



Resolution

2021 – Study Question – General

Ragionevole consapevolezza nel risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Background:

- 1) La presente risoluzione riguarda il ruolo della consapevolezza (cioè dell'elemento soggettivo) nella valutazione del risarcimento del danno per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia registrati (come brevetti, disegni registrati e marchi registrati) che non registrati (come marchi non registrati, disegni non registrati, copyright non registrato e segreti commerciali).
- 2) Ai sensi dell'articolo 45 dei TRIPs:
 - (1) Le autorità giudiziarie possono condannare l'autore della violazione a pagare al titolare del diritto un risarcimento adeguato a compensare il danno che lo stesso ha sofferto a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di chi consapevolmente, o in presenza di ragionevoli motivi per essere consapevole, ha realizzato la violazione.
 - (2) Le autorità giudiziarie possono anche condannare l'autore della violazione a pagare al titolare del diritto le spese sostenute, che possono includere adeguate spese legali. Gli Stati membri possono prevedere che, in casi determinati, le autorità giudiziarie possano condannare alla retroversione degli utili e/o al pagamento di danni in una misura prestabilita anche quando l'autore della violazione non ha consapevolmente, o in presenza di ragionevoli motivi per essere consapevole, posto in essere la violazione.
- 3) La presente risoluzione riguarda il rilievo della conoscenza (elemento soggettivo dell'illecito - n.d.t.) nel risarcimento dei danni, in particolare se i danni debbano

essere ridotti o aumentati ai sensi dell'articolo 45(2) TRIPs a seconda del livello di conoscenza. La presente risoluzione non riguarda gli aspetti di diritto penale, il ruolo della conoscenza nel risarcimento calcolato con riferimento ai profitti illeciti dell'autore della violazione (arricchimento senza giusta causa – n.d.t.), o il rimborso delle spese processuali. Inoltre la stessa non si occupa dei metodi specifici per la quantificazione del danno, in quanto tale.

- 4) Sono stati ricevuti 41 rapporti dai gruppi nazionali e regionali di AIPPI e dai membri indipendenti che hanno fornito dettagliate informazioni e analisi sulle leggi nazionali e regionali riguardanti l'oggetto di questa risoluzione. I rapporti sono stati esaminati dal Reporter General Team di AIPPI e sintetizzati nel Summary Report (vedi link sotto).
- 5) Al Congresso mondiale online di AIPPI di ottobre 2021, l'argomento di questa risoluzione è stato ulteriormente discusso all'interno di una commissione di studio dedicata, e di nuovo in una sessione plenaria completa, in seguito alla quale la presente risoluzione è stata adottata dal Comitato esecutivo di AIPPI.
- 6) In questa Risoluzione:
 - a. "conoscenza soggettiva" è la conoscenza che una persona ha effettivamente;
 - b. per "conoscenza oggettiva" si intende la conoscenza che una persona aveva ragionevolmente motivo di avere; e
 - c. "danni compensativi" significa danni calcolati secondo la risoluzione di AIPPI intitolata "Quantificazione del risarcimento monetario" (Sydney, 2017).

AIPPI conclude che:

- 1) Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 5) qui di seguito, quando un diritto di proprietà intellettuale viene violato, i danni compensativi dovrebbero essere risarciti indipendentemente dal fatto che l'autore della violazione abbia una conoscenza soggettiva o oggettiva:
 - a. dell'esistenza del diritto di proprietà intellettuale; o
 - b. del fatto che il suo comportamento viola un diritto di proprietà intellettuale.
- 2) I danni compensativi dovrebbero, salvo quanto previsto al paragrafo 5), essere risarciti per intero, come calcolati secondo la risoluzione di AIPPI intitolata "Quantificazione del risarcimento monetario" (Sydney, 2017), se l'autore della violazione aveva conoscenza oggettiva dell'esistenza del diritto di proprietà intellettuale, anche se l'autore della violazione non aveva conoscenza soggettiva dell'esistenza dell'altrui diritto o credeva che il suo comportamento non ne

- costituisse violazione (per esempio, sulla base di una ricerca “freedom-to-operate” o di un parere di non interferenza). L'attore dovrebbe avere l'onere di dimostrare, attraverso la prova delle circostanze della violazione e di qualsiasi altro fattore esterno rilevante, che l'autore della violazione aveva una conoscenza oggettiva dell'esistenza del diritto di proprietà intellettuale.
- 3) La conoscenza oggettiva dell'esistenza del diritto di proprietà intellettuale dovrebbe essere presunta se il diritto di proprietà intellettuale è un diritto di proprietà intellettuale registrato, i cui dettagli sono accessibili al pubblico.
 - 4) Qualora ne ricorrano le condizioni e lo stesso sia ammesso, l'emendamento di un diritto di proprietà intellettuale dopo la sua concessione non dovrebbe incidere in senso riduttivo sul riconoscimento di danni compensativi derivanti dalla violazione di tale diritto di proprietà intellettuale come emendato, a condizione che l'atto di violazione avrebbe violato il diritto di proprietà intellettuale anche prima dell'emendamento.
 - 5) Nel caso in cui difetti nell'autore della violazione la conoscenza soggettiva o oggettiva dell'esistenza del diritto di proprietà intellettuale, i tribunali dovrebbero avere la facoltà di ridurre il risarcimento dei danni compensativi. Tale risarcimento non dovrebbe, tuttavia, essere ridotto al di sotto de:
 - a. l'importo di cui l'autore della violazione si è arricchito ingiustamente per effetto della violazione; o
 - b. della royalty ragionevole, qualora maggiore.
 - 6) Ogni giurisdizione dovrebbe specificare la lingua o le lingue in cui un diritto di proprietà intellettuale registrato deve essere pubblicato per avere effetto legale. La mancanza di conoscenza da parte dell'autore della violazione della lingua di pubblicazione di un diritto di proprietà intellettuale registrato non dovrebbe influire sul risarcimento dei danni compensativi, nè diminuirne la misura, a condizione che il diritto di proprietà intellettuale sia pubblicato in una lingua ammessa secondo i requisiti stabiliti dalla legge applicabile nella giurisdizione in cui tale diritto di proprietà intellettuale è efficace e in cui sorge la controversia.
 - 7) I danni eccedenti quelli compensativi, ove ammessi, non dovrebbero essere riconosciuti per il periodo, anteriore al ricevimento della contestazione della violazione del diritto, in cui il contraffattore non aveva una conoscenza soggettiva o oggettiva dell'esistenza del diritto stesso.
 - 8) L'ammontare del profitto realizzato dal contraffattore non dovrebbe costituire di per sè la prova di una volontà di violare l'altrui diritto al fine di giustificare un risarcimento eccedente quello del danno compensativo, qualora un tale risarcimento sia ammesso.
 - 9) I principi di questa risoluzione si applicano indipendentemente dal tipo di diritto di proprietà intellettuale che è stato violato.