda in particolare SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, p. 81 e ss. L'opposta ricostruzione secondo cui l'inibitoria ha il contenuto di una vera e propria condanna a *non facere* è sviluppata con particolare chiarezza da FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 331 e p. 573.

ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato: se infatti la concorrenza ammette l'esistenza di esclusive, il rispetto di esse diventa una componente delle previsioni che gli operatori di mercato – ed *in primis* chi di una di queste esclusive è il titolare – devono poter compiere, per scegliere in modo corretto i comportamenti da tenere nella competizione di mercato. In questa logica il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto “danno concorrenziale”¹⁰, ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori.

2. La giustificazione in questa chiave del riconoscimento operato dal legislatore del diritto alla retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione, anche quando eccedano i mancati profitti del titolare del diritto

In questa prospettiva – che è l'unica corretta e che apre la strada ad una nuova ricostruzione non solo in chiave indennitaria del fondamento delle disposizioni destinate a ristabilire l'equilibrio che l'illecito ha spezzato – anche la considerazione dei «*benefici realizzati dall'autore della violazione*» nella determinazione del risarcimento è in realtà pienamente giustificata, dal momento che è coerente con l'impostazione sistematica che vieta ogni forma di parassitismo¹¹; e lo è parimenti la retroversione degli utili del contraffattore, prevista dal terzo comma dell'art. 125 C.P.I. perché anche in questo caso si tratta di eliminare gli effetti della contraffazione e di scoraggiarla: non solo quindi la retroversione degli utili non è “eversiva” del sistema, ma al contrario ne rappresenta un completamento necessario. Ciò è tanto vero che in materia di diritto d'autore, sempre interessata dalla riforma del 2006 conseguente all'attuazione della Direttiva *enforcement* non si è introdotta una norma specifica che la prevedesse, non già perché non si è voluto farlo per restare fedeli a un'impostazione puramente indennitaria del risarcimento, ma perché in questo campo la restituzione degli utili del contraffattore era già ammessa dalla giurisprudenza come forma di liquidazione minimale del risarcimento del danno, anche sulla base di argomenti desunti dai lavori preparatori della legge del 1941, quando una norma analoga a quella ora introdotta nel Codice della Proprietà Industriale era stata proposta, ma poi non inserita proprio perché giudicata superflua e già implicita nel sistema¹².

10 Cfr. sul punto AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da RESCIGNO, vol. XVIII, Torino, 1983, p. 341 e ss.

11 Nel senso che a seguito delle revisioni operate nel 2006 e nel 2010 la tutela contro il parassitismo, inteso come «l'appropriazione di utilità che il legislatore vuole riservare al titolare del diritto», sia venuta a configurarsi come uno degli assi portanti del Codice della Proprietà Industriale, si veda in particolare GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà industriale*, in AA.VV., *Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie* (Atti del convegno AIPPI tenuto a Milano il 17 febbraio 2006), Milano, 2007, p. 105 e ss., che riconduce espressamente a questa prospettiva anche il rimedio della retroversione degli utili.

12 Così espressamente Cass., 24 ottobre 1983, n. 6251, in *Mass. Foro It.*, 1983; sul punto si veda ampiamente MARZANO, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nel diritto d'autore*, pubblicato in questo stesso fascicolo. Già GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà*

La specifica disciplina della retroversione degli utili è stata adottata in attuazione del dettato della Direttiva n. 2004/48/C.E. sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale e inserita nell'ultimo comma dell'art. 125 C.P.I., dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, insieme alle altre norme corrispondenti previste per dare attuazione alla medesima Direttiva in materia di diritto d'autore.

Questa disposizione merita una prima sottolineatura anzitutto sul piano pratico: il rimedio della restituzione degli utili, previsto in alternativa al risarcimento dei mancati profitti del titolare del diritto violato (o per la parte in cui questi utili *eccedano* i mancati profitti del titolare), facilita quest'ultimo nell'assolvere l'onere probatorio posto a suo carico, così consolidando l'evoluzione in atto nella giurisprudenza più recente, anche del nostro Paese, nel senso di riconoscere risarcimenti più sostanziosi che in passato in caso di violazione di diritti della proprietà intellettuale. Questo rimedio, in combinazione con la possibilità di ottenere la descrizione delle scritture contabili del preteso contraffattore (ed anche l'esibizione delle sue documentazioni bancarie, prevista nella nuova formulazione dell'art. 121 C.P.I.), rendendo sempre meno conveniente l'accanimento difensivo da parte del contraffattore, rappresenterà perciò anche un incentivo per cercare di risolvere *in limine* con accordi transattivi le controversie industrialistiche, come già oggi accade sempre più spesso assumendo una funzione deflativa del contenzioso.

Ma ancora maggiore è la portata della norma in chiave sistematica: essa infatti è in grado di operare anche in tutti i casi in cui la violazione del diritto si è manifestata in un'attività che il titolare di esso non avrebbe posto in essere – come l'uso di un segno distintivo per prodotti che, per le categorie merceologiche alle quali appartengono o per il loro livello qualitativo, il titolare non avrebbe prodotto, né fatto produrre a terzi, o una contraffazione peggiorativa di brevetto o *design* – e che quindi difficilmente giustificherebbero il riconoscimento di un risarcimento a titolo di lucro cessante (se non al prezzo di ricorrere a finzioni inaccettabili), ma egualmente configurano la *sottrazione parassitaria di un'utilità riservata al titolare medesimo*, che apparirebbe iniquo lasciare senza sanzione. Come pure si è accennato, in questa prospettiva è evidente che sia le considerazioni sistematiche svolte sopra, sia il fatto che la norma parli di restituzione degli utili *tout court*, impongono di interpretarla nel senso che gli utili da restituire non siano soltanto quelli direttamente imputabili al fattore sottratto, ma appunto tutti quelli riferibili all'illecito commesso, appunto facendo in modo che “la contraffazione non paghi”, assolvendo anche la funzione di *deterrence* (espressamente prevista dalla Direttiva) verso queste ipotesi contraffattorie, in relazione alle quali in precedenza l'autore della violazione poteva sperare di cavarsela “a buon mercato”¹³.

Anche per questo va evidentemente oltre il segno chi ha accusato il legislatore di avere “esagerato”, lamentando una pretesa infedeltà del dettato legislativo alla Direttiva, nella quale la restituzione degli utili era prevista anche a carico del contraffattore incolpevole, il che, secondo questo autore, escluderebbe la possibilità di utilizzare questo rimedio per

industriale, cit., pp. 15 e ss. spiegava appunto in questa chiave la mancata introduzione espressa della retroversione degli utili in materia di diritto d'autore.

13 Per la sottolineatura di questo profilo si veda già BARBUTO, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti*, in *Impresa c.i.*, 2005, 1327 e ss. e poi ID., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 172 e ss.

riconoscere al danneggiato un ristoro addirittura superiore al suo mancato utile¹⁴. Si può infatti replicare a questi rilievi osservando che in realtà la Direttiva non era affatto vincolante al riguardo (la restituzione degli utili del contraffattore incolpevole costituiva anzi una disposizione opzionale), se non nell'indicare che il legislatore comunitario ammette il possibile superamento del principio strettamente indennitario che era tipico della nostra tradizione giuridica (ma che, come abbiamo visto, proprio nella materia industrialistica era ampiamente derogato anche prima delle riforme del 2005-2006), questo essendo del resto anche l'unico significato possibile della prescrizione (sempre contenuta nella Direttiva, e già inserita nella prima versione dell'art. 125 C.P.I.) che degli utili del contraffattore impone di tener conto anche ai fini del calcolo del risarcimento. Anche questa disposizione s'inserisce dunque coerentemente nella nuova impostazione che le revisioni del 2006-2010 hanno inteso dare al Codice della Proprietà Industriale, confermando la valenza sistematica delle modifiche introdotte (che come tali paiono suscettibili di riverberarsi anche sulle parti del Codice rimaste invariate¹⁵): la restituzione degli utili in caso di contraffazione dolosa o colposa si configura cioè come una tipica misura di deterrenza, diretta a dare sostanza alla regola per cui la contraffazione non deve pagare, cancellando anche sotto questo profilo gli effetti della contraffazione, cosicché, come bene è stato colto in altri più equilibrati commenti¹⁶, non vi è nulla di "aberrante" nella scelta del nostro legislatore di attribuire al titolare del diritto violato che li richieda tutti i profitti conseguiti dall'autore dell'illecito attraverso una contraffazione dolosa o colposa.

Sia la necessità della domanda di parte, sia la sussistenza del dolo o della colpa come presupposto per l'applicazione della sanzione sono allora logicamente implicite nella norma, che alla prima fa anzi espressamente riferimento («... il titolare del diritto leso può chiedere...»). Sotto il primo profilo l'orientamento della dottrina è sostanzialmente univoco¹⁷ ed anche la giurisprudenza ha già preso posizione in tal senso¹⁸. Sul secondo, non pare possa essere valorizzato l'inciso «in ogni caso» per sostenere che la retroversione degli

14 VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, ne *Il dir. ind.*, 2006, 323 e ss.

15 Per questa sottolineatura cfr. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. IX.

16 Si veda in particolare BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit.. In argomento si vedano anche FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 205 e ss.; e in termini più generali SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 305 e ss.; e GALLI, *La protezione contro il parassitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, cit.

17 Si vedano TAVASSI, *Il primo anno di attuazione del codice della proprietà industriale e le modifiche dell'enforcement*, in *Corr. giur.*, 2006, 1596 e ss., dove scriveva che la riforma del 2006 ha aggiunto all'art. 125 C.P.I. «un comma 3 con il quale è rimessa al titolare del diritto leso la facoltà di chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione»; FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 524, che ha rilevato che «poiché la formulazione della domanda condiziona lo svolgimento istruttorio, è ovvio che massimo rilievo debba essere attribuito al principio dispositivo»; e da ultimo CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, cit., p. 1113, il quale parimenti sottolinea come debba «il titolare del diritto di proprietà industriale, avere cura di richiedere la restituzione in aggiunta (ancorché solo per il residuo), piuttosto che in alternativa, al risarcimento del danno *stricto sensu*».

18 Sul punto si veda Trib. Torino, 29 settembre 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 1187 e ss., a p. 1200 in motivazione, dove rileva appunto «quanto alla domanda risarcitoria, che nella comparsa costitutiva non è stata prospettata ai sensi del terzo comma dell'art. 125 c.p.i. e pertanto questo criterio non deve essere tenuto presente».

utili possa essere disposta anche in caso di contraffazione incolpevole, come da parte di un autore si è fatto¹⁹, giacché la norma prevede la retroversione degli utili come alternativa o complementare al risarcimento del lucro cessante, di cui implicitamente richiede comunque la sussistenza, così indicando che la norma si pone pur sempre all'interno del sistema che abbiamo sin qui delineato: anche la funzione di deterrenza cui la norma, al di là del suo discusso inquadramento dogmatico²⁰, è pacificamente preordinata²¹ non avrebbe modo di manifestarsi rispetto alla contraffazione incolpevole. Dunque l'inciso «in ogni caso» sta piuttosto ad indicare che la domanda di reversione degli utili non è soggetta a presupposti ulteriori da quelli risultanti dai primi due comma della norma, ed è in particolare compatibile anche con la richiesta di liquidazione equitativa del danno emergente.

Anche per la quantificazione degli utili del contraffattore si dovrà naturalmente applicare la logica differenziale, della quale si dirà subito dopo: non però, come da parte di qualcuno si è egualmente sostenuto²², per attribuire al titolare del diritto la sola quota degli utili direttamente imputabile all'uso del *quid* che forma oggetto del diritto violato, il che non trova alcuna giustificazione né nella lettera, né nella *ratio* della norma, ché anzi così interpretata incoraggerebbe il contraffattore ad operare in violazione dell'altrui diritto ogni qual volta la contraffazione possa inserirsi proficuamente in una struttura produttiva in sé più efficiente di quella del titolare del diritto²³. In base alla logica differenziale si dovrà invece commisurare la retroversione al vantaggio effettivo che dall'attività contraffattoria l'autore di essa ha ricavato in più rispetto alla sua condotta anteriore, naturalmente se un tale vantaggio vi è stato; ciò andrà valutato caso per caso, sulla base di considerazioni (anche sulla ripartizione dell'onere della prova) e di criteri analoghi a quelli che si sono illustrati sopra a proposito della determinazione del lucro cessante.

3. La logica differenziale che deve presiedere il calcolo del risarcimento e i criteri concreti che, in applicazione di essa, vanno seguiti per la quantificazione dei mancati profitti del titolare del diritto e degli utili conseguiti dall'autore della violazione

19 Cfr. ancora VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, 325.

20 Su cui si veda ampiamente CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, cit., pp. 1101 e ss..

21 In tal senso si vedano DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 214; BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 186-188; PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, ne *Il dir. ind.*, 2005, 37 e 43; SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 516; GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la retroversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, 174; ed anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009, p. 553.

22 Anche qui da parte di VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, 325, e, dubitativamente, anche di PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in AA.VV., *L'enforcement dei diritti di proprietà industriale – Profili sostanziali e processuali*, a cura di NIVARRA (Atti del Convegno tenuto a Palermo, 25 e 26 giugno 2004), Milano, 2005, p. 30.

23 Nel senso che gli utili da restituire siano non soltanto quelli direttamente imputabili al fattore sottratto, ma tutti quelli comunque riferibili all'illecito commesso, appunto in conformità alla *ratio* della norma si vedano BARBUTO, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti*, 1327 ss. e GALLI, *La protezione contro il parassitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, 128-129.

Movendo da queste premesse di ordine sistematico, si comprende perfettamente come ciò che presiede la determinazione del risarcimento del danno industrialistico è necessariamente la logica differenziale: poiché, com'è ovvio, *factum infectum fieri nequit*, si tratta di stabilire (naturalmente in via ipotetica) che cosa sarebbe accaduto se questi illeciti non vi fossero stati e di regolare di conseguenza i diritti del titolare e gli obblighi dell'autore della violazione nei suoi confronti.

In una causa di contraffazione ai sensi dell'art. 125 C.P.I. possono quindi venire chiesti da un lato il risarcimento del danno patito dal titolare del diritto IP per effetto di violazioni di questo diritto, e quindi del corrispettivo economico del peggioramento delle sue condizioni di mercato conseguente a tale illecito; e dall'altro lato la retroversione degli utili conseguiti dall'autore delle violazioni per effetto di tali illeciti, e dunque del corrispettivo economico del vantaggio concorrenziale che essa gli ha procurato, consentendogli di porre in essere un'attività che altrimenti gli sarebbe stata preclusa.

Certamente il primo profilo a venire in considerazione – ma non l'unico – è quello tradizionalmente indicato come lucro cessante, o mancato guadagno, ossia i profitti (o i maggiori profitti) che il titolare avrebbe potuto conseguire se la contraffazione non avesse avuto luogo, con una valutazione “controfattuale” che, inevitabilmente, deve essere condotta sulla base di regole presuntive e di massime di esperienza, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*, gravando sul soggetto passivo della violazione solo l'onere di fornire elementi idonei a consentire di determinare questo suo mancato guadagno *rebus sic stantibus* (naturalmente tenendo anche conto dei *trends* di crescita o diminuzione in atto) e semmai di provare gli ulteriori elementi sopravvenuti che potevano influire in senso accrescitivo su questi guadagni (anche influenzando in positivo sui richiamati *trends*); e gravando invece sull'autore della violazione l'onere di provare, in via di eccezione, le circostanze ulteriori che vi potevano influire nel senso di diminuirli. Non ha senso, dunque, richiedere al titolare del diritto violato di individuare e dimostrare tutte le variabili che potevano influire sulla commercializzazione dei prodotti o sulla prestazione dei servizi costituenti la violazione, ma solo di “fotografare”, per così dire, la situazione preesistente, in modo che sia possibile dedurne, appunto in via presuntiva e *rebus sic stantibus*, la presumibile evoluzione²⁴.

24 Sul rilievo di questi possibili fattori si veda anche SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 514. Nel senso che in presenza di una contraffazione il danno non possa considerarsi *in re ipsa*, ma vada comunque allegato e provato, in base ai consueti criteri della ripartizione dell'onere della prova e «secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito» (così testualmente Cass., 19 dicembre 2008, n. 29774, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 348) è orientata la giurisprudenza costante della Corte di legittimità (cfr. oltre a quella appena citata Cass., 19 giugno 2008, n. 16647, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 202; Cass., 8 luglio 2004, n. 12545, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 234, in *Giur. it.*, 2005, 1436, in *Foro it.*, 2005, I, 2461, e in *Gius.*, 2004, 4129; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19430, in *Dir. Resp.*, 2007, 7, 760, e in *Gius.*, 2004, 2196; Cass., 15 settembre 1995, n. 9771, in *Foro it.*, 1996, I, 961; Cass., 20 ottobre 1994, n. 8559, ne *Il dir. ind.*, 1995, 361; Cass., 28 aprile 1990, n. 3604, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 72; Cass., Sez. Un., 23 aprile 1986, n. 2859, in *Foro it.*, 1986, I, 1533) e quella assolutamente prevalente dei giudici di merito (si vedano tra le altre Trib. Venezia, 21 ottobre 2005, ne *Il dir. ind.*, 2006, 600; Trib. Bologna, 12 marzo 2009, *ivi*, 2009, 782; Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *Giur. it.*, 2008, 2248; App. Milano, 8 ottobre 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 153; Trib. Bologna, 25 settembre 2009, *ivi*, 2009, 1173; Trib. Napoli, 30 maggio 2005, in *Sez. Spec. Propr. Ind.*, 2005, I, 246; Trib. Firenze, 13 febbraio 2005, *ivi*, 2005, II, 37; App. Milano, 12 giugno 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4489; Trib. Catania, 9 ottobre 1997, *ivi*, 1997, 424; Trib. Milano, 25 settembre 1997, *ivi*, 1998, 398; App. Milano, 12 settembre 1997, *ivi*, 1999, 239; Trib.

Per calcolare questo mancato guadagno, si deve così anzitutto considerare che cosa avrebbe verosimilmente *ricavato in più* il titolare del diritto leso, rispetto al suo reale fatturato, negli anni considerati, se avesse continuato a fornire i propri prodotti o i propri servizi in assenza della contraffazione, deducendo da questo importo (solo) quello che avrebbe *speso in più* rispetto ai costi effettivi sostenuti nel periodo considerato per fornire questi prodotti e servizi ulteriori: in questo senso (che è l'unico coerente con lo scopo dell'indagine) va intesa la nozione, spesso utilizzata in questi casi, ma non sempre ben compresa, di "utili marginali"²⁵. Analogamente, per stabilire i maggiori utili che l'autore della violazione ha realizzato, si deve considerare il maggior fatturato realizzato in relazione alla possibilità di fornire i prodotti o i servizi contraffattori, deducendo da esso le (sole) spese che non avrebbe sostenuto se questi prodotti o servizi non avesse prestato.

Assumerà quindi rilievo qualsiasi maggior utile che sarebbe stato realizzato dal titolare ovvero che è stato conseguito dal contraffattore e che, in assenza della contraffazione, avrebbe potuto essere conseguito dal primo e non lo è stato e che è stato conseguito dal secondo e non lo sarebbe stato, appunto in assenza della contraffazione, compresi quelli ricavati da prodotti o servizi diversi da quelli contraffattori, ma ad essi collegati perché venduti in *bundle* o in conseguenza dei primi (come i ricambi e i servizi di manutenzione normalmente forniti e prestati per questo tipo di prodotti²⁶) e quelli realizzati o, per il titolare, realizzabili, reinvestendo i profitti conseguiti mediante la contraffazione, senza che sia possibile scorporare da questi profitti la sola "quota" imputabile allo specifico contributo arrecato dall'uso di ciò che costituisce oggetto del diritto violato, e ciò non solo perché questo dice la norma (le «*conseguenze negative*» per il titolare e «*la restituzione degli utili*

Milano, 11 gennaio 1996, *ivi*, 1996, 96). Espressamente nel senso che, ove non sia provato minimamente il danno, non si possa neanche dar luogo alla liquidazione equitativa, di cui *infra* si vedano Trib. Napoli, 30 maggio 2005, in *Sez. Spec. Propr. Ind.*, 2005, I, 246 e Trib. Milano, 24 gennaio 2005, *ibidem*, I, 140. In dottrina si veda, con particolare chiarezza, BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 393 e ss., a p. 400, ove rileva come al riguardo la parte non si possa limitare a «generici riferimenti, evocandosi gravi nocimenti rispetto ai quali non è adempiuto neppure un onere di descrizione specifica, che consenta di verificare la pertinenza e la rilevanza delle eventuali richieste istruttorie».

25 In questo senso, seppur fra molte incertezze peraltro derivanti più da scarsa consapevolezza del problema che da deliberate prese di posizione divergenti, va orientandosi anche la giurisprudenza più recente: al «margine operativo lordo» («MOL») ha fatto così espressamente riferimento Trib. Torino, 12 giugno 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 959; in senso analogo si vedano inoltre App. Firenze, 19 maggio 2009, in *Utetgiuridica*; Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 1027; App. Genova, 21 marzo 2006, in *Utetgiuridica*; Trib. Modena-Sez. Dist. Carpi, 20 aprile 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 861; analogamente in dottrina cfr. ancora CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1117; FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, *cit.*, 207; SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, 174; e sostanzialmente anche SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², *cit.*, pp. 512-513.

26 Sul rilievo delle c.d. *convoyed sales* si vedano Trib. Bologna, 7 maggio 2010, n. 1384/2010, richiamata da CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1108; Trib. Milano, 5 agosto 2005, ne *Il dir. ind.*, 2006, 212; nonché in dottrina SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², *cit.*, p. 504; FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, ne *Il dir. ind.*, 2006, 208; ID., *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, *ivi*, 2000, 108; MANGIAFICO, *Macchina brevettata, prodotti complementari e danno risarcibile*, *ivi*, 2006, 215-216; RAPISARDI, *Il risarcimento del danno da contraffazione brevettuale*, in AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale* (Atti del Convegno tenutosi a Castel Gandolfo 20-22 marzo 2003), Milano 2004, p. 226; Giov. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione*, *ivi*, p. 265.

realizzati dall'autore della violazione», senza introdurre distinzioni al riguardo), ma perché diversamente si negherebbe la *ratio* della norma e la premessa di ordine sistematico da cui abbiamo preso le mosse, ossia appunto quella per cui devono essere cancellati tutti gli effetti della contraffazione.

Al di là delle considerazioni di ordine tecnico-contabile, che pure non mancano²⁷, è dunque per una precisa ragione giuridica che il computo dei mancati utili del titolare del diritto e degli utili del contraffattore dev'essere effettuato con questa modalità “differenziale”, giacché operando diversamente si ottengono solo dati statistici, ma non la misura del danno per il primo e del vantaggio per il secondo derivanti dall'illecito commesso.

Così, in particolare, e per considerare alcuni degli errori più frequenti, al fine di determinare il minor profitto del titolare del diritto conseguente all'illecito subito, non si può pensare di prendere a riferimento i valori del fatturato realizzato dal contraffattore negli anni considerati, moltiplicandolo per l'utile medio del titolare, perché questo non esprime affatto il suo mancato guadagno, che poteva essere maggiore – ad esempio in presenza di una pura e semplice sottrazione di clientela, perché in questo caso è logico pensare che i prodotti o i servizi sarebbero stati prestati da lui nella stessa misura e con i suoi prezzi, come avveniva prima della contraffazione –, ma anche minore, se è logico pensare che il contraffattore abbia venduto più prodotti di quelli che sarebbero stati venduti dal titolare, ad esempio perché si rivolgevano a un mercato non raggiungibile dal primo, come spesso accade in caso di contraffazione di marchio, se i prodotti-copia sono di prezzo unitario di gran lunga inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali²⁸. Ed è chiaro che in quest'ultimo caso

27 Sulle ragioni che giustificano, anche in una prospettiva economica, la scelta di valersi di questo criterio “differenziale” si vedano ampiamente RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno e della reversione degli utili*, in *Il Dir. Ind.*, 2, 2012, pp. 121 e ss. e SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Il Dir. Ind.*, 2, 2012, pp. 175 e ss..

28 Sul punto si è opportunamente sottolineato che la configurabilità di un danno da mancate vendite «presuppone la dimostrazione – con ragionevole probabilità – che se non fosse stato per la contraffazione il titolare del diritto avrebbe effettuato le vendite fatte dal contraffattore od almeno parte di esse (c.d. criterio del *but for*)» (così SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 502; in giurisprudenza valorizza in questa prospettiva la circostanza che i prodotti originali e quelli del contraffattore siano venduti attraverso canali di distribuzione diversi senza sovrapposizione di clientela, per negare che in tal caso si possa presumere che il titolare abbia subito un danno da lucro cessante corrispondente alle vendite effettuate dal contraffattore Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 707). Considerazioni analoghe valgono nel caso della contraffazione di elementi componenti di prodotti complessi, nel qual caso il risarcimento andrà commisurato all'intero valore del prodotto solo «se la presenza del primo rappresenti per gli acquirenti la ragione di acquisto del secondo che lo ingloba» (così ancora SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 503), dovendosi altrimenti operare un calcolo di proporzionalità o *apportionment* (così FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, 208), e anche escludere del tutto che si possa parlare di mancato profitto «quando la contraffazione copra un aspetto marginale del prodotto, che non influenza di per sé le scelte di acquisto»: in tal senso CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1121, che richiama anche SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, 164-165. Si veda parimenti SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*⁴, Milano, 2011, pp. 393-394, che osserva che «Una considerazione ulteriore merita il problema del nesso di causalità, che indubbiamente deve legare l'illecito all'utile conseguito dal contraffattore. In altre parole, ciò che deve essere determinato per quantificare il profitto che dovrà essere restituito sono gli utili conseguiti dal contraffattore attraverso la violazione del diritto altrui. Se, per esempio, vi è stata violazione di un brevetto relativo ad un particolare dispositivo applicato ad un certo macchinario – situazione questa che corrisponde esattamente al nostro caso: n.d.r. – l'utile da determinarsi

saranno gli utili del contraffattore da un lato, e le componenti del danno diverse dal mancato guadagno, dall'altro, ad assumere il rilievo prevalente.

D'altra parte, anche in presenza di storno di clientela puro e semplice, si dovrà calcolare il risarcimento sulla base del fatturato non generato dal titolare del diritto violato, prendendo a tal fine come punto di partenza il fatturato che veniva generato con i clienti stornati prima della contraffazione (ovviamente tenendo conto delle prospettive di crescita o di diminuzione di esso, se ve n'erano: e abbiamo già visto come si ripartiscono al riguardo i rispettivi oneri probatori) e, a fronte di questo minor fatturato, la correlativa diminuzione delle spese, che di regola – ma non necessariamente²⁹ – riguarda solo la parte variabile corrispondente ai costi legati solo ai prodotti o servizi non prestati (e magari nemmeno a quelli, se gli stessi sono stati prodotti egualmente, ovvero se sono stati fatti gli investimenti necessari per prestarli, ma questi sono rimasti invenduti), cosicché il relativo minor utile è pari alla differenza tra il fatturato che verosimilmente il titolare del diritto avrebbe realizzato e le spese variabili corrispondenti che ha risparmiato, dunque senza tener conto dei costi fissi. E lo stesso, ovviamente, va fatto per determinare i maggiori utili correlativi del contraffattore derivanti dall'illecito, anche in questo caso tenendo conto dei soli costi variabili direttamente attinenti ai prodotti forniti o ai servizi espletati a favore dei clienti stornati e non dei costi che sarebbero stati sostenuti comunque; in entrambi i casi, poi, si dovrà tener conto anche degli effetti a cascata, ossia del danno e del beneficio subito e ricavato rispettivamente per effetto della mancanza dei profitti e del conseguimento di essi frutto della contraffazione: al punto che, in taluni casi, gli interi profitti realizzati dal contraffattore per tutta la sua attività andranno considerati, se questa attività non sarebbe stata avviata in mancanza della contraffazione, come accade in particolare in molti casi di illeciti, come la sottrazione di segreti, condotti ad opera di ex-dipendenti o collaboratori “messisi in proprio”, che si servono della contraffazione come una sorta di capitale iniziale per la loro impresa.

Resta comunque a disposizione del titolare del diritto violato che l'abbia chiesta, secondo i principi generali, e quindi del giudice la possibilità di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, come risulta opportuno fare soprattutto nei casi in cui gli importi in gioco non giustificerebbero il ricorso a una consulenza contabile: quanto si è visto sin qui rende infatti evidente come in realtà sia il calcolo dei mancati utili (differenziali) del titolare del brevetto, sia quello degli utili (differenziali) del contraffattore di cui sia stata chiesta la retroversione non siano affatto “impossibili”, potendo anzi i Giudici contare su metodi economici consolidati che, se applicati in modo appropriato (e quindi non meccanicamente, ma tenendo conto delle diverse possibili variabili³⁰), consentono di pervenire ad una

non è costituito dalle vendite della macchina, né dall'utile conseguito mediante tali vendite, ma dalle vendite e dall'utile attribuiti alla applicazione del nuovo dispositivo o del nuovo procedimento, sia in considerazione dell'incremento delle vendite, sia in considerazione del maggiore prezzo della macchina o del prodotto, dedotti ovviamente i maggiori costi».

29 Si veda sul punto RENOLDI, *Brevetti, trade secrets e danno per violazione*, Milano, Università Bocconi Editore, 2007, p. 33, dove pone in luce che «La logica secondo cui i costi si ripartiscono tra variabili e fissi è corretta nella misura in cui si abbia a riferimento un ben definito ‘perimetro’ di quantità di produzione-vendita; condizione, questa, compatibile con periodi temporali brevi».

30 Rinvio di nuovo in proposito a RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno e della reversione degli utili*, cit. e SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, cit.

liquidazione credibile, anche se, ovviamente, ciò comporta lo svolgimento di un'attività consulenziale complessa³¹ e quindi anche costosa, che risulta appropriata solo quando i valori in gioco la giustificano. La liquidazione equitativa è inoltre necessaria, almeno in funzione integrativa, per gli aspetti relativi al danno emergente sui quali non risulti possibile procedere ad un'esatta quantificazione, ma solo all'individuazione di un ordine di grandezza (e talvolta neppure a quello) e naturalmente per tener conto di eventuali attività contraffattorie ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili del contraffattore (che ha ovviamente un forte interesse ad occultarle), ma desumibili induttivamente, sulla base di elementi indiziari³²: fermo restando l'onere di allegazione (e di prova, almeno per presunzioni) gravante sul titolare del diritto³³. Si noti tra l'altro che alla regola generale che sempre consente la valutazione equitativa del risarcimento il Codice della Proprietà Industriale aggiunge, al secondo comma dell'art. 125, la previsione espressa del ricorso al criterio della cosiddetta "royalty ragionevole", intendendosi come tale l'importo presumibile del canone di licenza che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per ottenere contrattualmente la facoltà di fare uso del diritto di proprietà industriale violato: con l'importante precisazione che questa *royalty* rappresenta la liquidazione equitativa minimale del risarcimento del danno per mancati profitti, naturalmente in quanto tale danno concretamente vi sia stato. Certamente, infatti, questo metodo sarebbe molto favorevole al contraffattore, perché in pratica lo trasforma in un licenziatario obbligatorio; per questo il Codice prevede questa *royalty* solo come un minimo inderogabile al risarcimento determinato in via equitativa, in mancanza di altri riscontri probatori, implicitamente ammettendo che sempre in via equitativa essa possa venire *augmentata* per compensare ulteriori profili di danno, e anzitutto la lesione del potere di disposizione esclusiva del titolare³⁴.

La logica differenziale va necessariamente applicata anche nel valutare le conseguenze ulteriori del danno, che spesso vengono ingiustamente trascurate e che invece assumono un'importanza sempre maggiore, anche considerando che i diritti della proprietà industriale

31 Sulle criticità della consulenza si veda ampiamente CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processore diritto industriale: i problemi giuridici*, pubblicato in questo stesso fascicolo.

32 Richiama l'attenzione sul fatto che anche ai fini della valutazione equitativa si possa tener conto degli elementi elencati nel comma 1° dell'art. 125 C.P.I. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, 166-167.

33 Appaiono quindi criticabili le, pur poco frequenti, pronunce che hanno ritenuto che la liquidazione equitativa possa essere effettuata anche in difetto di richiesta di parte (così Trib. Milano, 19 gennaio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 606) e persino ove sia stato dimostrato un danno (così Trib. Torino, 11 gennaio 2007, in *Utetgiuridica*). Sotto il primo profilo non sembra decisiva la circostanza che il Codice non abbia ripreso la precisazione prevista negli anteriori art. 86 legge invenzioni e art. 66 legge marchi («su istanza di parte»: sottolinea questo aspetto SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 50), dovendosi applicare, nel silenzio della legge, i principi generali.

34 Per la sottolineatura del fatto che la *royalty* ragionevole pura e semplice «sottostima sempre il danno [...] e rischia di azzerare il diritto di esclusiva del titolare», imponendogli un consenso non prestato cfr. anche VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, cit., pp. 551-552; a favore della maggiorazione, anche «per tener conto del turbamento del mercato creato dal contraffattore», si è espresso anche FRANZOSI, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, 107. Cfr. anche CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1102, dove ricorda con approvazione che «in alcuni ordinamenti stranieri ... la misura del danno sia quantificata raddoppiando o addirittura triplicando la *royalty* media e tale modo conveniente e proporzionato per stimare il danno in tutti i suoi aspetti pertinenti è stato giudicato dall'Osservatorio UE come *best practice*».

sono degli *assets* dotati non solo di un valore d'uso, ma anche di un elevato valore di scambio. Ed altresì si devono considerare le conseguenze negative che la contraffazione in generale può generare sull'avviamento aziendale del titolare, e quelle positive che viceversa essa comporta per l'autore della violazione, anche in termini di risparmio di costi pubblicitari, e quindi di parassitismo.

Inevitabilmente il catalogo di queste voci di danno è lungo e dipende dai singoli casi; ed ovviamente vi è, a carico del titolare, l'onere di allegare di aver subito un danno anche in relazione a queste componenti ed anche di provarne l'esistenza, peraltro anche qui avvalendosi, necessariamente, di elementi indiziari, fondati appunto su massime di esperienza; mentre per la quantificazione è spesso necessario ricorrere ad una valutazione equitativa³⁵, di cui è peraltro opportuno che la consulenza contabile, se viene espletata, fornisca almeno le coordinate idonee a dare al giudice un ordine di grandezza per il relativo calcolo.

Tra queste componenti, una portata generale assumono anzitutto quelle di:

- i) danno di immagine;
- ii) perdita del valore di avviamento;
- iii) perdita del valore delle privative industriali;
- iv) perdita degli investimenti pubblicitari svolti negli anni di interesse;
- v) valore di traino monetizzabile rispetto al diritto violato.

È evidente come queste voci di danno, ed anzitutto la prima, non siano direttamente desumibili dall'esame di semplici documenti contabili (fatture e bilanci), ma questo non vuol assolutamente dire che tale danno non sia comunque quantificabile sulla base dei dati ottenibili dalle risultanze di causa.

Questo vale anzitutto per la quantificazione del danno d'immagine per la quale la nostra dottrina giuridica ed economica ha messo in luce come la stessa possa essere effettuata commisurandola quanto meno al "costo per una pubblicità di ricostruzione (correttiva)" dell'immagine aziendale deteriorata, ovvero ad una frazione dei costi pubblicitari sostenuti³⁶: ed ovviamente al riguardo non si può pretendere di risarcire solo la pubblicità

35 In tal senso si vedano in giurisprudenza ad esempio App. Milano, 19 marzo 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 786 e Trib. Milano, 24 luglio 2003, *ivi*, 2003, 1133, nonché in dottrina BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 393.

36 Espressamente in tal senso si vedano FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 93 e ss. e RENOLDI, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, ne *Il dir. ind.*, 1999, 238 e ss. In giurisprudenza il danno d'immagine è frequentemente riconosciuto in materia di marchi, specie se rinomati (si vedano ad esempio Trib. Milano, 21 febbraio 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 726; Trib. Milano, 30 gennaio 2009, *ibidem*, 2009, 678; Trib. Torino, 20 marzo 2008, in *Utetgiuridica*; Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 773; App. Milano, 24 settembre 2007, *ivi*, 2007, 1003; Trib. Milano, 26 febbraio 2007, *ibidem*, 707; Trib. Roma, 6 novembre 2006, *ibidem*, 468; Trib. Milano, 19 gennaio 2006, *ivi*, 2006, 606; Trib. Roma, 8 novembre 2005, in *Sez. Spec. Propr. Ind.*, 2005, II, 131), ma può riguardare anche altre ipotesi, come la contraffazione di *design*, e in generale quelle in cui l'attività contraffattoria è suscettibile di riverberarsi negativamente sull'attività del titolare dei diritti: si veda ancora SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², *cit.*, pp. 509-510, che fa l'esempio di una contraffazione peggiorativa di un brevetto farmaceutico come

ricostruttiva che sia stata effettivamente realizzata (anche perché spesso proprio la contraffazione, togliendo ricavi e profitti, mette il titolare del diritto violato nelle condizioni di ridurre, e non di accrescere, i suoi investimenti promozionali), perché nella logica differenziale ciò che conta è che la contraffazione abbia determinato la necessità della “riparazione”, non che la riparazione sia stata effettuata.

Certamente in questa prospettiva possono assumere rilievo anche gli effettivi costi pubblicitari sostenuti dal titolare del diritto violato, compresa la pubblicità istituzionale (se la contraffazione ha influito anche sull'avviamento aziendale in generale, come frequentemente accade, specie in caso di contraffazione di segni distintivi o di diritti di brevetto o *design* che anche sul piano della comunicazione erano stati fortemente enfatizzati dal titolare), ma sempre in una logica presuntiva: in questo senso vi sono precedenti in cui si è attribuito un risarcimento a questo titolo pari al 10% di questi costi³⁷, ma ovviamente ogni generalizzazione sarebbe arbitraria e sembra piuttosto logico al riguardo procedere ad una proporzione tra il volume della contraffazione e quello dello smercio di prodotti o servizi originali. Peraltro anche sotto questo profilo il costo della pubblicità ricostruttiva non è necessariamente l'unico metodo che si possa pensare di seguire, potendosi pensare anche a valersi degli altri e diversi metodi di valutazione del danno d'immagine egualmente riconosciuti dalla pratica aziendalistica, ed in particolare a quello dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri³⁸.

Come si accennava, un ulteriore profilo rilevante è la perdita del valore di avviamento conseguente alla contraffazione: ai fini della quantificazione di essa, è utile ricordare l'art. 2, comma 4° del DPR 460/96 (norma formalmente oggi abrogata, ma il cui dettato è tutt'oggi utilizzato nella prassi, tant'è che anche l'Agenzia delle Entrate la considera un parametro forfettario di riferimento come risulta nella Comunicazione di Servizio n. 52 del 25 luglio 2003) che stabiliva che «*Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore dell'avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni: a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento; b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento*

potenzialmente idonea a distruggere la fiducia del pubblico anche nel farmaco originale.

37 Così Trib. Prato, 21 febbraio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 656 e ss.; in altri casi la liquidazione è stata puramente equitativa si è scelta una stima totalmente equitativa in una somma fissa (sempre CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1122 ricorda la pronuncia di Trib. Roma, 29 febbraio 2008, *ivi*, 2008, 773, che l'ha determinata in 50.000 Euro.

38 In tal senso si veda anche CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, p. 1122, che opportunamente ricorda che specialmente in materia di marchi «esistono criteri utili a calcolare tale danno, unendo valutazioni di tipo finanziario, basate sull'attualizzazione dei flussi differenziali prodotti dal marchio oggetto di valutazione, a valutazioni di tipo qualitativo, legate alla determinazione della forza del *brand*». Anche per la valutazione degli altri diritti IP esistono peraltro ormai consolidati strumenti di analisi, su cui si veda *infra*.

dell'attività stessa; c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi». Una volta ottenuto in questo modo il valore di avviamento totale della vittima della contraffazione alla data dello storno dei clienti interessati, è possibile calcolare la percentuale presuntiva di tale valore (determinabile in base alla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati) rappresentata dall'incidenza quantitativa della contraffazione.

L'abusiva utilizzazione (e, almeno nel caso dei segreti, la stessa acquisizione) di diritti IP altrui comporta altresì una perdita del valore dei diritti in sé considerati³⁹: per rendersi conto dell'importanza di questi profili, basta pensare che questi diritti possono tra l'altro essere dati in garanzia per ottenere credito⁴⁰ e assumere un rilievo economico significativo nella valutazione dell'azienda in relazione ad operazioni societarie e che l'esistenza di una contraffazione in atto ne riduce spesso drammaticamente il valore e l'appetibilità; si pensi poi a casi particolari come i segreti, per i quali la parziale perdita della segretezza delle medesime (che non sono più patrimonio esclusivo del titolare) viene necessariamente a menomarne anche il valore economico. In quest'ultimo caso è anzi la stessa legge, all'art. 98 C.P.I., ad attribuire rilievo al valore economico del *know-how* (tecnico e commerciale) in quanto esso sia segreto, addirittura come requisito per la sua protezione, ma in generale il valore dei diritti IP deriva proprio dal carattere di *plus* concorrenziale che essi assumono e che la contraffazione finisce quasi inevitabilmente per intaccare.

La quantificazione di questa voce di danno è certamente tutt'altro che agevole, anche se al riguardo possono soccorrere anzitutto i metodi usati per la valutazione degli *assets* aziendali ai fini ad esempio di operazioni di cessione e garanzia⁴¹. Per i marchi più famosi, si può anche prendere in esame la valutazione di essi effettuata da soggetti indipendenti, come quella effettuata dalla società londinese Interbrand, che segue un metodo considerato particolarmente completo ed appropriato tra quelli sino ad ora elaborati, perché «*unisce a una valutazione di tipo finanziario basata sull'attualizzazione dei flussi differenziali prodotti dal marchio oggetto di valutazione, una valutazione di tipo qualitativo legata alla determinazione della forza del brand*»⁴².

Anche il calcolo della particolare voce di danno relativa alla perdita degli investimenti pubblicitari – la cui esistenza non può egualmente essere di regola negata, stante la palese incidenza negativa degli illeciti di contraffazione anche sull'efficacia degli investimenti pubblicitari svolti dal titolare/licenziatario del diritto leso e sulla portata di quelli successivi

39 Si considera a questo proposito anche il cosiddetto “danno normativo”; si vedano in proposito ancora FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, cit., pp. 97-98 e SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*², cit., p. 509, che lo definisce come «il pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell'esclusiva quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento».

40 In argomento si veda da ultimo AA.VV., *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale* a cura di GALLI, Bologna, 2011 e prima ancora i saggi che sviluppano le Relazioni al Convegno “Le garanzie sui diritti IP” tenutosi a Pavia nel settembre 2008, pubblicati in AIDA, 2009.

41 Si veda in particolare DALLOCCCHIO-LOMBARDI-MARELLI, *La valutazione degli intangibili nel contesto delle operazioni di garanzia*, in AA.VV., *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale* a cura di GALLI, Bologna, 2011, p. 57 e ss., spec. pp. 87-130.

42 Così espressamente PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004, p. 227 e ss.; per un'ampia analisi di tale metodo si veda anche MURPHY, *Brand Evaluation: Establishing a True and Fair View*, London, 1991.

– può essere effettuato, sempre in via presuntiva, mediante una proporzione tra investimenti effettuati e incidenza della contraffazione.

E così pure il valore di traino, che è di regola monetizzabile (si pensi alle operazioni di *co-branding*⁴³, che, in quanto prevedano l'abbinamento di un marchio dotato di un'immagine di eccellenza ad un altro meno qualificato, comportano un compenso per il titolare del primo) e che assume particolare importanza nelle ipotesi di contraffazione non confusoria di marchio, ma che invero non riveste minore importanza per altri diritti IP, e in particolare per quelli la cui detenzione e utilizzazione (che il pubblico deve presumere legittima) conferisce l'immagine di impresa tecnologicamente avanzata, all'avanguardia o di successo.

43 In argomento si veda ampiamente IASEVOLI, *Le alleanze di marketing*, Milano, 2004.