

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale

Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXVI

La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale

Coordinatore

Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor: Avv. Francesco Sassi

Dottorando: Dott. Federico Ghini

A Betta, Filippo e Arianna.

INDICE

Introduzione	<i>pag. 6</i>
1. Questioni preliminari	<i>pag. 9</i>
1.1 La ripartizione dell'onere della prova	<i>pag. 9</i>
1.2 La tutela della riservatezza	<i>pag. 16</i>
1.3 Le preclusioni per la produzione documentale	<i>pag. 20</i>
1.4 La prescrizione del risarcimento del danno e della retroversione degli utili	<i>pag. 21</i>
1.5 L'elemento soggettivo	<i>pag. 23</i>
1.6. Rivalutazione e interessi	<i>pag. 26</i>
2. Il "perno" del sistema: la logica differenziale	<i>pag. 28</i>
3. Il danno emergente	<i>pag. 32</i>
3.1 Le spese per contrastare il fenomeno contraffattivo	<i>pag. 33</i>
3.2 Il danno all'immagine	<i>pag. 37</i>
3.3 La c.d. <i>dilution</i> del titolo	<i>pag. 47</i>
3.4 La perdita di valore dell'avviamento	<i>pag. 50</i>
3.5 La perdita di valore delle privative industriali	<i>pag. 53</i>
3.6 Una valutazione integrata	<i>pag. 55</i>
3.7 Conclusioni	<i>pag. 57</i>
4. Il lucro cessante	<i>pag. 59</i>

4.1 Il lucro cessante sui prodotti coperti da privata	<i>pag. 60</i>
4.2 Le <i>convoyed sales</i>	<i>pag. 74</i>
4.3 Il margine di contribuzione (di primo livello) come dato contabile rilevante.	<i>pag. 75</i>
4.4 Conclusioni	<i>pag. 86</i>
5. La <i>royalty</i> ragionevole	<i>pag. 88</i>
5.1 Inquadramento	<i>pag. 88</i>
5.2 La determinazione della <i>royalty</i>	<i>pag. 90</i>
5.3 la maggiorazione della <i>royalty</i>	<i>pag. 96</i>
5.4 Conclusioni	<i>pag. 98</i>
6. La liquidazione equitativa	<i>pag. 99</i>
6.1 Inquadramento e presupposti	<i>pag. 99</i>
6.2 Casistica	<i>pag. 100</i>
6.3 Un tentativo di sistematizzazione	<i>pag. 106</i>
6.4 Conclusioni	<i>pag. 107</i>
7. La retroversione degli utili	<i>pag. 109</i>
7.1 Introduzione	<i>pag. 109</i>
7.2. Àmbito di applicazione: in particolare <i>Giganti vs Pigmei</i> .	<i>pag. 117</i>
7.3. L'utile da restituire: il margine di contribuzione (quasi sempre).	<i>pag. 120</i>
7.4 La quota di utile da restituire	<i>pag. 125</i>

7.5 Conclusioni	<i>pag. 129</i>
8. Valutazioni comparatistiche	<i>pag. 131</i>
9. Conclusioni	<i>pag. 147</i>
Bibliografia	<i>pag. 156</i>
Appendici	<i>pag. 161</i>
A - Trib. Bologna, ordinanza del 27 dicembre 2013	<i>pag. 162</i>
B - Trib. Milano, ordinanza del 18 ottobre 2013	<i>pag. 164</i>
C - Trib. Milano, ordinanza del 17 dicembre 2013	<i>pag. 165</i>

INTRODUZIONE.

Il presente contributo vorrebbe essere un ausilio per gli operatori e gli studiosi di diritto industriale nell'approccio alla tematica del risarcimento del danno da contraffazione.

È noto, infatti, che tale ambito viene affrontato con una certa "circospezione", stante la stretta interconnessione con logiche e termini economici, ostici per il puro giurista e soprattutto per il difensore, quest'ultimo spesso più concentrato a dimostrare o a smentire l'*an* della violazione piuttosto che pensare all'*an* e al *quantum* dell'eventuale risarcimento¹.

D'altra parte, è notorio come, nel nostro Paese, la contraffazione possa davvero diventare un *business* proficuo (secondo la classica definizione di "inadempimento efficiente"²): difatti, le carenze della difesa giudiziale, la tendenza a non nominare consulenti di parte veramente esperti del meccanismo probatorio processuale e la difficoltà di chi giudica a comprendere la portata - spesso devastante - del fenomeno contraffattivo portano ad una seria *undercompensation* dei danni³.

È per questo motivo che la presente ricerca è stata svolta in primo luogo mediante un *excursus* - quanto più esaustivo possibile - delle decisioni giurisprudenziali nazionali più recenti e più significative in merito, operazione

¹ CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 163.

² PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 135.

³ Come sottolinea un autore, «la giurisprudenza, di fronte a queste difficoltà difficilmente padroneggiabili senza strumenti adeguati, visibilmente ondeggia» (SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 165; cfr. anche DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 198.

utile per dimostrare l'aumentata sensibilità nei confronti delle tematiche risarcitorie.

Ci si è poi rivolti alle logiche economiche sottese alla valutazione dei danni cagionati dalla violazione del diritto di proprietà industriale, in modo da introdurre in ambito giuridico i risvolti negativi che le realtà imprenditoriali vivono a causa della predetta *undercompensation* dei danni e del sistema giudiziale del nostro Paese.

È stata, poi, svolta, un'analisi comparatistica verso quegli ordinamenti - comunitario e statunitense - che possono fornire (con alcune importanti precauzioni) una valida ispirazione per alcuni mutamenti di rotta.

Il presente elaborato si riferisce alla materia *stricto sensu* della proprietà industriale, quindi escludendo il diritto d'autore (anche in considerazione delle profonde differenze tra il Codice della Proprietà Industriale e la legge 633/1941) e - se non per accenni - le vertenze di concorrenza sleale (che però costituiscono, a nostro parere, un sotto-insieme di quelle industrialistiche e alle quali si potranno applicare per analogia le presenti riflessioni⁴).

L'obiettivo principale è multiforme: offrire un contributo alla riflessione dottrinale già in atto sul punto, riflessione che, però, non può che intrecciarsi con le valutazioni del *case-law* interno ed estero, per verificare se il nostro modello sostanziale e processuale sia adeguato ai tempi e, soprattutto, alle necessità e aspettative delle imprese o se, invece, ci si stia ancorando a formalistici ed astratti principi giuridici⁵.

⁴ Sul punto cfr. CICCONE, *Commento sub art. 2600 c.c.*, in ALPA-MARICONDA (a cura di), *Codice Civile*, Assago, 2013.

⁵ Sempre lucida l'analisi di PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 133, che sancisce innanzitutto l'importanza di verificare l'esperienza di *common law*, «dove la

Il percorso che seguiremo in questa nostra ricerca prevede, dopo una prima parte dedicata ad alcuni aspetti preliminari e ancillari rispetto alla quantificazione del danno, l'analisi delle singole voci che costituiscono il risarcimento, con in coda le valutazioni comparatistiche e, infine, le conclusioni.

Ringrazio di cuore la mia famiglia, Gioacchino, Sandro Corona e Giovanni Ciccone per il sostegno e per i preziosi suggerimenti nella stesura; rimango, invece, il solo responsabile per errori e omissioni⁶.

quantificazione del danno, nel segno di un consapevole pragmatismo, non è mai stata relegata tra le questioni di mero fatto» e, poi, auspica l'affiancamento, alle tradizionali tecniche di quantificazione del danno, del«l'opportunità di ottenere un risarcimento di matrice punitivo/sanzionatoria» (ibidem, 144), termini che sono, per il momento, contrari ai principi di ordine pubblico interno.

⁶ Una piccola avvertenza bibliografica sulle citazioni dalla *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* (il cui titolo ho abbreviato in “GADI”): di norma la citazione riguarda - o riprende testualmente - la massima contrassegnata dal relativo numero citato; dove, invece, è indicato anche il numero di pagina, la citazione è riferita al corpo della decisione o alla nota di commento.

CAPITOLO 1 - QUESTIONI PRELIMINARI.

Prima di scendere nel concreto e nello specifico delle voci di danno, desideriamo affrontare alcuni punti “di sfondo” alla centrale tematica risarcitoria.

Essi riguardano alcuni aspetti processuali (ripartizione dell’onere della prova, preclusioni, acquisizione documentale, *discovery*, tutela della riservatezza), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili, la questione della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo per ottenere la condanna giudiziale, nonché l’applicabilità di rivalutazione e interessi alle somme liquidate.

* * *

1.1. La ripartizione dell’onere della prova.

Seguendo il “filo” tracciato dall’art. 121 c.p.i., desideriamo soffermarci per un momento sul secondo comma di tale articolo (la c.d. *discovery*), che dispone che *«Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale»* e sul comma 2-bis (*«In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte»*).

Le deroghe al principio civilistico dell'*onus probandi incumbit ei qui dicit non qui negat* previste nei commi appena citati sono, quindi, molteplici (ancorché, per taluni, solo apparenti, in considerazione della necessità dell'istanza di parte, che rende l'ordine di esibizione «una modalità di assolvimento dell'onere stesso»⁷).

L'ordine di esibizione (nella specie interessa quello che, peraltro, è più utilizzato nella prassi, ovvero riferito alla documentazione contabile), è connesso innanzitutto alla presenza di «seri indizi».

Secondo parte della dottrina⁸ i seri indizi sarebbero integrati dal *fumus* “tecnico”, ad esempio, nelle vertenze brevettuali, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con comunque esclusione di «qualsiasi utilizzazione dello strumento in funzione puramente esplorativa»⁹: quindi, ciò non esclude che la parte deve fornire anche una - seppur minima - prova dell'*an* del danno patito, non limitandosi ad invocare apoditticamente che il danno da lesione di diritto di proprietà industriale sia *in re ipsa*¹⁰.

Peraltro, bisogna anche notare come, intuitivamente, la documentata commercializzazione *ex adverso* sia, di per sé, quanto meno fondante “seri indizi”

⁷ GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, 464.

⁸ RIVA, *Commento sub art. 121 c.p.i.*, in VANZETTI, A., *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1232.

⁹ CATELLI, *La ripartizione dell'onere della prova (Commento sub art. 121 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1023.

¹⁰ Ciò infatti richiede, ad esempio, Cass., 19 giugno 2008, n. 16647, in *GADI*, 2008, n. 5222/5: «L'esibizione delle scritture contabili può essere considerato strumento valido al fine di determinare i parametri sui quali procedere alla liquidazione del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del marchio, ma solo successivamente alla dimostrazione dell'esistenza di un danno e non quale sostituto rispetto a simile offerta probatoria»; conforme C. App. Milano, 20 marzo 2006, in *GADI*, 2007, n. 5012/3, che esclude la risarcibilità «... qualora la parte istante non abbia fornito alcun riscontro circa un eventuale episodio di produzione o di vendita del prodotto in questione».

per una retroversione degli utili (se non anche di un calo del fatturato del titolare della privativa).

Ciò premesso, è importante rammentare che l'art. 121 c.p.i. consente, su istanza di parte, la richiesta (quanto più possibile specifica¹¹ e solamente rivolta alla controparte) di esibizione di documentazione; il che è una prima importante deroga agli ordinari criteri dell'art. 2697 c.c., anche se la conseguenza della mancata ottemperanza a tale ordine è unicamente quella del quarto comma del medesimo articolo («*Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini*»), di tenore identico all'art. 116 c.p.c.), tanto che la dottrina definisce le regole di *discovery* di efficacia «*modesta*»¹².

Lo stesso dicasi per l'ordine di fornire la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale di cui al comma 2-*bis*.

Il meccanismo sanzionatorio così configurato “spunta” notevolmente questo utile strumento probatorio: vi sono, ad esempio, pronunce (fortunatamente isolate) che, purtroppo, hanno quasi “premiato” il comportamento reticente dei contraffattori: si veda, ad esempio, il Tribunale di Bologna, che ha affermato: «... *ignorandosi il dato relativo ai ricavi relativi alla vendita dei singoli prodotti ... [ancorché vi fosse agli atti la prova di effettiva commercializzazione in violazione] nessuna quantificazione può essere operata. La relativa domanda [di risarcimento del danno] deve essere rigettata*»¹³.

¹¹ «*Non può essere accolta la domanda di esibizione delle scritture contabili della parte convenuta per contraffazione di marchio se manca qualunque indicazione, compresa l'indicazione dell'arco temporale di riferimento, dei documenti dei quali si chiede l'esibizione*» Trib. Catania, 5 dicembre 2012, in *GADI*, 2012, 1396; nello stesso senso Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5135/4 («... *la parte deduca con chiarezza che i documenti da esibire contengono la prova dei fatti controversi in causa*»).

¹² VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 543.

¹³ Trib. Bologna, 1 settembre 2011, in *GADI*, 2011, 1316.

Più “diplomatico” il Tribunale di Genova quando ha statuito che «... la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento di una parte dipende dalla natura e dalla consistenza del materiale probatorio già disponibile. Il mancato adempimento di un ordine del giudice può ad esempio essere utilizzato come conferma di una circostanza che sia stata oggetto di parziale dimostrazione o quanto meno di ragionevole allegazione ad opera della controparte; non può invece servire per fissare arbitrariamente, a meri fini sanzionatori, un dato o una grandezza la cui determinazione non trovi sostegno in alcun elemento disponibile, anche solo presuntivo»¹⁴.

È veramente auspicabile che, nel caso di siffatti comportamenti, la valutazione del Tribunale assuma connotati non di condiscendenza per il contraffattore, ricorrendo, in primo luogo, ad altri elementi presuntivi o equitativi per correggere la mancata o falsa collaborazione, come peraltro effettuato dal Tribunale felsineo in altra circostanza (quando, premesso che «la convenuta non ha depositato alcuna documentazione contabile, né il legale rappresentante della medesima si è presentato in Tribunale per rendere l'interrogatorio formale disposto e per fornire le informazioni ai sensi della discovery di cui all'art. 121 bis c.p.i.», è stato deciso che che «tali elementi per giurisprudenza costante della Cassazione vanno opportunamente valorizzati ai sensi dell'art 116 C.P.C. (Cass. 12.01.1996 n 188)¹⁵») o dai Tribunali di Milano¹⁶ o di Firenze (nell'ambito di una

¹⁴ Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e Resp.*, 2012, 7, 788, con nota di PARDOLESI.

¹⁵ Trib. Bologna, 13 gennaio 2010, in *Pluris*. Nello stesso senso Trib. Milano, 2 febbraio 2008, in *GADI*, 2009, n. 5365/2: «Ove il soggetto convenuto in contraffazione di brevetto per modello di utilità abbia adempiuto solo in parte all'ordine di esibizione dei documenti contabili relativi alla commercializzazione del prodotto in violazione, l'accertamento del danno conseguente all'accertata contraffazione può fondarsi sulle presunzioni desumibili dalla estrapolazione dei dati parziali messi a disposizione dal convenuto stesso».

¹⁶ Trib. Milano, 17 marzo 2012, in *GADI*, 2012, n. 5870/3; Trib. Milano, 16 gennaio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5129/3, che ha liquidato un danno di 75.000 euro a fronte

valutazione equitativa¹⁷), o dalla Corte d'Appello milanese per desumere la non desistenza dall'illecito¹⁸, nonché statuito recentemente dalla Suprema Corte¹⁹; l'atteggiamento complessivo assumerà, poi, rilievo ai fini di una eventuale condanna *ex art. 96 c.p.c.*²⁰.

Alcune volte la sanzione per l'omessa esibizione è stata una sorta di singolare "rimessione in termini": *«L'inadempimento del convenuto all'ordine di esibizione ... giustifica la produzione tardiva, da parte dell'attore, di documentazione dalla quale risulti il calo del proprio fatturato, in quanto l'interesse ad effettuare tale produzione è sorto solo in conseguenza dell'inottemperanza della controparte»*²¹.

Quanto all'art. 121-bis c.p.i. (diritto d'informazione), mediante il quale il titolare - mediante istanza giustificata²² e proporzionata - ha il diritto di chiedere alla controparte e a terzi, tramite interrogatorio, le informazioni riguardo all'entità e ai corresponsabili della contraffazione, l'inottemperanza all'ordine del Giudice è punita penalmente²³ *ex art. 127, comma 1-bis, c.p.i.*, quindi con maggiore effetto

dell'inottemperanza all'ordine di esibizione (comportamento comunque valutato dal Collegio *ex art. 116 c.p.c.*) e a fronte di *«del fatto che il profumo in questione risultava posto in vendita sia direttamente on line - con la conseguente vastità dei possibili contatti con la potenziale clientela - che tramite rivenditori»*.

¹⁷ Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, n. 4131.

¹⁸ C. App. Milano, 24 settembre 2007, in *GADI*, 2007, n. 5169/3.

¹⁹ Cass., 13 giugno 2014, n. 13524, in *RDI*, 2014, II, 417, anocrché in tema di *software*.

²⁰ Come auspicato da SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale italiano*, Tomo II, Assago, 2014, 1322.

²¹ Trib. Torino, 14 giugno 2011, in *GADI*, 2011, n. 5741/3.

²² *«Non è chiaro cosa si intenda per giustificato. È probabile che tale locuzione sia da intendere nel senso che debba comunque sussistere un quadro probatorio che indichi una fondatezza della domanda e inoltre che la domanda deve essere giustificata come misura di ausilio utile per avere informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazioni di servizi che violano il diritto di proprietà industriale»*: BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di "informazione" nel codice della proprietà industriale*, in *RDI*, 2007, I, 119.

²³ BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di "informazione" nel codice della proprietà industriale*, in *RDI*, 2007, I, 119-120.

deterrente rispetto alla precedente disposizione (ma su questo punto sono stati sollevati dubbi di compatibilità costituzionale con il nostro sistema²⁴).

Peraltro, l'importanza delle informazioni acquisibili con tale "mezzo istruttorio atipico" e la sua poliedricità sono state confermate dal Collegio del Tribunale di Milano che, in un singolare caso in cui l'interrogatorio *ex art. 121-bis c.p.i.* era stato effettuato in sede cautelare dopo la decisione sull'inibitoria e il sequestro (e pendente il reclamo), ha statuito: «*L'interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i., laddove sia stato richiesto nel corso di un giudizio cautelare, può essere svolto dinanzi al medesimo giudice investito del procedimento nella fase monocratica anche successivamente alla sua definizione ed in pendenza di reclamo, giacché tale interrogatorio si atteggia non già quale strumento della statuizione sul merito, ma quale autonomo mezzo di acquisizione di dati, da utilizzare per i più vari scopi processuali nei confronti delle parti e dei terzi*»²⁵.

Per quanto è di interesse in questa sede, basti sottolineare che è divenuta prassi di alcuni dei nostri Tribunali inserire l'attività di acquisizione documentale prevista dall'art. 121 c.p.i. all'interno della successiva consulenza tecnica d'ufficio (e procedere prima, quindi, solo all'interrogatorio *ex art. 121-bis c.p.i.*): a tale proposito, si veda esemplificativamente l'ordinanza del 27 dicembre 2013 del Tribunale di Bologna (allegata in appendice), che ha «*ritenuto che debba essere disposta l'esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 2711, 2° comma c.c., [n.d.r.: ma si ritiene che si possa applicare anche all'art. 121 c.p.i.] ai fini dell'espletamento della c.t.u., della documentazione contabile di ... dal 2007 relativa ai prodotti contraddistinti dal menzionato marchio necessaria all'espletamento dell'incarico, anche senza necessità della materiale produzione in giudizio e con facoltà per il*

²⁴ RIVA, *Commento sub art. 121 c.p.i.*, in VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1239.

²⁵ Trib. Milano, 24 aprile 2008, in *GADI*, 2008, n. 5289/1.

perito d'ufficio di procedere eventualmente all'esame della stessa presso le sedi della suddetta società, con divieto di accesso ai documenti in questione a soggetti diversi dal c.t.u., dai c.t.p. e dai difensori e con facoltà di adottare ogni opportuna cautela al fine di evitare la divulgazione di dati riservati non rilevanti ai fini della presente controversia».

Non può che salutarsi con favore tale prassi - che risolve il duplice problema di allungamento dei tempi processuali e di (legittimo o meno) sospetto circa l'integrità e veridicità di quanto prodotto spontaneamente in causa - che fornisce al consulente d'ufficio, di norma solo "deducente", anche poteri da soggetto "percipiente"²⁶.

Da segnalare certamente, nell'ambito degli scritti rilevanti sull'onere probatorio, l'eccellente contributo di un autore, nel quale sono indicate analiticamente le produzioni documentali e i mezzi di prova di cui chiedere l'ammissione, anche in relazione alle probabili difficoltà nella valutazione da parte del Giudice²⁷.

* * *

²⁶ Per una lucida analisi della distinzione, si veda CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 163; tale autore, peraltro, avverte che «*Va semmai esclusa l'opportunità che anche le richieste «informazioni» vengano date dal presunto contraffattore direttamente al consulente contabile, perché ciò attenuerebbe le garanzie di difesa e contraddittorio tipiche dell'udienza davanti al giudice, alla presenza dei difensori delle parti; nulla vieta poi a questi ultimi di produrre il verbale d'udienza sopravvenuto nel corso della consulenza contabile»* (ibidem, 170, nt. 36).

²⁷ CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 329-350.

1.2. La tutela della riservatezza.

Problema assai delicato è quello della tutela della riservatezza delle informazioni contabili che vengono acquisite, mediante descrizione, sequestro o *discovery*, a danno di una parte.

In primo luogo si pone la questione di secretare eventualmente questa documentazione contabile fino al momento opportuno - quanto meno fino al raggiungimento del *fumus* dell'*an* della violazione tecnica - in modo che la vertenza non porti comunque al titolare di una (non valida o non contraffatta) privativa l'ingiusto vantaggio di venire a conoscenza di dati contabili (riservati) quali, *in primis*, i nominativi dei clienti e le condizioni praticate.

In questa "scia" si pone la prassi di prevedere la secretazione dei dati contabili - *ex art. 129 c.p.i* per quanto riguarda la fase *ante causam* ed *ex art. 121, 3° comma, c.p.i.* per il merito - e di provvedere alla loro ostensione solo al momento di eventuale prosecuzione dell'istruttoria sull'aspetto risarcitorio.

Si deve, però, sottolineare come un analogo "trattamento" dovrebbe essere riservato anche alla documentazione contabile prodotta in giudizio spontaneamente da una parte entro le barriere preclusive dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.: si pensi, infatti, a documenti utili a dimostrare un eventuale calo di fatturato, il margine di contribuzione del titolare sul dispositivo asseritamente contraffatto e le spese sostenute (pubblicitarie, per contrastare il fenomeno contraffattorio, ecc.).

Non a caso, infatti, il titolare di una privativa si trova in condizione di dover produrre in causa tale documentazione - per non rischiare di essere trovato inadempiente al proprio onere probatorio sull'*an* del risarcimento - e dunque effettuare una *disclosure* completa e immediata nei confronti della controparte,

con il rischio di aver letteralmente “regalato” dati (riservati) qualora i medesimi non vengano in futuro neanche presi in considerazione (specie per insussistenza della violazione, ma anche per altri fattori).

Non si comprende, infatti, per quale motivo i dati riservati del titolare della privativa (spontaneamente prodotti) dovrebbero subire un trattamento diverso (e deteriore) di quelli esibiti coattivamente dal presunto contraffattore o acquisiti *ante causam* mediante descrizione o sequestro.

Al riguardo, ed in assenza di qualunque disposizione normativa, si può ipotizzare una richiesta di autorizzazione al deposito in busta chiusa di tale documentazione, istanza da svolgere in prima udienza o, al più tardi, unitamente alla memoria *ex art.* 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.: si vedano, a tale proposito, due provvedimenti del Tribunale di Milano (inediti e che si allegano in appendici): il primo ha previsto il deposito di documenti (in quel caso *computer*, ma si ritiene che si possa applicare per analogia anche ad altre fattispecie documentali) in Cancelleria e nel contraddittorio delle parti, con simultanea sigillazione e ritiro da parte dell’istante; il secondo ha differito ad un successivo - e meramente eventuale - momento la replica ad alcune produzioni (proprio in tema di risarcimento del danno) che erano state auto-secretate dalla parte esibente.

Un’altra questione riguarda, invece, la tutela - anche nel corso di istruttoria sul *quantum* già avviata - di “parti di dati” che non interferiscono con l’oggetto della vertenza: sicuramente i prezzi di altri prodotti presenti nella medesima fattura o documenti di trasporto contenente il dispositivo in violazione, ma più dubbio è il nominativo stesso dei clienti.

Un autore²⁸ sottolinea con sfavore alcune prassi invalse, quali quella di fornire accesso alla documentazione al solo consulente d'ufficio o permettere al medesimo di aggregare i dati e fare una prima scrematura (entrambe le operazioni comprimono pesantemente il diritto di difesa) o di chiedere alla stessa parte che ha fornito i documenti di cancellare i dati che - essa stessa - ritiene non rilevanti o non pertinenti (con ovvio conflitto di interesse), e saluta, al contrario, con favore la possibilità di rendere accessibili i dati, nel corso della consulenza, solamente ai professionisti (difensori e consulenti), obbligati al rispetto del segreto professionale, anche nei confronti dei propri clienti²⁹.

In prospettiva comparatistica, è interessante indicare, in primo luogo, gli artt. 58 e 59 dell'Accordo sul Brevetto Unitario, che tutelano le informazioni riservate³⁰, nonché i “*confidentiality orders*” (previsti dal *Manual for Complex Litigation* del *Federal Judicial Center*), che prevedono una complessa disciplina per l'accesso alla documentazione anche di natura contabile³¹.

²⁸ CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 173.

²⁹ Trib. Milano, 13 luglio 1999, in *GADI*, 2000, n. 4171.

³⁰ Articolo 58: «Protezione delle informazioni riservate. Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone». Articolo 59: «Ordine di presentare elementi di prova. 1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione. 2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate».

³¹ Di séguito si trascrive una parte rilevante del relativo paragrafo, cfr. FEDERAL JUDICIAL CENTER, *Manual for Complex Litigation*, IV ed., 2004, reperibile a <https://public.resource.org/scribd/8763868.pdf>, 752:

«40.27 Confidentiality Order

Peraltro, quanto ai meri nominativi dei clienti - in considerazione del fatto che il semplice elenco degli stessi «che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti» non dovrebbe costituire segreto ex art. 98 c.p.i.³² - si potrebbe ritenere che essi non possano costituire oggetto di secretazione.

It is hereby ordered that the following provisions shall govern claims of confidentiality in these proceedings:

(a) Review of the confidential documents and information by counsel, experts, or consultants for the litigants in the litigation shall not waive the confidentiality of the documents or objections to production.

(b) The inadvertent, unintentional, or in camera disclosure of a confidential document and information shall not generally be deemed a waiver, in whole or in part, of any party's claims of confidentiality.

(c) Only documents containing trade secrets, special formulas, company security matters, customer lists, financial data, projected sales data, production data, matters relating to mergers and acquisitions, and data which touch upon the topic of price may be designated confidential, provided such documents have not previously been disclosed by the producing party to anyone except those in its employment or those retained by it. Such documents or parts thereof will be designated after review by an attorney for the producing party by stamping the word confidential on each page. [Alternative for an MDL relating to product liability litigation: Discovery material containing trade secrets, or other confidential or proprietary research, development, manufacturing, or commercial or business information, may be designated as confidential. Without prejudice to a party's right to seek production of the following information or of a party to object to its production, the information subject to a confidentiality designation may include the following: customer names; proprietary licensing, distribution, marketing, design, development, research, and manufacturing information—not publicly filed with any federal or state regulatory authority—regarding products and medicines, whether currently marketed or under development; clinical studies not publicly filed with any federal or state regulatory authority; information concerning competitors; production information; personnel records and information; and financial information not publicly filed with any federal or state regulatory authority.]

(d) If any party believes a document not described in the above paragraph should nevertheless be considered confidential, it may make application to the court or special master. Such application shall only be granted for reasons shown and for extraordinary grounds.

(e) Documents designated confidential shall be shown only to the attorneys, the parties, parties' experts, actual or proposed witnesses, and other persons whom the attorneys deem necessary to review the documents for the prosecution or defense of this lawsuit. Each person who is permitted to see confidential documents shall first be shown a copy of this order and shall further be advised of the obligation to honor the confidentiality designation».

³² Così almeno per Cass., 19 giugno 2008, n. 16744, in *Giur. It.*, 2009, 4, con nota parzialmente critica sul punto di SCIACCA.

* * *

1.3. Le preclusioni per la produzione documentale.

Quanto, poi, alle preclusioni processuali, esse, come noto, nella materia industrialistica sono attenuate dal disposto dell'art. 121, 5° comma, c.p.i., per cui *«Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. ...»*.

Questo principio, applicabile alla consulenza contabile³³, consente di posticipare alla (eventuale) fase di CTU la rivelazione di importanti documenti di stampo contabile, nonché di permettere al consulente di avere un quadro più recente - e dunque più completo - in funzione della propria valutazione.

Il momento ultimo - la vera preclusione, perciò - di produzione di nuovi documenti in sede di consulenza viene dunque indicato dalla dottrina anche nel deposito delle osservazioni alla c.d. "bozza" di relazione: *«ciò dovrebbe essere vero almeno nel caso in cui il consulente (anche contabile) dia in tale suo elaborato valutazioni diverse e autonome rispetto a quelle dibattute fino a quel momento con i consulenti di parte, introducendo quindi in fase peritale una "terza via": così come l'art. 101, comma 2, c.p.c., aggiunto dall'art. 45, l. n. 69 del 2009, impone in questo caso al giudice, a tutela dei diritti di difesa e di contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per prendere posizione sul nuovo rilievo d'ufficio prima di decidere, anche il consulente dovrebbe consentire nuove deduzioni e produzioni, concedendo però - sempre a tutela del*

³³ Nonostante quanto dubitato da RIVA, *Commento sub art. 121 c.p.i.*, in VANZETTI, A., *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1234, il dubbio pare sciolto in senso positivo da CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 165.

contraddittorio ed eventualmente previo interpello al giudice e richiesta di proroga - anche termini per replica»³⁴.

* * *

1.4. La prescrizione del risarcimento dei danni e della restituzione degli utili.

Un elemento alquanto importante nella pratica riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili, eccezione che, innanzitutto, va ascritta al *genus* di quelle c.d. in senso stretto³⁵.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il *dies a quo*, esso coincide con il giorno di verifica del fatto (*ex art. 2947, 1° comma, c.c.*, ma inteso come evento comprensivo delle conseguenze del danno³⁶) o, più giustamente, con il giorno in cui il titolare della privativa poteva far valere il diritto (*ex art. 2935 c.c.*), stante la «*non manifesta ed evidente percezione del danneggiato*»³⁷ (in questo caso, però, incombe su chi eccepisce la rigorosa prova del momento della percezione).

Nella pratica, quindi, si procederà a ritroso dall'instaurazione della causa e si comprenderanno tutti i danni arrecati o gli utili conseguiti (tenendo in aggiunta quelli maturati nelle more del giudizio³⁸), per cinque o dieci anni.

³⁴ CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 165.

³⁵ Da ultimo cfr. Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303/7.

³⁶ CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie (Commento sub art. 125 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1103.

³⁷ VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010, 16.

³⁸ CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie (Commento sub art. 125 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1103; Trib. Milano, 28 luglio 2006, in *GADI*, 2006, n. 5033/1.

Il diverso termine appena indicato - essendo di elevatissima importanza e utilità pratiche - impone una seria riflessione.

Se, infatti, è pacifico che l'azione risarcitoria contraffazione è azione *ex delictu* e, come tale, soggiacente all'usuale termine prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), più complicata è la questione relativa alla retroversione degli utili, *id est* alla sua natura (risarcitoria o indennitaria), per una disamina della quale si rimanda al relativo settimo capitolo del presente contributo.

In questa sede preme solamente evidenziare che - essendo fondati i motivi per ritenere la misura della retroversione completamente svincolata da qualunque logica risarcitoria - ad essa sarà applicabile la prescrizione ordinaria decennale³⁹.

Ciò è importante soprattutto in sede di acquisizione della documentazione (descrizione, sequestro, *discovery*) del presunto contraffattore, nonostante ciò sia spesso occasione di dibattito proprio durante l'esecuzione delle misure cautelari (dibattito che potrebbe essere superato indicando già nel ricorso introduttivo - con conseguente onere del Giudice di provvedere in tal senso - di voler acquisire la contabilità decennale, e salvi gli obblighi di legge tenuta di tale contabilità).

Da ultimo, sia concesso sottolineare come l'art. 72 dell'Accordo sul Brevetto Unitario prevede, per ogni tipo risarcimento (e quindi anche per il «*recupero dei profitti*», un termine di prescrizione quinquennale).

* * *

³⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 566; in giurisprudenza, vedi Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850, 596, dove è stato preso in considerazione un decennio.

1.5. L'elemento soggettivo.

Da ultimo, in questa sede preliminare, va toccato il tema dell'elemento soggettivo in capo al contraffattore.

Secondo la dottrina pressoché unanime⁴⁰, nel caso del risarcimento danni è necessario uno stato, se non di dolo, almeno di colpa, che però si presume *ex art.* 2600 c.c. e comunque anche in considerazione della pubblicità dei titoli di privativa industriale (quindi, quanto meno, marchi, disegni e modelli, brevetti)⁴¹.

Come è stato sancito, «credo che valga la pena di sottolineare con una certa enfasi il fatto che i nostri giudici discorrono ben volentieri di una presunzione di conoscenza riconducibile alla esistenza di un regime di pubblicità legale delle invenzioni brevettate e dei marchi registrati»⁴².

Nel caso, invece, di restituzione degli utili, non è necessaria alcuna consapevolezza di ledere l'altrui diritto, potendosi ben applicare il terzo comma dell'art. 125 c.p.i. anche al contraffattore "ignaro"⁴³ (come vorrebbe la Direttiva *Enforcement*), anche se in dottrina tale convinzione non è unanime⁴⁴.

⁴⁰ Cfr., per tutti, MAGELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 182.

⁴¹ Da ultimo Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5803/4, che ha statuito come peraltro la presunzione relativa di colpa «non è esclusa dal fatto che il contraffattore abbia acquistato un'azienda che già in precedenza usava di fatto il segno ritenuto confondibile». Cfr. anche Trib. Firenze, sent. 2095/2009, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 104.

⁴² NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, 331.

⁴³ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 566. CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie (Commento sub art. 125 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1105.

⁴⁴ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 118, scrive che «...non pare possa essere valorizzato l'inciso «in ogni caso» per sostenere che la retroversione degli utili possa essere disposta anche in caso di contraffazione incolpevole ... 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 sempre all'interno

Tuttavia, l'apparente «*illogicità è subordinata alla configurazione della retroversione come misura più grave rispetto al risarcimento*», valutazione che però non è giustificata perché «*la colpevole lesione dell'altrui diritto di proprietà industriale espone l'autore dell'illecito ad un obbligo di risarcimento la cui entità può essere anche di molto superiore agli utili che egli abbia conseguito quanto meno perché comprensiva del danno emergente e comunque non limitata a tali utili che, in quanto tali, non possono eccedere la misura del proprio arricchimento senza causa*»⁴⁵.

Il ragionamento appena esposto sembra essere condivisibile: in primo luogo per una ragione prudenziale, dato che la prova della sussistenza o meno dell'elemento psicologico può essere alquanto difficile da valutare. In secondo luogo, poi, perché non sarebbe chiara la sanzione risarcitoria per il contraffattore ignaro che si è notevolmente arricchito grazie alla lesione di diritti di privativa altrui: difatti, il criterio *stricto sensu* di lucro cessante del titolare potrebbe essere ingiusto per tale categoria di contraffattore (come visto sopra, l'entità del risarcimento potrebbe anche eccedere l'utile conseguito), mentre a voler escludere anche la retroversione degli utili si rimarrebbe solamente con l'ipotesi di *royalty* ragionevole, il che ci pare francamente poco (soprattutto in considerazione del dettato letterale della norma, che prevede la *royalty* equa come limite minimo): pertanto la retroversione, se anche in questo caso non avrebbe funzione di deterrenza, avrebbe però l'altrettanto meritevole scopo di riequilibrare la posizione economica delle parti a discapito di ingiusti profitti.

del sistema ... anche la funzione di deterrenza cui la norma ... è pacificamente preordinata non avrebbe modo di manifestarsi rispetto alla contraffazione incolpevole».

⁴⁵ FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, 11.

La giurisprudenza, dal canto suo, procede talvolta all'accertamento dell'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al contraffattore, proprio in vista del risarcimento danni⁴⁶, ma per lo più ritiene che la colpa - quanto meno - si presuma, con un certo rigore⁴⁷, ad esempio escludendola nel caso del mero utilizzatore del bene in violazione⁴⁸.

In base all'esperienza giuridica e giurisprudenziale del nostro paese, però, parte della dottrina ha proposto una lettura più in linea con l'art. 13.1. della Direttiva 2004/48/CE (che impone che il risarcimento debba essere posto a carico del contraffattore consapevole o con ragionevoli motivi per esserlo) lettura che impone «*a carico dell'autore della violazione l'onere di provare di non essere stato consapevole della stessa e di non avere avuto ragionevoli motivi per esserne consapevole*» e che identifica, come “motivi” validi, la difficoltà e l'aleatorietà di certe interpretazioni tecniche o una prolungata tolleranza da parte del titolare della privativa⁴⁹.

Altra parte della dottrina, invece, dopo aver effettuato un parallelismo con l'art. 2050 c.c. in tema di esercizio di attività pericolose, con la conseguenza per

⁴⁶ Trib. Firenze, 9 luglio 2004, in *GADI*, 2005, n. 4825/2, secondo cui «*L'azione di contraffazione brevettuale deve essere accolta per il solo fatto della violazione della sfera di esclusiva, dovendosi accertare l'esistenza di dolo o colpa solo in funzione dell'obbligo di risarcimento dei danni*»; cfr. anche C. App. Milano, 6 giugno 2003, in *GADI*, 2004, n. 4792/4: «*Il convenuto ... non può addurre la scriminante della buona fede quando abbia ammesso di aver agito ben conoscendo i termini della diatriba relativa al c.d. esaurimento extracomunitario del marchio e per affermare un principio interpretativo a suo avviso più persuasivo di quello prevalente*»; nello stesso senso, *ex multis*, Cass., 9 marzo 1988, n. 2364, in *Giust. Civ. Mass.*, 1988, 581; Trib. Torino, 25 giugno 2004, in *GADI*, 2004, n. 4822.

⁴⁷ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/4 («*Il regime di pubblicità dei marchi registrati dà vita ad una presunzione relativa di colpa a carico del contraffattore, che non è esclusa dal fatto che il contraffattore abbia acquistato un'azienda che già in precedenza usava di fatto il segno ritenuto confondibile*»); conforme Trib. Reggio Emilia, 20 gennaio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4848/7.

⁴⁸ Trib. Reggio Emilia, 20 gennaio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4848/7.

⁴⁹ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 162-163.

cui «*la colpa è presunta, lasciando all'autore dell'illecito la possibilità di esimersi dal risarcimento del danno se dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno*», conclude - condivisibilmente - che chi riceve una diffida da parte del titolare è «... *in colpa, ma direi più propriamente in dolo*»⁵⁰.

* * *

1.6. Rivalutazione e interessi.

Soffermandosi, per un attimo, sull'ultimo aspetto della questione risarcitoria, è opportuno notare che, una volta determinata la somma, la sua natura - unanimemente riconosciuta come debito c.d. di valore⁵¹ - porterà alla c.d. rivalutazione secondo i principi civilistici⁵²; ciò avviene regolarmente nella prassi, anche se in alcuni casi alquanto “sbrigativamente”, spesso sotto l’egida di quell’“equità” che, anche in questo caso, riesce ad apportare arrotondamenti utili al caso concreto⁵³.

Nei casi di maggior rigore, è stato sancito che la rivalutazione va operata «*secondo il tasso massimo dei BOT di ciascun anno a cui si riferisce la contraffazione. Una diversa rivalutazione ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 c.c. può essere pronunciata ove venga fornita rigorosa prova degli investimenti che il soggetto che ha subito il danno avrebbe potuto attuare ...*»⁵⁴ (niente di diverso, quindi, dagli ordinari metodi di liquidazione dei debiti di valore).

⁵⁰ TURINI, *Il risarcimento del danno da contraffazione*, in SIROTTI GAUDENZI (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, vol. II, Assago, 2010, 198.

⁵¹ UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, 563.

⁵² MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all’Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 8.

⁵³ *Ex plurimis*, Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5744/6: cosicché da una cifra di 8.636 euro si è arrivati a quella “tonda” di 10.000; cfr. anche Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581.

⁵⁴ Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/4.

Quanto, infine, agli interessi, essi vanno calcolati quanto meno «*al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo*»⁵⁵, come avviene quasi sempre.

⁵⁵ *Ex plurimis*, Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/5; cfr. anche Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581.

CAPITOLO 2 - IL “PERNO” DEL SISTEMA: LA LOGICA DIFFERENZIALE.

In primo luogo, si può ormai statuire con sufficiente tranquillità che stia (forse definitivamente) tramontando la teoria del danno c.d. *in re ipsa*, ovvero quella corrente che collegava automaticamente, a qualunque violazione di un titolo di proprietà industriale, la presenza di un danno risarcibile.

Tale impostazione, pur suggestiva e connotata da una indubbia comodità pratica *ex latere creditoris*, era evidentemente “semplicistica” e, pertanto, è stata progressivamente abbandonata sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza industrialistiche.

A titolo meramente esemplificativo, si vedano, da ultimo, alcune pronunce della Corte di Cassazione, che hanno chiaramente statuito che «*il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà intellettuale non è «in re ipsa»*»⁵⁶; tali affermazioni sono state riprese anche della giurisprudenza di merito⁵⁷ e dalla dottrina: «*La prova del nesso di causalità tra fatto illecito e danno è dunque di fondamentale importanza e quantunque spesso necessiti della combinazione di plurimi fattori indiziari non può essere elusa dall'affermazione - talora ricorrente - secondo cui il danno sarebbe “in re ipsa” connaturato allo stesso fenomeno contraffattivo di per sé determinante di illecita “captazione della clientela”. In linea di massima il nesso causale presuppone la dimostrazione - con ragionevole probabilità - che se non fosse stato per la contraffazione il titolare del diritto*

⁵⁶ Cass., 19 dicembre 2008, n. 29774, in *GADI*, 2008, n. 5231/7; conformi Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in *GADI*, 2008, n. 5222/4.

⁵⁷ Trib. Bologna, 4 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5685/6; Trib. Bologna, 12 marzo 2009, in *GADI*, 2009, n. 5411/2; Trib. Firenze, 13 febbraio 2005, in *Sez. Spec.*, 2005, II, n. 268; C. App. Milano, 8 ottobre 2005, in *GADI*, 2007, n. 5077/1, secondo cui «*un conto è ammettere che un atto contraffattivo rechi in sé una potenziale incidenza pregiudizievole, altro è provare, secondo le ordinarie regole probatorie, l'effettiva e concreta esistenza del danno e la sua entità*».

avrebbe effettuato le vendite fatte dal contraffattore od almeno parte di esse (c.d. criterio del but for)»⁵⁸.

Come ha rilevato la dottrina, infatti, in base all'applicazione del noto brocardo *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»⁵⁹.

Pertanto, vanno determinati, secondo logiche probabilistiche e l'*id quod plerumque accidit*, gli scenari che si sarebbero verificati in assenza di contraffazione, secondo un giudizio "controfattuale": tale espressione, per i giuristi, evoca reminiscenze penalistiche, mentre la sua genesi e sviluppo deve essere ricercata, per quanto è di interesse in questa sede, in ambito aziendale⁶⁰.

Come è stato esposto con rara chiarezza, «l'analisi differenziale "nasce" quale strumento a supporto del processo decisionale d'impresa, in particolare per formulare un giudizio di convenienza economica comparata tra diverse alternative (ad esempio, progetti d'investimento). Secondo detta logica, gli effetti da esaminare e di cui tener conto possono essere costituiti da variazioni dei ricavi, dei costi o degli investimenti, sia in senso incrementativo che in forma decrementativa. Assumono valenza differenziale e, pertanto, risultano rilevanti, quei maggiori o minori ricavi, costi o investimenti che si ricollegano, in via

⁵⁸ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 502; di analogo avviso PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 15.

⁵⁹ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 112.

⁶⁰ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 176.

esclusiva, *alla specifica decisione presa in esame e che non si manifesterebbero nel caso in cui non si fosse dato corso a quell'iniziativa*»⁶¹.

È, dunque, necessario ricostruire in via ipotetica lo *status quo* come se la contraffazione non fosse avvenuta e non avesse prodotto i propri effetti; siffatta operazione, da condurre “in concreto” e senza il ricorso ad astrazioni di sorta, si pone in frizione con il c.d. danno normativo⁶² (ossia il danno come pregiudizio ad ogni posizione giuridicamente tutelata⁶³), teoria che fino a poco tempo fa veniva utilizzata in relazione ai meccanismi di liquidazione del danno da violazione di diritto di proprietà industriale.

Pertanto e in via esemplificativa, oltre ai mancati utili (ottenuti, come vedremo, sottraendo dal ricavato i soli costi incrementali) del titolare, si dovranno prendere in considerazione - nel risarcire il danno da contraffazione - anche i profitti per prodotti o servizi collegati a quelli contraffatti (ad esempio perché venduti assieme o aventi elevato contenuto di complementarietà), *«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 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,*

⁶¹ RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 123.

⁶² FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 97; MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 3.

⁶³ PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 79.

ossia appunto quella per cui devono essere cancellati tutti gli effetti della contraffazione»⁶⁴.

Tutte le conseguenze negative della contraffazione, pertanto, devono essere rimosse; ricordiamo che il mancato richiamo operato dall'art. 125 c.p.i. all'art. 1225 c.c., in considerazione della natura aquiliana del danno da lesione di diritto di proprietà industriale, permette di includere i danni *tout court*, senza fermarsi alla soglia della "prevedibilità".

Tale tesi, peraltro, sembra essere stata accolta anche dall'art. 68, par. 2, dell'Accordo sul Brevetto Unitario, laddove il legislatore europeo ha espressamente previsto che «*Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione*»; con tale dizione, pare evidente la volontà di dover azzerare le conseguenze negative della contraffazione, con l'unico limite - si deve presumere - di un'evidente ingiustizia e sproporzione nei confronti di chi ha violato l'altrui diritto.

⁶⁴ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 113.

CAPITOLO 3 - IL DANNO EMERGENTE.

Per ragioni di opportunità si è scelto di iniziare con una riflessione sul danno emergente come prima voce da considerare nella liquidazione giudiziale del *quantum debeatur*.

Il suddetto danno emergente si configura, ovviamente, nella «*sottrazione al danneggiato di entità che già aveva*»⁶⁵ e deve essere ben preso in considerazione, anche in relazione al minor valore che il titolo di privativa possa assumere nell'ambito di una trattativa sulla sua cessione (come segnala un autore, quanto meno nel metodo c.d. *interbrand* di valutazione dei marchi, la presenza o l'assenza di contraffazione e di conseguente reazione legale assume un valore critico⁶⁶).

Sembrerebbe, a prima lettura, un compito piuttosto agevole, ma la realtà è tutt'altra, sia per quanto riguarda l'inclusione o meno di singole voci di danno sia per verificare la congruità dei valori che emergono dall'analisi.

In base all'approccio volutamente giurisprudenziale e concreto che si è scelto per il presente contributo, passeremo ad analizzare subito le singole voci così come sono state indicate dalla dottrina⁶⁷.

* * *

⁶⁵ CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 305.

⁶⁶ CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 307, nt. 11.

⁶⁷ Gli spunti vengono da GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 115 e CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.* 2001, 2, 141.

3.1. Le spese per contrastare il fenomeno contraffattorio.

Sia in dottrina⁶⁸ sia in giurisprudenza non v'è dubbio che le spese sostenute per contrastare il fenomeno lesivo del proprio diritto di proprietà industriale siano da considerarsi danno emergente e, come tale, siano ripetibili nei confronti della controparte soccombente.

Ciò premesso in linea generale, e prescindendo dalle spese giudiziali in senso stretto (anche, eventualmente, del procedimento cautelare *ante causam*), la giurisprudenza ha talvolta - davvero inspiegabilmente - escluso la ripetibilità delle spese sostenute, nel corso di una consulenza tecnica disposta d'ufficio, per il consulente tecnico di parte, spese che potrebbero essere rimborsate, secondo tali decisioni, solamente in caso di c.d. lite temeraria; come è stato osservato, la *«preoccupazione dei magistrati quando negano che le spese di C.T.P. siano ripetibili pare insomma essere quella che - in assenza di tariffe minime standard - la presentazione di fatture da parte dei consulenti di parte possa rappresentare una via indiretta per «gonfiare» i risarcimenti»*⁶⁹.

Rimanendo questa pronuncia, per fortuna, pressoché isolata nella prassi, si può comunque ritenere che le spese per le consulenze di parte (sia in corso di CTU sia per la predisposizione di pareri stragiudiziali) possano rientrare nel novero del danno (ingiusto) risarcibile.

Nella pratica, talvolta, è stato operato un distinguo tra *«spese di consulenza tecnica di parte rese necessarie nel corso di CTU, le quali, se adeguatamente provate (cfr. Cass. 7.2.2006 n. 2605), potranno porsi a carico della parte avendo avuto origine dal processo o dagli atti in esso compiuti ai*

⁶⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 564; SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 168.

⁶⁹ Cfr. nota a Trib. Milano, 14 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5270/2.

sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. App. Firenze, sez. I, 22.2.2010), [e le] spese sostenute dalla parte per pareri tecnici stragiudiziali, da ricondursi alla libera scelta di quest'ultima di munirsi di documenti utili al sostegno delle proprie tesi, le quali non potranno, in assenza di CTU, considerarsi necessitate ma solo legate [d]alla libera scelta delle parte di munirsi di un documento utile per il giudizio e che quindi, non saranno ripetibili»⁷⁰.

Tuttavia, soprattutto nel caso di procedimenti cautelari, è indubbio - in materia di invenzioni - che un difensore minimamente accorto non tralascerebbe mai di agire se non sulla base di un parere tecnico (eventualmente *pro veritate* o addirittura sulla base di un c.d. Parere Tecnico Obiettivo dell'AIPPI), redatto da un consulente in proprietà industriale: con il “grottesco” esito di doversi accollare spese - che vengono poi definite “non ripetibili” poiché non (in astratto) necessitate - per avere una *chance* di convincere il Giudice del *fumus* delle proprie ragioni. Eppure, la “necessità” di un parere tecnico di parte è ormai assodata per gli specialisti del settore.

Considerata, poi, la qualità del lavoro dei consulenti in proprietà industriale, il fatto che le loro parcelle debbano rimanere - anche definitivamente - a carico di chi agisce per tutelare un proprio diritto di privativa, aggiunge alla lesione del diritto di difesa e di soccombenza, anche la “beffa” di un esborso notevole.

⁷⁰ Trib. Bologna, 14 giugno 2011 (ord.), rel. Sbariscia, *SAMP/Fridea*, inedita: nel caso di specie le spese riguardavano pareri tecnici di parte a sostegno del *fumus* del procedimento cautelare. La sentenza della S.C. citata dal provvedimento riguarda la necessità dell'effettivo esborso per le spese di CTP, mentre quella della Corte fiorentina statuiva che, «*anche in assenza di una specifica richiesta all'uopo formulata dalla parte interessata, deve liquidare, a favore della parte vittoriosa, anche quelle inerenti il C.T.P. in quanto facenti parte delle c.d. “spese vive”*».

Non mancano, tuttavia, molte pronunce di senso opposto⁷¹, in particolare alcune in cui le nostre Corti hanno liquidato importi anche maggiori per il consulente di parte rispetto al consulente tecnico d'ufficio⁷².

Uno dei primi auspici del presente contributo riguarda, quindi, una maggiore apertura delle nostri Corti verso il rimborso delle spese “tecniche” extra-giudiziali in senso stretto; ciò anche in considerazione della c.d. strumentalità attenuata di alcuni provvedimenti cautelari in materia industrialistica, quali, esempio classico, l'inibitoria, per cui sarebbe anche opportuno che la liquidazione avvenisse direttamente con l'ordinanza cautelare.

Altri giudici si sono dimostrati più sensibili in proposito: si veda, ad esempio, la statuizione per cui *«Il titolare di un brevetto, in presenza di una contraffazione, deve sostenere oneri aggiuntivi ed un rilevante impegno per difendere la propria privativa e per poi acquisire e mantenere quote di mercato ... che altrimenti gli sarebbero stati assicurati dal monopolio attribuitogli dal titolo. Tali emergenze di disagio imprenditoriale, assai superiori a quello di chi possa liberamente godere dei vantaggi offerti dalla titolarità di una valida privativa, rappresentano una ulteriore voce di danno difficilmente dimostrabile e quindi pure valutabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.»*⁷³.

Tra le spese oggetto di considerazione vi sono quelle *«per l'attività di vigilanza e documentazione della contraffazione»*, nel senso, però, di attività

⁷¹ Trib. Venezia, 22 maggio 2009, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 718, secondo cui *«tra le spese che il contraffattore di un brevetto soccombente all'esito del giudizio deve rimborsare, vanno computate anche le spese sostenute dal titolare del brevetto per l'assistenza del proprio consulente di parte (voce anticipazioni non imponibili), rientrando la voce nel danno emergente risarcibile»*.

⁷² Trib. Bologna, 12 febbraio 2013, est. Liccardo, in *Giuraemilia*, in cui la liquidazione per le spese di C.T.P. è stata quattro volte quella del C.T.U.

⁷³ Trib. Milano, 17 marzo 2010, in *GADI*, 2011, n. 5639/3.

episodica (non, quindi, la c.d. “sorveglianza”⁷⁴, ma, ad esempio, l’impiego di investigatori privati⁷⁵).

Un ulteriore elemento da considerare a titolo di danno emergente per le imprese, ancorché difficilmente preso in considerazione dai nostri Tribunali, è la distrazione delle forze produttive da un’azienda al fine di concentrarle in attività di contrasto alla contraffazione (si pensi a riunioni, investigazioni “private”, presenza a udienze, trasferte, reperimento dei documenti necessari per la causa).

Si ritiene che, ove questi investimenti in termini di tempo e risorse vengano effettivamente documentati (e valutati congrui, ad esempio mediante un quesito apposito nell’ambito di una consulenza tecnica), possano ben essere considerati ripetibili nei confronti della controparte responsabile della contraffazione.

In particolare, grazie alla busta-paga di un dipendente si potrà ricavare il costo orario del medesimo, tenendo in debita considerazione che il costo complessivo del lavoro viene spalmato su tredici o quattordici mensilità (più una a titolo di c.d. T.F.R.) e come si debbano considerare comunque le (di solito cinque) settimane di ferie.

Pertanto, la retribuzione mensile dovrà essere moltiplicata per 14 o 15 (a seconda del fatto che vengano di norma distribuite 13 o 14 mensilità), poi divisa per le 47 settimane lavorative e poi, ulteriormente, divisa per le (di solito) 40 ore a settimana⁷⁶.

⁷⁴ Trib. Milano, 26 febbraio 2009, in *GADI*, 2010, n. 5500/1: nel caso di specie (contraffazione borse di Valentino), è stato liquidato l’intero importo richiesto per l’attività di un’agenzia investigativa, peraltro soli 2.500 euro.

⁷⁵ Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4889/6.

⁷⁶ Il calcolo qui esposto è di SCARPA.

Tale criterio è stato seguito in alcune decisioni⁷⁷.

Per quanto riguarda il “costo dell'imprenditore”⁷⁸, in caso di amministratore unico si potrebbe prendere in considerazione l'utile lordo conseguito dalla società e a ciò aggiungere la retribuzione annua del medesimo e dividere, poi, per il numero di ore; in caso di più amministratori, si dovrebbe operare una ripartizione *pro quota*.

Anche le spese per la pubblicazione di un provvedimento cautelare ordinato dal giudice (e non, si ritiene, quello pubblicato autonomamente), ove non fossero state previamente rimborsate, potranno essere inserite nell'alveo del danno risarcibile e liquidate con sentenza⁷⁹.

* * *

3.2. Il danno all'immagine.

Vi è, poi, da considerare il danno all'immagine subito dal titolare della privativa, che viene liquidato, in linea di massima, mediante il ricorso al parametro equitativo, ma che talvolta tiene conto delle spese pubblicitarie e promozionali e della posizione acquisita sul mercato.

Per quanto riguarda la *ratio* della liquidazione, scorrendo le pronunce giurisprudenziali sul tema si evince chiaramente come il danno all'immagine, pacificamente applicabile anche alla persona giuridica, sia collegato alla «*natura*

⁷⁷ Trib. Milano, 27 febbraio 2014, 5518/2014, *O.me.r./Pogliani&Rivolta*, inedita: «Occorre infine prendere in considerazione i costi attinenti alle ore impiegate dalle persone coinvolte nella causa, indicati negli allegati n. 29 (€ 10.870) e n. 65 (€ 19.979) alla relazione di CTU e confermati con attestazione del consulente del lavoro Bergamini, datata 20 marzo 2013. In considerazione della assoluta incertezza in relazione alla congruità del numero di ore che i dipendenti di Omer avrebbero impiegato al fine di fornire assistenza per la causa di cui si discute, il Collegio ritiene di liquidare dette voci di costo in via equitativa in un ammontare pari ad € 10.000».

⁷⁸ Anche questo proposto da SCARPA.

⁷⁹ Trib. Bologna, 10 maggio 2010, n. 1384/2010, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

*qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali»*⁸⁰ e che tale valutazione di qualità sia di centrale importanza («... *l'impatto sull'immagine, sulla base di considerazioni necessariamente qualitative*») anche per la dottrina⁸¹.

Nella pronuncia citata sopra, ad esempio, il risarcimento del danno all'immagine è stato equitativamente determinato in 30.000 euro (oltre a ca. 75.000 euro per lucro cessante), ma tenendo presente «*l'immagine positiva che la Kodak, da sempre, ha sul mercato*»; si può, quindi, ritenere che, in caso di parte processuale di minor importanza o “affidabilità”, il risarcimento sarebbe stato inferiore (e, comunque, anche l'importo liquidato non è certamente considerevole, se si pone in relazione con le quasi 44.000 macchine fotografiche contraffattorie commercializzate)⁸².

In altro caso, è stato liquidato un importo di 120.000 euro a causa dello «*scadimento dell'immagine di un prodotto rinomato dalla creazione del*

⁸⁰ Trib. Napoli, 14 gennaio 2003, in *RDI*, 2003, II, 360; nello stesso senso, Trib. Bologna, 26 settembre 2011, n. 2698/2011, est. Atzori, in *Giuraemilia*, dove tale considerazione - ossia la lesione della affidabilità presso il consumatore - ha portato ad un innalzamento della liquidazione da 200.000 euro a 250.000 euro; Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5135, 659, che ha liquidato un danno all'immagine pari a 3.800, unitamente ad uno patrimoniale di 6.200 euro, per una commercializzazione di ca. 500-600 borse contraffatte; Trib. Milano, 30 gennaio 2009, in *GADI*, 2009, n. 5401/4; Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816/5, che peraltro ha liquidato solo 5.000 euro a fronte della vendita di oltre 900 irrigatori (al prezzo di oltre 300 euro l'uno); Trib. Firenze, sent. 2095/2009, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 104.

⁸¹ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 178.

⁸² Trib. Napoli, 14 gennaio 2003, in *RDI*, 2003, II, 360; nello stesso senso, cfr. Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5135, 659, citata *supra*; Trib. Milano, 30 gennaio 2009, in *GADI*, 2009, n. 5401/4; Trib. Roma, 6 novembre 2006, in *GADI*, 2007, n. 5112, che ha liquidato equitativamente un danno all'immagine stante la «*vanificazione dell'importanza rivestita dalla stessa impresa in un ambito specialistico di mercato, dove la stessa appare assumere una posizione verticistica*»: maggiore è la fama, dunque, maggiore sarà il danno liquidabile (nel caso di specie, danno emergente e lucro cessante - calcolato come *royalty* - sono stati stimati in 60.000 euro); Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816/5.

convincimento del pubblico che il suo produttore abbia affiancato alla produzione rigorosamente artigianale una gamma produttiva industriale, con conseguente diluizione dei valori di tradizione e qualità nella manifattura associati al marchio»⁸³: tuttavia, nel caso di specie - pur essendo un conflitto tra “pasticcerie” milanesi - gli illeciti avevano avuto una certa rilevanza, «dato che il «messaggio» [confusorio tra marchi] è stato veicolato da due importanti quotidiani nazionali e da un sito internet molto noto. La presenza dei prodotti presso i punti vendita di diverse catene della grande distribuzione [Metro, Cash & Carry] è un altro indice significativo della reale estensione di questi effetti negativi»⁸⁴.

Il Tribunale di Torino, in un caso recente, ha chiarito con estrema puntualità la funzione e, quindi, il valore dei segni distintivi: «...i marchi sono anche strumenti di strategia pubblicitaria e commerciale per attirare e rendere fedele il consumatore e devono essere tutelati contro ogni forma di parassitismo e di appropriazione che ... inevitabilmente, ne diminuiscono il valore attrattivo commerciale e pubblicitario»⁸⁵.

Come anticipato, le liquidazioni in tema di danno all'immagine seguono necessariamente logiche equitative, le quali, però, non si prestano ad analisi approfondite, ma solamente ad elencazioni più o meno esaustive e interessanti, senza che sia possibile (in linea generale) trovare criteri riutilizzabili in altre circostanze, come dimostrano le seguenti decisioni.

A fronte di un danno patrimoniale di 40.000 euro (ma il collegamento è solo “congetturale”), è stato liquidato in via equitativa - sempre per danno

⁸³ Trib. Milano, 19 marzo 2011, in *GADI*, 2012, n. 5803/4.

⁸⁴ Trib. Milano, 19 marzo 2011, in *GADI*, 2012, n. 5803, 186.

⁸⁵ Trib. Torino, 17 luglio 2014, n. 5249/14, *Champion/Bencom*, inedita.

all'immagine - un importo pari alla metà (anche se si trattava della celebre lampada Arco di Flos-Castiglioni)⁸⁶.

Per una utilizzazione abusiva del marchio "DIVA" di Ferragamo, ad esempio, durata cinque anni e generativa di un utile di soli 32.000 euro, è stato liquidato un danno all'immagine (stante la scarsa qualità dei prodotti) di 100.000 euro⁸⁷.

Nel caso di contraffazione in danno alla Ferrari s.p.a., è stato liquidato, a titolo di danno all'immagine, un importo pari a 80.000 euro, coincidente con quello liquidato come equa *royalty*⁸⁸.

In altri frangenti, tuttavia, la mera allegazione della lesione a causa della scarsa qualità dei prodotti in contraffazione non è stata sufficiente ad ottenere importi a titolo di danno all'immagine⁸⁹.

*

Altre volte il danno all'immagine «*si sostanzia nei costi necessari per eliminare gli effetti dello svilimento del marchio e per recuperare gli ambiti di mercato messi a repentaglio dalla contraffazione*»⁹⁰: nella motivazione della sentenza appena citata viene proprio operata una duplicazione delle voci di danno, «*implicando sia un danno diretto ed immediato per deduzione delle vendite in conseguenza della fisiologica distrazione di un certo ambito di clienti e consumatori finali del prodotto dalla stessa commercializzato ...; sia un danno*

⁸⁶ Trib. Milano, 12 settembre 2012, in *GADI*, 2012, n. 5902/7.

⁸⁷ Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5142/3.

⁸⁸ Trib. Milano, 28 febbraio 2012, n. 2486/2012, *Ferrari/Globo*, inedita.

⁸⁹ «*La diminuzione del valore del marchio, come il pregiudizio che l'eventuale qualità inferiore dei prodotti concorrenti potrebbe provocare alla reputazione di chi vanta il diritto di proprietà industriale non possono presumersi allorché si accerti l'esistenza di una violazione, essendo onere dell'attore dimostrarne la sussistenza anche mediante presunzioni semplici*», cfr. Trib. Catania, 6 marzo 2008, in *GADI*, 2008, 5278/7.

⁹⁰ Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275/4, con nota adesiva.

*per l'immagine commerciale avuta in virtù delle condotte lesive qui accertate rispetto alla propria posizione fortemente consolidata sul mercato di riferimento, ed i costi intuibili necessari per eliminare gli effetti di tale volgarizzazione del marchio e della propria immagine commerciale»: tali costi «corrispondono ad investimenti pubblicitari, sconti ed altre iniziative commerciali favorevoli per il consumatore e per i clienti intermedi (rivenditori) per rinnovare l'appetibilità del prodotto»⁹¹ a marchio originale. Sulla base di ciò, viene operata una liquidazione di "danno all'immagine" sulla base dei "costi di pubblicità e altre iniziative" che sono, quindi, "ricostruttive" (nel caso *de quo* pari a 50.000 euro, importo peraltro coincidente con quello liquidato a titolo di lucro cessante).*

Vi sono altre pronunce che riprendono gli stessi criteri appena enunciati⁹².

In altri casi si è semplicemente *«tenuto conto degli ingenti investimenti pubblicitari di cui il marchio [anteriore] è stato oggetto per accreditarlo sul*

⁹¹ Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275, pagg. 781-782.

⁹² Trib. Milano, 24 gennaio 2014, in http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/20140124_RG53805-20092.pdf: le maggiori case di elettrodomestici si sono viste risarcire 180.000 euro ciascuna per contraffazione anche mediante elenchi telefonici e *online*, a titolo principalmente di danno d'immagine. Si veda anche *infra*; cfr. anche Trib. Milano, 18 aprile 2012, n. 4527/2012, *Slide/Linea Light*, inedita, in cui è stato dato atto di una parziale vanificazione delle spese pubblicitarie, che ha portato ad una liquidazione pari a 20.000 euro (oltre a 30.000 euro a titolo di danno all'immagine "puro"); Trib. Milano, 1 dicembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5587/7: in questo caso è stato statuito: *«Pur non essendo plausibile che la messa in commercio di orologi in polycarbonato imitativi di orologi famosi abbia potuto direttamente incidere negativamente sulle vendite del titolare del marchio, tuttavia l'assoluta identità esteriore e l'uso del medesimo marchio per contraddistinguere beni di scarsa qualità e di valore assai inferiore ha certamente determinato un pregiudizio sia in termini di danno emergente (si pensi agli effetti di parziale vanificazione delle campagne pubblicitarie) che di diluzione del carattere distintivo del marchio e del suo indubbio significato evocativo, che non può non trovare ristoro»*; nella fattispecie si trattava di Cartier. Peraltro, a fronte di ca. 800 orologi contraffatti venduti, è stato liquidato un danno pari a 10.000 euro; Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 849-850: *«Dal discredito subito è senza dubbio derivato un infangamento dell'immagine del prodotto originale ed un conseguente offuscamento della posizione acquisita sul mercato»*; C. App. Milano, 24 settembre 2007, in *GADI*, 2007, n. 5169/5, che ha liquidato 80.000 euro a favore del marchio *Burberry*.

mercato» al fine di liquidare una somma pari a 30.000 euro: tuttavia, leggendo la motivazione della sentenza, ci si rende conto di quanto la suddetta determinazione abbia “peccato per difetto”, considerati «gli ingenti investimenti effettuati da parte attrice ..., la pubblicità televisiva e cartacea ..., il lasso di tempo, la rilevante quota di mercato detenuta, ... la diffusione di prodotti [in contraffazione] omaggio anche allegati a riviste note come «Donna Moderna», «Star Bene», «Top Salute»»⁹³.

In un caso speculare - cioè dove la massiccia pubblicità aveva riguardato il marchio in contraffazione - è stato liquidato un danno pari all'intero valore del marchio anteriore (determinato, in quel preciso caso, dalle parti stesse nel corso delle trattative non andate a buon fine)⁹⁴.

*

Talvolta la giurisprudenza utilizza - ai fini della liquidazione del danno all'immagine e in mancanza di specifiche pubblicazioni promozionali o “difensive” effettivamente attuate⁹⁵ - una quota percentuale delle spese pubblicitarie sostenute dal titolare; in particolare, nel caso di contraffazione di marchio generale aziendale o di brevetto incorporato in un prodotto “di punta” dell'azienda si può fare riferimento all'intera spesa pubblicitaria sostenuta, mentre negli opposti casi, in cui, ad essere oggetto di violazione, sia stato un marchio speciale o un prodotto secondario, il parametro di riferimento dovrebbe necessariamente essere costituito dalla sola pubblicità inerente il titolo contraffatto⁹⁶.

⁹³ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/4.

⁹⁴ Trib. Milano, 17 marzo 2012, in *GADI*, 2012, n. 5870/3.

⁹⁵ MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 3.

⁹⁶ Cfr., in dottrina, GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 115.

La liquidazione in percentuale sulle spese pubblicitarie pare sicuramente più equa (in quanto misurabile, comparabile ed eventualmente censurabile nei successivi gradi di giudizio), in linea di principio, specie se comparata con liquidazioni equitative (quasi) totalmente arbitrarie, come accade in altre circostanze, anche in considerazione della notevole difficoltà nella valutazione del danno all'immagine⁹⁷.

Come è noto, la strada è stata “aperta” da una nota pronuncia del Tribunale di Prato, che ha liquidato il 10% delle spese pubblicitarie⁹⁸ e il cui criterio «euristico ... non inoppugnabile ma comunque ragionevole ... ha nella sua semplicità uno dei suoi punti di forza»⁹⁹.

Più di recente, il Tribunale di Milano ha confermato questa indicazione, affermando che il discredito patito a causa dell'offuscamento della posizione acquisita sul mercato «può essere equitativamente liquidato in misura pari al 10% della media degli investimenti promozionali»¹⁰⁰.

In un altro caso, il medesimo Tribunale ha fissato «tale percentuale, tenuto conto del verosimile incremento di spesa derivato dalla presenza sul mercato dei pantaloni non originali», nel 7%¹⁰¹.

Una pronuncia del Tribunale di Bologna ha mantenuto la percentuale poc'anzi menzionata e forse più “gettonata” (10%), ma calcolata, questa volta, sull'importo riconosciuto a titolo di danno da *royalty* ragionevole¹⁰², mentre

⁹⁷ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 178: «Un modo forse meno aleatorio [della valutazione dell'immagine come asset intangibile] potrebbe essere quello della valutazione di quanto costerebbe il ripristino dell'immagine ...».

⁹⁸ Trib. Prato, 21 febbraio 1994, in *GADI*, 1994, n. 3110.

⁹⁹ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 178.

¹⁰⁰ Trib. Milano, 26 febbraio 2009, in *GADI*, 2010, n. 5500/1.

¹⁰¹ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 850.

¹⁰² Trib. Bologna, 30 settembre 2013, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

un'altra decisione del Tribunale di Torino ha riconosciuto la stessa percentuale sul lucro cessante (coincidente, nel caso di specie, con la retroversione dell'utile)¹⁰³.

Ovviamente non si tratta di considerare una percentuale come intrinsecamente giusta o errata, ma pare comunque opportuno dare atto di questo *trend* equitativo-giurisprudenziale di liquidazione del danno all'immagine, assestatosi intorno al 10% delle spese pubblicitarie sostenute dal titolare della privata.

Vi è però chi ha preferito rapportare la liquidazione ad altri parametri del titolare: ad esempio è stata indicata, come corrispettivo per la svalutazione dell'immagine, la percentuale dell'1% sull'intero giro d'affari¹⁰⁴.

*

Non è chiaro se la condanna per contraffazione possa di per sé consentire la liquidazione - sempre e comunque - di un danno all'immagine¹⁰⁵ o se il titolare debba provare in concreto tale tipo di lesione e di danno (sembra preferibile questa opzione per il commentatore di una decisione ambigua sul punto, sentenza che comunque, a fronte di 3.300 imballi di merce sequestrata, ha liquidato una somma a titolo di danno emergente e lucro cessante complessivamente in soli 38.000 euro¹⁰⁶).

*

Interessante è poi la questione della distinzione tra danno all'immagine (patrimoniale) e danno morale (non patrimoniale): dirimente sul punto è una

¹⁰³ Trib. Torino, 17 luglio 2014, n. 5249/14, *Champion/Bencom*, inedita: 210.000 euro di lucro cessante e 21.000 euro per danno all'immagine (marchio *Champion*).

¹⁰⁴ Trib. Voghera, 15 febbraio 2000, in *GADI*, 2000, n. 4139.

¹⁰⁵ Come sembra suggerire Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/6 (anche se il danno all'immagine viene lì identificato come "morale").

¹⁰⁶ Trib. Roma, 22 gennaio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5262/5, in nota a pag. 660.

pronuncia del Tribunale di Milano, secondo cui «*Il danno all'immagine derivante dalla contraffazione del marchio e dal conseguente offuscamento della posizione acquisita dall'azienda sul mercato, se correttamente inquadrato e risarcito come danno emergente, non può essere ristorato anche come danno non patrimoniale, avendosi altrimenti una duplicazione delle voci di danno*»¹⁰⁷. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 125, 1° comma, c.p.i., nella parte in cui impone di tenere in conto «*elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione*», oltre - ovviamente - alle ipotesi di commissione di reato *ex art. 473 c.p.*¹⁰⁸, *474*¹⁰⁹ c.p. o *517 c.p.*¹¹⁰, sarebbe limitato «*ai particolari casi in cui la violazione dell'altrui privativa avvenga con modalità tali da ledere l'immagine e la reputazione del suo titolare, pregiudicandone non solo i riflessi reddituali, già autonomamente risarciti a titolo di danno emergente, ma anche, come è stato affermato, il «valore personalistico della corretta identificazione del soggetto nell'ambito sociale in cui egli opera» (così RICOLFI, I danni morali, in AIDA, 2000, 140, nt. 50), come ad esempio può verificarsi nel caso di uso parodistico dell'altrui marchio attuato con modalità screditanti o addirittura diffamatorie*»¹¹¹.

¹⁰⁷ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581/3; nella motivazione si fa espressamente riferimento all'erroneità di un precedente del Tribunale di Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816/5.

¹⁰⁸ Trib. Milano, 16 gennaio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5129/3, che ha liquidato un danno di 75.000 euro a fronte dell'inottemperanza all'ordine di esibizione (comportamento comunque valutato dal Collegio *ex art. 116 c.p.c.*) e a fronte di «*del fatto che il profumo in questione risultava posto in vendita sia direttamente on line - con la conseguente vastità dei possibili contatti con la potenziale clientela - che tramite rivenditori*»; C. App. Milano, 25 luglio 2004, in *GADI*, 2004, n. 4679/4, dove peraltro la liquidazione *ex artt. 473 c.p. e 2059 c.c.* è stata solo pari a 2.000 euro.

¹⁰⁹ Trib. Milano, 22 giugno 2006, in *Sez. Spec.*, 2006, n. 108.

¹¹⁰ C. App. Milano, 11 gennaio 2002, in *GADI*, 2002, n. 4493/4. In dottrina si veda CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 310-315.

¹¹¹ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 833-834 in nota.

Sicuramente il caso di uso parodistico o diffamatorio di un marchio (e non di brevetti o altri titoli) è quello - peraltro molto remoto¹¹² - in cui può essere liquidato un danno morale (e quindi non patrimoniale).

In ogni caso, laddove si ravvisi un'ipotesi di reato, «*i parametri decisivi dovranno essere tratti piuttosto dalle caratteristiche oggettive della condotta riprovata (la gravità del reato; la sistematicità del contegno corrispondente; la sua pericolosità per gli interessi protetti) e dal danneggiante (l'intensità del dolo e la gravità della colpa, l'ingiustificato arricchimento conseguente all'illecito)*»¹¹³.

*

Dall'analisi di quanto precede pare importante, dunque, sottolineare come, da un lato, vi sia il danno all'immagine aziendale, mentre, distinta da esso, si possa configurare una parziale (o totale) vanificazione delle campagne pubblicitarie.

Il primo aspetto, infatti, riguarda la lesione in sé subita dal titolare della privativa (come azienda nel suo complesso) e il cui importo dovrà essere necessariamente liquidato in via equitativa (in particolare mediante il calcolo di una percentuale sul valore aziendale o sull'*asset* specificamente colpito dall'attività contraffattoria).

D'altra parte, invece, è necessario rivolgere attenzione, più specificamente, all'approfittamento, da parte del contraffattore, della pubblicità effettuata dal titolare della privativa e che sarà più frequente in casi connotati da

¹¹² In giurisprudenza, si veda il caso del marchio figurativo "Agip" storpiato in "Acid", deciso da Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *GADI*, 1999, n. 3987.

¹¹³ RICOLFI, *I danni morali*, in *AIDA*, 2000, 143-144.

“parassitismo”¹¹⁴. Pare equo che tale voce di danno sia determinata in una quota degli investimenti pubblicitari, ad esempio nella percentuale, ormai identificabile come giurisprudenzialmente assodata, del 10%.

Un altro criterio utilizzato in questo secondo versante riguarda la determinazione, in sede di consulenza tecnica d’ufficio, del valore di una campagna pubblicitaria *ad hoc* di tipo ricostruttivo.

A questo proposito, può essere utile richiamare fin d’ora una *rule of thumb* della Federal Trade Commission (richiamata anche da alcuni operatori italiani¹¹⁵), per cui il valore del *correcting advertising* si aggira intorno al 25% - però - dell’*infringer’s advertising*¹¹⁶ e non di quella del titolare della privativa.

Rimane, però, alquanto difficile e improbabile conoscere l’entità degli investimenti pubblicitari effettuati dal contraffattore, potendosi solo, in linea generale, valutare l’estensione della diffusione promozionale e assegnare un importo - equitativamente determinato - a titolo di ristoro ricostruttivo.

* * *

3.3. La c.d. *dilution* del titolo.

Il pregiudizio da “annacquamento” è pacificamente «*autonomo rispetto a quello tradizionalmente fondato sui mancati profitti ... e si ricollega alla posizione compromessa sul mercato dal titolare del diritto*»¹¹⁷.

La *dilution* riguarda soprattutto il marchio, anzi il marchio notorio, ove il pregiudizio da annacquamento viene quasi sempre liquidato unitamente al danno

¹¹⁴ In questo senso, cfr. Trib. Milano, 18 aprile 2012, n. 4527/2012, *Slide/Linea Light*, inedita.

¹¹⁵ Ad esempio da RENOLDI, nell’ambito di alcune consulenze tecniche.

¹¹⁶ Cfr. ROSS, *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, *Law Journal Press*, 2000, 4-21.

¹¹⁷ C. App. Milano, 19 marzo 2005, in *GADI*, 2005, n. 4865/2.

d'immagine: nella pratica, si assiste ad una maggiorazione del danno d'immagine a causa della notorietà del marchio¹¹⁸, anche se sempre con importi non certo considerevoli.

La *ratio* della *dilution* è la perdita della capacità distintiva del marchio («*si pensi al marchio rinomato che, a causa delle massicce contraffazioni, abbia subito un fenomeno di annacquamento*»¹¹⁹; «*il pregiudizio ... si concreta ... nella c.d. corrosione (o offuscamento o diluizione) per indebolita idoneità del segno ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi in questione*»¹²⁰), che è sicuramente un aspetto distinto da quello dell'immagine aziendale: un conto, infatti, è che il consumatore non colleghi più il segno ad una determinata realtà produttiva (a causa della presenza di segni uguali o simili nel settore), un conto è che tali (sleali) concorrenti cagionino - mediante la bassa qualità dei propri manufatti - un danno d'immagine al legittimo detentore del titolo di privativa.

Per tale motivo, parrebbe equo non circoscrivere la voce di danno qui in esame ai soli marchi rinomati (o addirittura ai soli segni celebri), anche perché è di comune esperienza come anche i marchi relativamente nuovi, che si trovano nei primi tempi della propria affermazione sul mercato, possano subire un pregiudizio proprio a quel “minimo” di distintività che si stanno faticosamente conquistando.

Come conclusione di quanto appena scritto, si accennerà ai dati rilevanti di alcune delle decisioni più recenti:

¹¹⁸ In questo senso esplicitamente FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 111.

¹¹⁹ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 169.

¹²⁰ Trib. Milano, 28 marzo 2013, n. 4376/2013, *Valland/Joseph Rosso*, inedita.

- marchio *Cartier* (imitazione di orologi): liquidazione di 10.000 e 5.000 euro a fronte, rispettivamente, della commercializzazione di n. 800 e n. 300 orologi imitativi di bassa qualità¹²¹;

- marchio *DIVA* di Ferragamo (apposizione abusiva su profumi e deodoranti): liquidazione di 100.000 euro (peraltro a fronte di 32.000 euro di incassi del contraffattore)¹²²;

- marchio *Burberry*: 80.000 euro a fronte di soli 6.500 euro di incassi per il contraffattore (il quale, resosi inadempiente all'ordine di esibizione, è stato sottoposto alla presunzione di aver incassato un importo di gran lunga maggiore di quello sopra riportato)¹²³;

- marchio *Montblanc*: 25.000 euro a fronte di circa nove mesi di contraffazione¹²⁴.

Si prendano, ora, in considerazione le decisioni relativi a marchi meno "blasonati" (almeno per il grande pubblico), ma comunque presenti da lungo tempo e con successo sul mercato:

- marchio *Abbriata* (utilizzato nel settore delle macchine agricole da fine Ottocento): 10.000 euro; dopo aver negato il danno all'immagine in un primo momento, il Tribunale di Torino ha però così statuito, dimostrando di ben conoscere e valutare la distinzione tra tale tipo di illecito e quello lesivo della distintività: «*Sussiste invece un danno per l'attrice da perdita di capacità distintiva del marchio, derivante dall'uso illecito che la convenuta ne ha fatto, che viene quantificato equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze*

¹²¹ Trib. Milano, 1 dicembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5587/7.

¹²² Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5142/3.

¹²³ C. App. Milano, 24 settembre 2007, in *GADI*, 2007, n. 5169/5.

¹²⁴ C. App. Milano, 19 marzo 2005, in *GADI*, 2005, n. 4865, 796, che ha confermato Trib. Milano, 24 luglio 2003, in *GADI*, 2003, n. 4589/4.

illustrate e del tempo che l'attrice ha atteso prima di agire a tutela del proprio marchio pur essendo a conoscenza della condotta della convenuta, nell'importo di euro 10.000»¹²⁵;

- marchio *Fitech* (utilizzato in ambito petrolifero): 100.000, in considerazione sì di soli nove mesi di indebito utilizzo del segno ma in relazione a fatturati dell'ordine di circa 10 milioni di euro¹²⁶.

La dottrina fa poi riferimento anche ad un altro caso di *dilution*, relativo, questa volta, ad un brevetto, consentendo di verificare come la voce di danno in commento possa essere applicata anche a tale titolo di proprietà industriale: si trattava, infatti, della «...*contraffazione di un brevetto farmaceutico malamente effettuata che, al di là delle vendite che sottrae al titolare, ne altera o ne distrugge soprattutto l'immagine sul mercato perché la circolazione di un prodotto contraffatto scadente, se non addirittura pericoloso, può menomare irrimediabilmente la fiducia del pubblico nel prodotto originale e può costituire, per tale ragione, una voce di danno di gran lunga più importante che non quella della mancate vendite del farmaco*»¹²⁷.

* * *

3.4. La perdita di valore dell'avviamento.

Pare francamente ovvio collegare alla contraffazione - quale danno immediatamente percepibile come effetto della medesima - anche la perdita del

¹²⁵ Trib. Torino, 11 ottobre 2013, *Abbriata s.r.l. / Abbriata Mario s.r.l.*, inedita.

¹²⁶ Trib. Milano, 28 marzo 2013, n. 4376/2013, *Valland / Joseph Rosso*, inedita.

¹²⁷ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 509-510; cfr. anche MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 3.

valore di avviamento di un'impresa intera o, quanto meno, di una sua divisione o ramo d'azienda¹²⁸.

Eseguita questa “scontata” premessa, tuttavia, anche in questo caso ci si scontra con soverchie difficoltà quando si tratta di quantificare esattamente il valore dell'avviamento (per parafrasare Metastasio, si potrebbe dire che l'avviamento è «*come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia [quanto sia] nessun lo sa*»).

Parte della dottrina fa riferimento all'art. 2, 4° comma, del d.p.r. n. 460/1996, norma formalmente abrogata, ma utilizzata ancora nella prassi, in particolare dall'Agenzia delle Entrate, che la considera come parametro forfettario di riferimento (come risulta nella Comunicazione di Servizio n. 52 del 25 luglio 2003)¹²⁹.

Tale norma esplicitamente dispone(va) 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*

¹²⁸ MORO VISCONTI, *La valutazione economica dell'avviamento*, in *Dir. Ind.*, 2009, 5, 470.

¹²⁹ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 116.

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 dell'attività stessa; c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi».

Non constano, però, pronunce giudiziali che abbiano accolto la richiesta di quantificazione del valore d'avviamento così come sopra formulata, né, d'altro canto, pronunce che abbiano fatto specifico riferimento alla perdita di avviamento come voce autonoma (numerose lo hanno sì considerato - più o meno esplicitamente - nel calcolo del danno all'immagine).

La difficoltà nella valutazione dell'avviamento e, in secondo luogo, del danno arrecatogli, che probabilmente sono il motivo della carenza di applicazioni, trovano una felice sintesi nel passo di un autore che si trascrive di séguito: *«Si noti che l'avviamento può iscriversi a bilancio e questo significa che la pratica contabile ormai ammette che esso sia misurabile. Su questo punto non posso nascondere grandi perplessità e invitare alla massima cautela. Misurare gli intangibles di una impresa è un esercizio possibile, ma che spesso viene intrapreso per imbellettare i conti, cosa che avviene sulla base di criteri estremamente vaghi che lasciano margini ampissimi alla discrezionalità di chi gestisce la contabilità. Pur con il massimo rispetto per questi esercizi, qualora condotti in buona fede, non si può nascondere l'estrema aleatorietà degli stessi ...»*, con la conclusione per cui *«potrebbe essere preferibile limitarsi invece su alcune componenti dell'avviamento; ad esempio, il danno all'immagine ...»*¹³⁰.

* * *

¹³⁰ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 178.

3.5. La perdita di valore delle privative industriali.

È parimenti innegabile che, a seguito della contraffazione, i diritti di proprietà industriale subiscano un decremento del proprio valore, valore che però è molto difficile da indicare quando se ne ravvisa la necessità (nel caso di marchi, cessioni, controversie relative alla titolarità e, per l'appunto, uso illecito da parte di terzi¹³¹).

Come aveva già indicato un autore, *«pare chiaro che la contraffazione può in molti casi determinare anche un danno emergente, un danno cioè che colpisce direttamente l'oggetto dell'esclusiva in sé considerato, ogniqualvolta incide sulle possibilità del suo sfruttamento oggettivamente considerate ... Si rifletta sul fenomeno della pirateria, cioè dei c.d. falsi grossolani ... non si tratta, dunque, di sviamento di clientela ... la pirateria incide negativamente sul marchio originale perché l'utilizzazione dello stesso in un contesto non coerente con l'immagine costruita dal suo titolare a prezzo di ingenti investimenti pubblicitari, ne diluisce l'efficacia quale strumento di comunicazione»*¹³².

Sempre la dottrina ha indicato negli indici di valutazione degli *asset* aziendali ai fini di operazione di cessione o di garanzia la migliore soluzione in tema¹³³.

Brevemente, i metodi più comuni utilizzati nella prassi commerciale sono i seguenti:

- metodo del “costo” (con sue evoluzioni, anche nella versione del “costo di riproduzione”), che consiste nell'attribuire all'*asset* un valore pari ai costi

¹³¹ UBERTAZZI, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *RDI*, 2006, I, 118-119.

¹³² FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 111.

¹³³ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 116.

diretti sostenuti per la sua produzione e mantenimento (questo criterio viene utilizzato per gli *asset* in via di formazione o lancio e le realtà aziendali di recente costituzione, per i quali il ritorno dell'investimento è difficilmente valutabile);

- metodo del *premium price*, alla cui base sta la considerazione che l'*asset* porti con sé una maggiorazione del prezzo (ovviamente al netto di maggiore qualità delle materie prime, costi pubblicitari, ecc.), il che, però, è difficilmente misurabile;

- metodo delle “transazioni comparabili”, riferite a beni analoghi e di recente negoziazione;

- metodo dei tassi di *royalty* o *royalty rate*, basato su tassi di licenza per beni comparabili applicati sul mercato (cioè quanto il titolare dovrebbe pagare per ottenere quello che ha già come proprio *asset* aziendale), *royalties* ovviamente da attualizzare (si veda *infra*).

In questa sede ci basti rammentare che un autore, pur ben consapevole di tutte le difficoltà del caso¹³⁴, ha trattato negli scorsi anni gli aspetti della valutazione di marchi¹³⁵, brevetti¹³⁶ e *know-how*¹³⁷ proprio ai fini della tematica risarcitoria che qui ci occupa, districandosi, ad esempio, tra le *vexatae quaestiones* sulla valutazione integrata dell'*Income Approach*, *Market Approach* e *Cost Approach* secondo gli standard ISO 10688 in tema di marchi.

In ogni caso, in tutti gli ambiti appena delineati, tra i diversi metodi il più semplice ed efficace è sicuramente l'attualizzazione dei flussi di cassa (in particolare *royalties*) derivanti dallo sfruttamento della privativa (peraltro, le *best*

¹³⁴ MORO VISCONTI, *Le Royalty Companies*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, 413.

¹³⁵ MORO VISCONTI, *Valutazione di marchi e risarcimento del danno da contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2014, 1, 43.

¹³⁶ MORO VISCONTI, *La valutazione economica dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2007, 6, 513.

¹³⁷ MORO VISCONTI, *La valutazione economica del know-how*, in *Dir. Ind.*, 2012, 3, 269.

practices internazionali attualizzano in almeno cinque-sette anni di *royalties*, ovviamente entro la scadenza del brevetto), secondo, in particolare, il metodo e la formula del *Discounted Cash Flow* citati *infra*.

Rimandando poi, ovviamente, alla considerazioni svolte nel vero e proprio “pilastro” sul tema¹³⁸, ci basti in questa sede riassumere come sia condiviso indicare, come calcolo basilare per ottenere una stima del marchio, la moltiplicazione del differenziale di prezzo per le quantità vendute, con attualizzazione di tale valore in futuro¹³⁹.

* * *

3.6. Una valutazione integrata.

La strada che pare più giusta da percorrere, pertanto, è quella in cui viene effettuata una valutazione congiunta (quanto meno) del valore d'avviamento e degli *intangibles*, specie ove la contraffazione riguardi una parte sostanziale dell'azienda colpita (marchio generale aziendale o prodotti “di punta”).

Il metodo in questo caso più utile, come preannunciato, è quello c.d. DCF (*discounted cash flow*), ossia il metodo di valutazione finanziario basato sull'attualizzazione del *cash flow* e riconosciuto, dalle moderne teorie aziendali, come il metodo più accreditato per effettuare le valutazioni d'azienda, in quanto correla il valore aziendale alla capacità di produrre (appunto) un livello di flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative di remunerazione di un investitore¹⁴⁰.

¹³⁸ PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004.

¹³⁹ SCARPA, nella propria relazione ad un Convegno tenutosi a Bologna il 1° ottobre 2014.

¹⁴⁰ Guida alla valutazione, *Listing Guides* Borsa Italiana, reperibili sul sito della Borsa Italiana.

Secondo la prassi prevalente, il valore del capitale proprio di un'azienda (*equity value*) è dato dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- valore attuale dei flussi di cassa operativi netti che la società sarà in grado di generare in futuro per un periodo di previsione esplicito, scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* o WACC):

$$\sum_{i=0}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i}$$

- valore attuale del *terminal value*, ossia il valore attuale dei flussi di cassa operativi previsti per il periodo successivo all'orizzonte temporale considerato¹⁴¹;

- la posizione finanziaria netta così come risultante dall'ultimo bilancio¹⁴².

* * *

¹⁴¹ Sempre secondo le *Listing Guides* sopra citate, «Il valore finale è una grandezza di sintesi che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa operativi previsti per il periodo successivo all'orizzonte temporale esplicito di proiezione. È determinato sulla base di due variabili principali: il flusso di cassa operativo normalizzato del primo anno dopo il periodo di previsione analitica e il tasso di crescita di tale flusso atteso in perpetuo (denominato "g"). Il valore finale viene in genere calcolato secondo due approcci, ciascuno dei quali conta numerose formule di calcolo [la più utilizzata delle quali è quella di seguito riproposta]:

... il primo calcola tale valore attualizzando, secondo la formula della rendita perpetua, il flusso di cassa dell'anno n-esimo (ultimo anno di previsione esplicita), incrementato di un tasso di crescita perpetua "g". Il valore ottenuto viene attualizzato alla data di riferimento della valutazione» (cfr. pag. 10).

¹⁴² «La posizione finanziaria netta è calcolata come totale dei debiti finanziari, sia a breve sia a lungo termine, al netto della cassa e delle attività finanziarie in portafoglio e facilmente liquidabili. Laddove possibile (per esempio in caso di obbligazioni quotate), i debiti dovrebbero essere espressi a valori di mercato», *ibidem*, pag. 10.

3.7. Conclusioni.

Questo primo approccio alle voci che costituiscono il c.d. danno emergente ci porta a trarre alcune conclusioni.

In primo luogo, è innegabile che vi sia una intrinseca e obiettiva difficoltà ad ottemperare al proprio onere della prova da parte del titolare della privativa violata, in quanto vi sono numerosi voci di danno che sono “reali” ma, allo stesso tempo, di complicata - se non altro per quanto riguarda un conteggio analitico - determinazione.

Sovente, nella pratica giudiziale, il difensore si deve confrontare con lo scontento delle parti rappresentate, che, si può dire in ciascun caso, non si vedono ristorati tutti i danni subiti, intesi nella loro accezione più ampia, comprendendo anche fastidi, risorse distolte, disturbi e tempo perso.

Troppo spesso, poi, il danno all'immagine o alla capacità distintiva vengono svalutati dalle Corti, che praticamente lo azzerano o ne stabiliscono la liquidazione in importi molto bassi.

Quasi mai, inoltre, vengono presi in considerazione la perdita del valore d'avviamento o dell'*asset* contraffatto e il valore delle risorse perse (che non siano esborsi documentati).

Pare, quindi, molto importante che, da un lato, i difensori delle parti si mettano rigorosamente in prova su tutte le voci di danno sopra riportate, ma che, dall'altro, anche i giudici dimostrino una maggiore apertura e larghezza nelle liquidazioni del danno emergente, senza aver paura di sconfinare nel c.d. “danno punitivo”.

Tale risultato potrà essere raggiunto anche mediante una maggiore sensibilizzazione nei confronti di alcuni concetti cari alla comunicazione

interculturale, quali la “vestemica” e l’“oggettemica”¹⁴³: come è noto, infatti, sia il modo di vestire sia gli accessori (*status symbol*) sono un canale primario della comunicazione non verbale e una lesione della privativa che incorporano va valutata con particolare rigore e sanzionata di conseguenza.

¹⁴³ BALBONI, *La comunicazione interculturale*, Venezia, 2007, 72-83.

CAPITOLO 4 - IL LUCRO CESSANTE.

Avendo trattato, per comodità di esposizione, il danno emergente come primo aspetto nella quantificazione del danno risarcibile, passiamo ora ad analizzare il primo criterio enunciato dall'art. 125, 1° comma, c.p.i., cioè quello secondo cui *«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 ...»*.

Seguendo la logica differenziale che abbiamo premesso *supra*, innanzitutto, l'onere della prova nel calcolo del lucro cessante deve essere così ripartito: *«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»*¹⁴⁴.

È evidente, infatti, che il lucro cessante non deve essere valutato solamente alla luce di un'eventuale riduzione del fatturato, ma possa consistere in una mera *«riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita della vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni*

¹⁴⁴ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 112.

precedenti»¹⁴⁵.

Il criterio *de quo* può operare, ovviamente, solo nel caso in cui il titolare della privativa stia effettivamente sfruttando la medesima in modo attivo sul mercato, mentre, in caso contrario, si potranno - e dovranno - utilizzare il criterio della *royalty* ragionevole (sempre come limite minimo del risarcimento), ferma sempre l'eventuale, autonoma, domanda di retroversione degli utili. Questo principio è valido, per ovvie ragioni, anche in altre realtà giuridiche¹⁴⁶.

A parte il caso di perdita - dimostrabile - di determinati affari a favore del contraffattore (in cui il *quantum* sarebbe di facile liquidazione), «*la questione può essere solo un poco più complessa qualora il cliente perso non sia occasionale, ma un cliente stabilmente acquisito ... Il danno si estende, dunque, fino a coprire la ragionevole aspettativa di affari futuri*»¹⁴⁷.

* * *

4.1. Il lucro cessante sui prodotti coperti da privativa.

Ciò premesso, le mancate vendite del titolare della privativa possono essere analizzate e quantificate ricorrendo al celebre *Panduit Test* (elaborato nell'ambito della giurisprudenza statunitense delle *Court of Appeals for the Federal Circuit* dal nome del primo caso in cui fu utilizzato), o *test* "DAMP", secondo cui si può dar luogo a risarcimento sulla base del lucro cessante (e con tutte le difficoltà di calcolare il "margine" o "utile" del titolare) al ricorrere dei

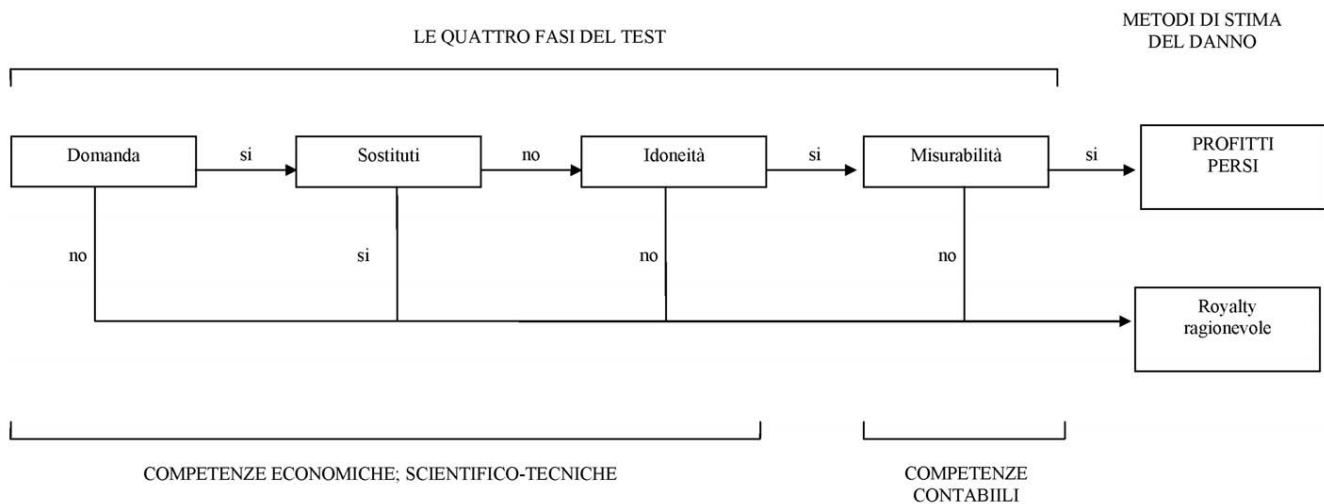
¹⁴⁵ Cass., 10 giugno 2014, n. 13025, in *RDI*, 2014, II, 418.

¹⁴⁶ Per un riassunto di ciò che accade in Germania, Olanda e Regno Unito, ad esempio, si veda la *newsletter* di Lovells *sub* <http://documents.lexology.com/8f11d4d5-3ae1-49b7-9df5-9861fb6ed471.pdf>.

¹⁴⁷ CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 317.

presupposti di cui subito *infra* e agevolmente sintetizzati dallo schema che si riporta di séguito¹⁴⁸:

PANDUIT TEST E CRITERI DI STIMA DEL DANNO: LO SCHEMA DI SINTESI



Sempre seguendo le indicazioni della dottrina appena citata, si possono commentare tutti i passaggi come segue:

1) Il requisito della Domanda per un prodotto deve essere interpretato nel senso che vi sia domanda per la caratteristica su cui si basa il brevetto (o specifica per un marchio inteso come *marca*¹⁴⁹). Se la caratteristica brevettata non costituisce motivo determinante dell’acquisto, in quanto irrilevante o sconosciuta per l’acquirente, tale requisito non sarà rispettato.

2) Sulla Assenza di sostituti, è interessante rimarcare come, in realtà, il problema *de quo* sia in realtà una questione di “mercato rilevante”, nell’ambito

¹⁴⁸ Estratto da RENOLDI, *Il risarcimento dei danni nella forma dei profitti persi: teoria e prassi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 307.

¹⁴⁹ Il richiamo d’obbligo è per PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004; GALLI, *passim*.

del quale verificare l'esistenza o meno di sostituti (nel senso di prodotti idonei, come prezzo e caratteristiche, a sostituire il prodotto coperto da privativa).

In primo luogo, va ammesso che, a voler essere rigorosi, in materia di marchi è difficile che si avvera questa seconda condizione del *test*, che invece si può riscontrare con maggiore tranquillità in caso di violazione brevettuale.

Pare, poi, utile affrontare tutta la tematica secondo un approccio concreto, in particolare analizzando la promozione effettuata, che riveste un ruolo fondamentale: se, infatti, il contraffattore ha specificamente pubblicizzato la caratteristica in violazione dell'altro brevetto (nel caso di marchio, una pubblicità "interferente" è probabilmente *in re ipsa*) allora si riscontrano sia domanda sia insostituibilità per la caratteristica brevettata in sé¹⁵⁰.

In particolare, va tenuta in considerazione l'ampia e complessa tematica relativa alla sostituibilità dei prodotti e alla elasticità della domanda¹⁵¹, con risultati molto diversi nell'ambito delle diverse categorie merceologiche.

Per quanto appena esposto, questo tipo di *test* non si ritiene possa essere effettuato in casi - come quelli di contraffazione di modello di utilità - per cui è intrinseco che esistano dei sostituti "ragionevoli"¹⁵².

¹⁵⁰ Cfr. Trib. Bologna, 10 settembre 2013, n. 2543/13, est. Atzori, in *Giuraemilia*, che offre uno spunto per la sostituibilità (anche se le righe che seguono erano state scritte per calcolare il valore del risarcimento sull'intera macchina): «D'altro canto i *dépliant pubblicitari* di [contraffattore] relativi alla macchina *Crossage e Queen* nel sottolineare le caratteristiche delle macchine contraffatte evidenziano proprio il sollevatore ad esse applicato: "il sollevatore ruota integrato nella struttura dello smontagomme permette di alzare e posizionare il pneumatico esattamente in posizione di centraggio sul mandrino di bloccaggio, senza sforzi per l'operatore. Ergonomico e funzionale comandato attraverso il pedale sulla carcassa, è un brevetto esclusivo..."».

¹⁵¹ SCARPA, nella propria relazione ad un Convegno tenutosi a Bologna il 1° ottobre 2014 indica addirittura nel 60% il tasso di sostituzione rinvenibile in letteratura per beni di largo consumo.

¹⁵² La conclusione è di SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 181.

3) Sulla capacità Manifatturiera, essa ci pare debba essere valutata con una certa elasticità, specie nel caso in cui l'aumento della struttura produttiva rientri nel normale *iter* aziendale e dove i maggiori sviluppi sarebbero potuti avvenire velocemente e a fronte di investimenti non significativi rispetto ai maggiori ricavi conseguibili.

4) Infine, quanto alla modalità di calcolo dei Profiti, rimandiamo *infra* nel presente capitolo.

*

Il lucro cessante del titolare, come spiegato poc'anzi riguardo al punto "A" del *test* DAMP, deve essere però (quasi) sempre valutato alla luce del beneficio ottenuto dal contraffattore.

Come primo corollario, però, il contraffattore non potrà essere indiscriminatamente ritenuto responsabile di eventuali cali di fatturato del titolare della privata, essendo notorio che molti e diversi fattori concorrono nel determinare il *trend* di un'azienda e dell'intero mercato (nel momento storico-economico in cui si scrive è praticamente impossibile che qualunque difesa sul punto non citi "la crisi economica" che sta investendo, in particolare, il nostro Paese).

Vi sono, poi, casi, specialmente quelli dove il prezzo di vendita, la clientela e le aree di presenza sul mercato sono (almeno parzialmente) diversi, in cui non si può considerare il mancato guadagno del titolare come risultato della rigida equazione *unità in più commercializzata dal contraffattore = unità in meno commercializzata dal titolare*.

Invero, il criterio appena enunciato è stato talvolta utilizzato in tutta la sua rigidità e "severità": «*Per quantificare il danno di carattere patrimoniale subito*

dal titolare del marchio contraffatto si può legittimamente presumere che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare in misura pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore»¹⁵³; nel caso di specie, dunque, l'utile netto della parte lesa Kodak - pari ad una percentuale sul prezzo di vendita al rivenditore - è stato semplicemente moltiplicato per numero di prodotti venduti dalla controparte, sì da ricavare il lucro cessante del titolare della privativa.

Tuttavia, nella maggior parte delle decisioni giudiziali, stante - come già anticipato - una molteplicità di concorrenti e di variabili in gioco¹⁵⁴, la rigorosa equazione di cui sopra è stata temperata, fino talvolta ad escludere radicalmente l'applicazione di questo criterio¹⁵⁵, ad esempio quando è stato statuito che «*la ridotta vendita di sollevatori ... può solo in parte ricollegarsi al prezzo minore praticato dalla sua concorrente ... con la conseguenza che non potrà configurarsi solo sulla base degli stessi. Potrà dunque farsi applicazione, per la quantificazione del danno, del criterio della royalty ragionevole*»¹⁵⁶.

In genere, poi, le Corti nazionali operano dei veri e propri “arrotondamenti al ribasso” per confezionare, con prudenza, la decisione sul caso concreto: «...ritiene il Tribunale di dover individuare il danno risarcibile certo nell'utile

¹⁵³ Trib. Napoli, 14 gennaio 2003, in *RDI*, 2003, II, 360; nello stesso senso Trib. Vicenza, 27 aprile 2000, *ibidem*.

¹⁵⁴ Come è stato giustamente rilevato in dottrina, «... il confronto tra le vendite realizzate dal titolare prima e dopo la contraffazione ... potrebbe essere relativamente semplice (solo) se non esistessero altri produttori che i due in lite (il titolare del diritto e il contraffattore), e se il mercato fosse assolutamente stabile. Di fatto, queste due condizioni ricorrono solo in casi assai marginali, o forse mai» (DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 206).

¹⁵⁵ Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4889/6: «in corrispondenza alle mancate vendite - almeno tendenzialmente pari alle disponibilità dei prodotti contra ius in capo ai responsabili delle condotte illegittime - ...».

¹⁵⁶ Trib. Bologna, 10 maggio 2010, n. 1384/2010, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

netto derivato dalla vendita dei 9 macchinari ... Eseguendo l'operazione relativa, si addiviene alla cifra di 5.400.000.000 quale concreto danno patito ... per effetto delle vendite altrui. Per ulteriore prudenza, si ritiene equo provvedere ad un abbattimento, su detta cifra, di lire 400.000.000, pervenendo al sicuro, concreto danno pari a lire 5 miliardi»¹⁵⁷; e, ancora, «Il calcolo così operato dal C.t.u. determina peraltro l'utile massimo potenzialmente perso da [titolare] ipotizzando - in buona sostanza - che tutti i clienti che hanno acquistato da [contraffattore] avrebbero acquistato da [titolare]; è immediatamente evidente che si tratta di una ipotesi non realistica, vista la ampia offerta concorrenziale di prodotti destinati alla stessa funzione, e l'affollamento del mercato; di conseguenza il Collegio ritiene doveroso un abbattimento significativo del danno così prospettato [51.000 euro], e ritiene che il danno effettivo debba determinarsi prudenzialmente nell'importo di €.25.000,00, già rivalutato alla attualità, trattandosi di debito di valore»¹⁵⁸.

Mentre nel caso appena citato la «ulteriore prudenza» è stata semplicemente e apoditticamente affermata, in altra ipotesi almeno è stata data una - seppur non del tutto condivisibile - motivazione: a fronte di un fatturato di circa 140-150.000 euro, ottenuto mediante la commercializzazione del prodotto in contraffazione e di un conseguente utile di circa 63-78.000 euro, «tenuto conto del fatto che non può ritenersi che tutto il prodotto così commercializzato e venduto sia in diretta derivazione della contraffazione del marchio dell'attrice, ovvero della concorrenza sleale compiuta in danno di questa, giacché è di intuitiva

¹⁵⁷ Trib. Vicenza, 27 aprile 2000, in *RDI*, 2003, II, 371.

¹⁵⁸ Nel caso di specie, Trib. Bologna, 7 gennaio 2014, n. 31/2014, est. Rossi, in *Giuraemilia*; peraltro, l'attrice non aveva collaborato fattivamente col consulente tecnico d'ufficio, «ritenendo, per sue ragioni commerciali, di non produrre l'intera documentazione richiesta dal Ctu, ed in particolare di non depositare i dati relativi ai propri costi incrementali, e le liste clienti».

evidenza che una percentuale di tali vendite sia dipesa da autonome scelte e valutazioni dei consumatori che hanno mostrato preferenza di fatto per i prodotti della convenuta, al di là della contraffazione vista, posto che tra i consumatori vi è anche una parte rilevante di questa attenta ed informata rispetto alla provenienza dei prodotti ed alle caratteristiche del produttore, appare opportuno individuare in complessivi € 50.000,00 la perdita di guadagno»¹⁵⁹.

Nello stesso senso è stato visto che «*non per ogni unità di prodotto contraffatto illecitamente venduto dalle convenute vi sia stata un'omessa vendita di unità di prodotto da parte di [titolare]*» e quindi la liquidazione del danno, in via equitativa, doveva riguardare una quota parte dell'utile e non l'intero¹⁶⁰; nello stesso senso, si è escluso «*ogni automatismo tra vendite [contraffattore] e perdita [titolare]*», con il risultato per cui il Tribunale di Brescia ha operato un abbattimento fino al 15-20% delle vendite effettivamente perse¹⁶¹; il Tribunale di Bologna, invece, ha liquidato una «*... somma temperabile e riducibile evitando un meccanicistico (cioè assoluto) riscontro di totale - per quanto nella vicenda assai significativa - corrispondenza tra le due curve di ricavi dei concorrenti ora in lite*»¹⁶², “scontando”, quindi, il 33% dei ricavi generati dal prodotto in contraffazione.

Sulla stessa scia, vi sono pronunce che hanno “mitigato” l'effetto della rigida equazione: in un caso è stato determinato, ovviamente in via equitativa, che il 35% del guadagno del contraffattore non sarebbe dovuto essere preso in considerazione, data la non identità del marchio e la mera affinità (e non identità) dei prodotti¹⁶³; in un altro, stante la differenza di prezzo tra i prodotti, «*si può*

¹⁵⁹ Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275, 782.

¹⁶⁰ Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303, 1046.

¹⁶¹ Trib. Brescia, 2 dicembre 2008, in *GADI*, 2010, n. 5497/2, 99.

¹⁶² Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816, 368.

¹⁶³ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/4.

ipotizzare che, in mancanza della contraffazione, parte attrice ne avrebbe venduto almeno la metà»¹⁶⁴.

Il nesso “1:1” è escluso specie «quando due prodotti del medesimo genere recanti lo stesso marchio vengono collocati sul mercato attraverso canali di distribuzione completamente diversi ed il loro valore economico diverge in modo talmente rilevante da fare escludere una possibile intercambiabilità di clientela»¹⁶⁵.

Quando, invece, il titolare e il contraffattore insistano sul medesimo mercato (può essere utile, a questo proposito, l’analisi delle visure camerali, con relative unità locali, di entrambe le realtà, nonché quello dei rispettivi siti *internet*) e i prezzi siano comparabili (ancorché non coincidenti), allora l’equazione potrebbe operare con maggior rigore.

*

Da quanto si è visto, anche con l’ausilio della dottrina¹⁶⁶, si può concludere come l’equazione *prodotto in più venduto dal contraffattore = prodotto in meno venduto dal titolare* non possa essere mai applicata rigidamente.

Specialmente in tema di marchi, il segno distintivo è solo una delle componenti che inducono il consumatore all’acquisto del bene e si può ragionevolmente affermare che una quota parte del ricavato del contraffattore non sia mai conseguenza della contraffazione¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Trib. Torino, 17 luglio 2014, n. 5249/14, *Champion/Bencom*, inedita.

¹⁶⁵ Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5142/2; in tale caso è stato risarcito il solo danno all’immagine.

¹⁶⁶ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 163 segnala che «l’esperienza insegna al contrario che il successo delle vendite è il risultato di molte diverse variabili, compreso il marketing del prodotto».

¹⁶⁷ E in ogni caso si dovrà aver riguardo alla “sovrapposibilità” territoriale, merceologica e di prezzo tra i marchi/prodotti per CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla*

Ci pare, invece, che il criterio *de quo* possa essere utilizzato in caso di vendite di pochi esemplari (in ipotesi anche di valore molto elevato) di macchine brevettate e di comunanza di clientela: si pensi all'ipotesi in cui il titolare abbia perso (solo) qualche ordine a fronte dell'offerta dei macchinari effettuata dal contraffattore. In tali scenari, sembra equo poter liquidare il danno moltiplicando il mancato guadagno (margine di contribuzione, si veda *infra*) del titolare per il numero dei prodotti forniti dal contraffattore (in questo caso, tenendo in conto l'utile effettivamente generato dal contraffattore solo per effettuare correttivi in via equitativa).

Allo stesso modo, in tema di marchi, il criterio può essere d'aiuto quando si tratta di prodotti identici e segni identici¹⁶⁸, o quando si tratta di prodotti coperti da Denominazione d'Origine, per i quali è previsto, ad esempio, un contributo nei confronti del Consorzio di riferimento (sia per le aziende consorziate sia per quelle che non lo sono).

Analogo ragionamento può essere condotto riguardo a quelle aziende “*spin-off* contraffattorie”, che nascono, in particolare, da *ex*-dipendenti o collaboratori che sfruttano segreti aziendali dopo che si sono, per così dire, “messi in proprio”¹⁶⁹.

Per usare termini aziendalistici e per sottolineare quanto accennato *supra*, bisogna verificare l'elasticità della domanda: se la domanda è rigida, allora il rapporto *one-to-one* potrebbe essere mantenuto, mentre in caso di (una qualche

tipologia, all'accertamento e quantificazione, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 326.

¹⁶⁸ Trib. Torino, 18 aprile 2008, in *Sez. Spec.*, 2007-2008, n. 540.

¹⁶⁹ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 114.

apprezzabile) elasticità, tale criterio verrebbe necessariamente meno e dovrebbe essere temperato¹⁷⁰, analiticamente o, in mancanza, quanto meno in via equitativa.

In letteratura è possibile trovare un'indicazione dei tassi di sostituibilità, ma bisogna sempre tenere in considerazione come si tratti di indicazioni generali e relative all'intero mercato¹⁷¹.

Un *caveat* importante riguarda la necessaria valutazione tra incidenza della contraffazione e prezzi praticati dal titolare della privativa: infatti, specie in costanza di violazione perpetrata su lunghi periodi, sovente accade che l'impresa titolare, danneggiata dalla contraffazione altrui, abbia modificato (ovviamente al ribasso) le proprie politiche di prezzo¹⁷², oltre ad aver dovuto investire maggiormente in ambito pubblicitario (il che è parte del danno emergente, come visto *supra*). Pertanto - e sono questi i casi in cui pare particolarmente utile ricorrere al criterio *de quo* - non solo non bisognerà tenere conto del *price drop*, bensì il risarcimento da lucro cessante dovrà essere scelto come (unica) indicazione veritiera del reale danno subito (si pensi alla contraffazione di medicinali brevettati ad opera di farmaci c.d. generici, che inevitabilmente causano una “picchiata” dei prezzi).

*

Non mancano, nella giurisprudenza, pronunce “bizzarre”, come ad esempio quella in cui la perdita di profitto è stata valutata in rapporto ai prodotti

¹⁷⁰ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 176.

¹⁷¹ SCARPA, nella propria relazione ad un Convegno tenutosi a Bologna il 1° ottobre 2014.

¹⁷² SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 176.

sequestrati (i quali, come ovvio, non hanno invece causato alcun danno al titolare della privativa)¹⁷³.

A prescindere, però, da questi casi appena menzionati, qualora non vi sia coincidenza di clientela o di canali distributivi (si pensi alla contraffazione di marchi rinomati ad opera di imitazioni di scadente qualità vendute in catene e non negozi monomarca), si ritiene che il criterio *one-to-one* non possa per nulla applicarsi o, comunque, in maniera solamente residuale¹⁷⁴, dovendosi procedere ad una liquidazione sulla base della *royalty* ragionevole o, se vi è stata esplicita domanda, della retroversione degli utili; il tutto, ovviamente, sommato al ristoro del danno emergente come sopra considerato.

Infatti, se da un lato la differenza di prezzo, clientela e canali distributivi, da un certo punto di vista “mette al riparo” il contraffattore da eventuali liquidazioni (severe) basate sul lucro cessante del titolare, le medesime circostanze lo espongono ad una condanna “esemplare” sotto il profilo del danno all’immagine o per *dilution* del marchio¹⁷⁵.

I profili menzionati fino a questo momento rientrano nel più ampio alveo della tematica del nesso di causalità, interpretato come criterio di regolarità causale (regolarità statistica), ossia quando si predica «*la risarcibilità delle conseguenze dannose mediamente ricollegabili a un rapporto di frequenza*

¹⁷³ Trib. Roma, 22 gennaio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5262/5, con nota appunto “perplessa”; C. App. Milano, 28 giugno 2002, in *GADI*, 2004, n. 4645/2 ha equitativamente presunto che il numero dei pezzi venduti fosse almeno pari al numero dei pezzi sequestrati e ha poi applicato ad un prezzo leggermente inferiore a quello del titolare (perché era verosimile che il prezzo fosse più basso) la percentuale di utile del titolare (15%), per ricavare così il danno.

¹⁷⁴ Nell’ambito della prova di una generica e indeterminata contrazione degli affari per CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all’accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 319.

¹⁷⁵ Conforta questa conclusione CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all’accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 305.

statistica includendovi anche i danni indiretti e mediati, purché rientranti nella serie di conseguenze normali del fatto dannoso in base ad un giudizio di probabilità»¹⁷⁶.

Innanzitutto, vi possono essere casi - in particolare di tutela extramerceologica di marchi rinomati - in cui non vi sia la prova di una confusione effettiva e, sulla scorta di alcuni precedenti stranieri¹⁷⁷, le nostre Corti negano la sussistenza di un danno risarcibile¹⁷⁸: se questo, però, può valere per la parte di “lucro cessante”, non si può certamente arrivare alla medesima conclusione per quanto concerne il danno emergente (all’immagine o per *dilution* del marchio).

*

Quando, invece, la contraffazione brevettuale riguarda solamente uno dei componenti di un più complesso prodotto (in genere un macchinario), una delle difese principali - sotto il profilo contabile - del contraffattore è sicuramente quella della scarsa utilità o, comunque, irrilevanza ai fini dell’acquisto, del componente brevettato e contraffatto rispetto ad un prodotto più complesso.

Pare, in effetti, equo procedere alla liquidazione del danno risarcibile mediante l’*apportionment* qualora non si possa sostenere ragionevolmente che il componente brevettato sia preponderante nell’intero prodotto o comunque motivo determinante dell’acquisto dello stesso¹⁷⁹; come ha rilevato la dottrina¹⁸⁰, il criterio da utilizzarsi deve rispondere a caratteri di ragionevolezza e deve essere

¹⁷⁶ Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/1.

¹⁷⁷ U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, 1987, in 832 F.2d 513, 735.

¹⁷⁸ Trib. Milano, 2 marzo 2011, in *GADI*, 2012, n. 5800/2, con nota contraria.

¹⁷⁹ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 503; DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 207.

¹⁸⁰ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 179-180.

condotto secondo presunzioni: per esempio, se la rilevanza economica - a sua volta intesa più come valore aggiunto e non come semplice costo - del componente rispetto all'intera macchina è superiore al 50%, si può presumere che esso sia essenziale; se inferiore al 10%, il contrario.

Ovviamente tali presunzioni dovrebbero ammettere una prova contraria e, comunque, «*un criterio di proporzionalità parrebbe di default preferibile*»¹⁸¹; tuttavia, esso potrebbe essere escluso quando le ispezioni contabili non rinvenivano traccia di vendite del dispositivo separato dalla macchina¹⁸².

Concretamente, bisogna «*ridurre l'incidenza della porzione del prodotto ritenuta in contraffazione rispetto al complessivo prodotto del contraffattore*», certo, ma non seguendo una logica di costo (quanto costa il componente sul costo del macchinario), bensì in ragione della sua effettiva utilità¹⁸³, che ben può essere valutata esaminando la pubblicità che lo stesso contraffattore ha fatto del prodotto lesivo¹⁸⁴: l'analisi delle motivazioni che il contraffattore intende suscitare nei propri acquirenti sarà foriera, senz'altro, di argomenti di prova a sostegno dell'una o dell'altra tesi sul fatto che il componente sia o meno motivo determinante dell'acquisto.

¹⁸¹ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 180, nt. 6.

¹⁸² Trib. Bologna, 10 settembre 2013, n. 2543/2013, est. Atzori, in *Giuraemilia*.

¹⁸³ Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/3: nel caso di specie, tuttavia, l'incidenza del componente rispetto al prodotto è stata dichiarata del tutto arbitrariamente (nel 30%).

¹⁸⁴ Cfr. Trib. Bologna, 10 settembre 2013, n. 2543/2013, est. Atzori, in *Giuraemilia*: «*D'altro canto i dépliant pubblicitari di [contraffattore] relativi alla macchina Crossage e Queen nel sottolineare le caratteristiche delle macchine contraffatte evidenziano proprio il sollevatore ad esse applicato: "il sollevatore ruota integrato nella struttura dello smontagomme permette di alzare e posizionare il pneumatico esattamente in posizione di centraggio sul mandrino di bloccaggio, senza sforzi per l'operatore. Ergonomico e funzionale comandato attraverso il pedale sulla carcassa, è un brevetto esclusivo..."*». Cfr. per un caso analogo, Trib. Bologna, 23 luglio 2013, n. 2257/2013, est. Rossi, in *Giuraemilia*.

Si può anche proseguire nel ragionamento.

Come scritto sopra, se il contraffattore effettua un certo tipo di promozione al proprio prodotto, indicandone come essenziale (o come “novità”) il componente in contraffazione del brevetto del legittimo titolare, non potrà, poi, in causa mutare radicalmente il proprio atteggiamento, cercando di sostenerne l’inutilità.

Tale comportamento, infatti, sarebbe lesivo della correttezza e buona fede che dovrebbero improntare l’agire concorrenziale delle imprese: nel mondo anglosassone si potrebbe ricorrere alla *estoppel rule* (secondo la nota definizione di Lord Birkenhead in *Maclaine v. Gatty* nel 1921: «*Where A has by his words or conduct justified B in believing that a certain state of facts exists and B has acted upon such belief to his prejudice, A is not permitted to affirm against B that a different state of facts existed at the same time*») e, nel nostro ordinamento, all’*exceptio doli*.

In ogni caso, «*La valutazione del danno derivante dalla vendita di prodotti che incorporano un’invenzione tecnica coperta da brevetto deve essere riferita al prodotto finale, senza che tale valutazione possa essere limitata alla sola componente cui si riferisce l’innovazione, quando tale innovazione costituisca un motivo determinante dell’acquisto, anche se non l’unico*»¹⁸⁵; tale valutazione, se del caso, ben potrà essere indirizzata da un tecnico nominato dal Tribunale¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/1; nello stesso senso, Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, n. 4502/2, secondo cui «... il criterio di quantificazione dell’equa royalty va applicato sul valore dell’intera macchina quando il dispositivo brevettato e contraffatto montato sulla macchina abbia un’incidenza sostanziale sulla sua funzionalità, tale da orientare l’acquisto verso la macchina che di tale congegno sia provvista».

¹⁸⁶ Come auspica MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all’Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 21: «*Nell’ambito di un onere della prova che grava indiscutibilmente sulle parti, un aiuto nel*

* * *

4.2. Le *convoyed sales*.

Un altro profilo relativo al lucro cessante riguarda le c.d. *convoyed sales*, ossia le vendite di prodotti o servizi (non coperti da privativa) che però seguono necessariamente la vendita di quelli “titolati”¹⁸⁷, «*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 prodotti)*»¹⁸⁸.

In primo luogo, si rammenta che l’onere di dimostrare la “necessaria accessorietà”, da parte del richiedente il risarcimento possa essere assolto anche mediante ricorso a fatti notori (si pensi a materiale di consumo, come inchiostro per stampanti) o presunzioni, oppure mediante prova più rigorosa¹⁸⁹ in caso di collegamento non “immediato”, anche perché la giurisprudenza tende ad escludere ogni automatismo tra guadagni del contraffattore e perdite del titolare dell’accessorio¹⁹⁰.

Ad esempio, è stato statuito che «*Sul punto, va premesso che la base di calcolo della percentuale corrispondente alla royalty ragionevole è stata ... valutata sia con riferimento al fatturato relativo al solo sollevatore che con riferimento al fatturato relativo alla macchina monta-smontagomme denominata ..., della quale il sollevatore (contraffazione del brevetto ...) ha costantemente costituito un accesso, al punto tale che la vendita del sollevatore ha trainato le*

ricostruire come operi il nesso di causalità [tra componente brevettato e decisione d’acquisto] può senz’altro venire anche dal consulente».

¹⁸⁷ Già prima dell’entrata in vigore del c.p.i., cfr. Trib. Voghera, 23 agosto 2006, in *GADI*, 2006, n. 5034/4.

¹⁸⁸ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 113.

¹⁸⁹ Come richiede ad esempio RENOLDI, *Il risarcimento dei danni nella forma dei profitti persi: teoria e prassi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 312.

¹⁹⁰ In maniera molto più rigorosa di Trib. Milano, 5 agosto 2005, in *Dir. Ind.*, 2006, 3, 210, con nt. adesiva di MANGIAFICO.

vendite della macchina smonta gomme», (c.d. *convoyed sales* appunto), diversificandosi altresì la percentuale (7,5% per il solo accessorio e 3,5% per tutta la macchina)¹⁹¹.

Ragionamento analogo è stato seguito dal Tribunale di Milano, dove era stato provato un ingente quantitativo di *convoyed sales* (circa la metà del fatturato del prodotto in contraffazione), sì da operare un innalzamento del risarcimento del danno calcolato con *royalty* ragionevole¹⁹².

Un ultimo appunto, di carattere pratico e processuale: posto che la dimostrazione dell'effetto "traino" e della accessorietà incombe sul titolare e che la relativa valutazione è rimessa necessariamente al giudice, pare opportuno affidare al consulente tecnico, nell'ambito dei propri poteri di acquisizione e verifica della documentazione, se vi sia un riscontro oggettivo-contabile di tale accessorietà: in altri termini, il consulente dovrà verificare, ad esempio, la contestualità (o la periodicità) delle vendite dei prodotti accessori ai medesimi clienti dei prodotti coperti da privativa.

* * *

4.3. Il margine di contribuzione (di primo livello) come dato contabile rilevante.

Occorre, a questo punto della trattazione, affrontare il vero *punctum dolens* della questione.

Innanzitutto occorre sgomberare il campo da un equivoco di fondo, vera e propria "scorciatoia" spesso invocata dai giuristi, secondo cui si potrebbe tranquillamente far riferimento ai dati estrapolabili dai bilanci e dagli atti ufficiali

¹⁹¹ Trib. Bologna, 10 maggio 2010, n. 1384/2010, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

¹⁹² Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/4, ha aumentato quanto liquidato come *royalty* ragionevole (ca. 168.000 euro) fino a 230.000 euro.

di un'azienda, ancorché - questo è indubbio - il ricorso a tali dati (quali i «*margini aggregati a bilancio*») sia preferibile quando la contabilità delle imprese non è attendibile per una qualche ragione¹⁹³.

Al contrario, ci pare pacifico che « ... *non si deve far riferimento all'utile complessivo di esercizio risultante dai suoi bilanci ed alla percentuale che questo utile rappresenta rispetto ai ricavi, in quanto l'utile complessivo di esercizio è influenzato da fattori disparati (ad esempio: oneri finanziari, investimenti immobiliari o pubblicitari, ecc.) che non hanno alcun collegamento con la fabbricazione e la vendita dei prodotti; assume invece rilievo l'utile c.d. marginale che il titolare del marchio avrebbe tratto dalla vendita dei prodotti che non ha venduto a causa della contraffazione*»¹⁹⁴.

Dottrina¹⁹⁵ e giurisprudenza¹⁹⁶ fanno esplicita menzione del Margine Operativo Lordo (MOL).

Tuttavia, il MOL è, propriamente, dato che attiene all'intero complesso aziendale (e, come tale, risulta dal bilancio¹⁹⁷), mentre nel calcolo del danno da contraffazione è opportuno fare riferimento al singolo prodotto contraffatto, il

¹⁹³ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 177.

¹⁹⁴ Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303/5.

¹⁹⁵ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 113; si può ormai dire che la diffidenza verso il criterio dell'utile lordo prospettata da CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.* 2001, 2, 147, sia stata superata.

¹⁹⁶ Ne parla espressamente Trib. Torino, 12 giugno 2009, in *GADI*, 2009, n. 5434/3.

¹⁹⁷ E quindi ricavabile utilmente dai bilanci solamente nel caso di impresa "monoprodotto" per CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 319.

che, evidentemente, può essere effettuato solamente all'interno della complessa consulenza tecnica contabile che viene solitamente disposta¹⁹⁸.

Nella nostra giurisprudenza si trovano anche le seguenti definizioni sull'«utile»:

- «*differenza tra: il valore del fatturato generato dal prodotto in contraffazione ed il totale dei costi incrementali (ossia dei costi variabili direttamente imputabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti in contraffazione, con esclusione in linea di principio dei costi generali e commerciali)*»¹⁹⁹. In questo caso (che comunque si riferisce all'utile del contraffattore) è stato assunto che tutti i costi fissi dell'azienda dovessero essere coperti dalle attività non contraffattorie (anche se nel caso di specie i prodotti in contraffazione ammontavano a solo il 4% del fatturato globale, dunque potendosi escludere un'autonoma imputazione di costi fissi);

- «*ricavi totali delle vendite dei prodotti recanti il marchio in contraffazione, i costi variabili di diretta imputazione, i costi fissi incrementali (cartelloni pubblicitari, mostre, fiere, pubblicità e promozione) ...*»²⁰⁰. A tale proposito, però, si deve subito precisare che tali costi debbano essere effettivamente - e in concreto - incrementali, in quanto, in linea generale, gli investimenti pubblicitari non hanno a che vedere con i volumi di vendita e, quindi, non dovranno essere computati²⁰¹;

¹⁹⁸ Secondo MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 12, «*Il conto economico ex art. 2525 c.c. ... presenta dei limiti informativi che lo rendono non idoneo ad essere direttamente utilizzato per le analisi di bilancio e segnatamente per la ricostruzione analitica dei costi incrementali soprattutto per le aziende multiprodotto*».

¹⁹⁹ Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/2.

²⁰⁰ Trib. Milano, 22 aprile 2011, in *GADI*, 2011, n. 5723/2.

²⁰¹ Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303, 1047.

- c.d. margine di contribuzione aziendale di primo livello: «che considera tra i costi oltre a quelli variabili di produzione - sia diretti (materie prime, lavoro ed altri componenti) che indiretti (energia e altri materiali di consumo) - le provvigioni ed altri costi di vendita»²⁰².

Spesso viene invocato, da parte del contraffattore, che una liquidazione dell'utile che non tenga in considerazione, in alcun modo, i costi fissi sarebbe oltremodo "punitiva"; tuttavia, la *ratio* non è solo punitiva (o meno) per chi ha violato il diritto altrui, bensì deve tener conto - l'altrettanto valida preoccupazione - di non duplicare le perdite anche per il titolare-danneggiato.

Partendo dal presupposto di poter per un attimo ricostruire il mancato guadagno (inteso come fatturato) come mera moltiplicazione tra il prezzo medio praticato dal titolare e le sue mancate vendite (che, come visto *supra*, non sempre coincidono con le vendite del contraffattore), «la ricostruzione del margine operativo lordo di un tipo di prodotto semplicemente alla luce del bilancio aziendale implica la deduzione dal fatturato riconducibile ai prodotti o servizi in questione di tutti i costi operativi tra i quali una quota di quelli, c.d. «fissi», indipendenti dai volumi di vendita (come per esempio la base fissa degli stipendi dei dipendenti, il prezzo dei macchinari, l'affitto dei locali aziendali, ecc.). Ebbene, se l'utile unitario così ottenuto fosse poi utilizzato per calcolare il mancato utile complessivo (moltiplicandolo cioè per il numero delle mancate vendite), accadrebbe che i costi fissi già considerati (e interamente spalmati sul numero di vendite effettivamente eseguite nonostante l'attività illecita del terzo) verrebbero computati di nuovo anche in relazione alle mancate vendite, e il danneggiato si troverebbe a pagarli due volte: una prima volta perché li ha già

²⁰² Trib. Milano, 17 marzo 2010, in *GADI*, 2011, n. 5639, 269.

pagati e una seconda volta perché gli sarebbero nuovamente addebitati in giudizio deducendoli dal risarcimento al quale egli ha diritto»²⁰³.

Pertanto, l'utile marginale o margine di contribuzione - da ricostruire giudizialmente - deve essere ricavato sottraendo dal fatturato solamente i costi c.d. variabili, ossia i costi che dipendono direttamente dall'aumento della produzione (materie prime, confezioni, trasporto, ecc.), che l'impresa titolare/danneggiata avrebbe sostenuto se avesse venduto le unità sottratte dal contraffattore; la giurisprudenza più attenta segue, dunque, il criterio del MOL come differenza tra ricavo e costi c.d. variabili²⁰⁴, quello che cioè corrisponde - in termini aziendalistici - al c.d. "margine di contribuzione" (o "utile marginale"), o ancor meglio, al margine di contribuzione di primo livello.

La dottrina aziendalistica che si è occupata della nostra materia parla espressamente di costi «*genuinamente variabili con il livello di produzione, ovvero i costi "evitabili", che l'impresa non ha sostenuto (ha quindi evitato) a seguito della mancata produzione*»²⁰⁵.

La logica differenziale sopra citata permette di capire, al di là di quelle che possono essere o meno definizioni corrette, quale è l'equazione di riferimento²⁰⁶:

Lucro cessante = Ricavi persi per contraff. - Costi operativi di produz./vendita sui ricavi

Per leggere correttamente la formula appena riportata - e prima di addentrarsi nei meandri delle diverse valutazioni dei costi aziendali - bisogna ora ricordare due dicotomie fondamentali nell'analisi dei costi predetti:

²⁰³ Nota a Trib. Brescia, 2 dicembre 2008, in *GADI*, 2010, n. 5497/2, 91.

²⁰⁴ Trib. Milano, 8 marzo 2007, in *GADI*, 2007, n. 5145; Trib. Modena, 20 aprile 2005, in *GADI*, 2005, n. 4873/4; C. App. Genova, 24 novembre 2003, in *GADI*, 2004, pag. 1611.

²⁰⁵ SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 177.

²⁰⁶ RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 123.

- costi fissi/variabili;
- costi diretti/indiretti.

Un costo è fisso se la sua misura non varia riguardo alle quantità prodotte («costi sostenuti dall'impresa per assicurarsi le risorse produttive necessarie per realizzare i programmi preventivati»²⁰⁷), mentre sarà variabile nel caso opposto. Questa “banale” affermazione deve essere immediatamente seguita da due puntualizzazioni: la prima è che difficilmente si danno costi variabili totalmente proporzionali ai volumi di produzione, tanto che «operativamente si procede con il classificare tutti i costi tra variabili e fissi, decidendo di volta in volta se i costi semi-variabili e semi-fissi debbano essere considerati dell'una o dell'altra categoria di costi»²⁰⁸; la seconda è che nel lungo periodo tutti costi sono variabili, quindi bisognerà prestare particolare attenzione al lasso di tempo che si prende in considerazione.

Diretto, invece, è un costo che può essere imputato esclusivamente ad un prodotto o servizio, mentre indiretto dovrà essere imputato *pro quota*.

Se il criterio della “evitabilità” è quello che deve guidare la nostra analisi, si faccia particolare attenzione al primo quadrante in alto a sinistra della seguente matrice²⁰⁹.

	COSTI VARIABILI	COSTI FISSI
COSTI	Materie prime (anche di consumo, purché	Ammortamento impianti e

²⁰⁷ TULLIO, *Analisi dei costi e contabilità industriale*, Milano, 2006, 39.

²⁰⁸ TULLIO, *Analisi dei costi e contabilità industriale*, Milano, 2006, 36.

²⁰⁹ Elaborata da un modello di GUERINI *sub* <http://www.unibg.it/dati/corsi/8577/28890-Esercitazioni%201.pdf>.

DIRETTI	direttamente imputabile) Trasporti su acquisti Forza motrice ²¹⁰ Provvigioni agenti Sconti commerciali Lavorazioni esterne Costi di acquisto (in caso di rivenditore) Manodopera (quella direttamente impiegata nel processo produttivo nelle imprese produttive; tutta quella delle imprese commerciali) Trasporti su vendite (se direttamente imputabile) Manutenzioni specifiche ²¹¹	macchinari Pubblicità e promozione di prodotto Manutenzioni e riparazioni industriali (se direttamente imputabili)
COSTI INDIRETTI	Materiali di consumo Trasporti su vendite (se non direttamente imputabile)	Personale di struttura Personale di magazzino Ammortamenti Spese illuminazione e telefoniche Pubblicità e promozione società

²¹⁰ «... intesa come il consumo di energia degli impianti e dei macchinari di cui si dispone ... Pur essendo vero che una parte di tale costo risulta fissa al di là dei consumi ... nella pratica esso viene considerato costo variabile e distinto dai costi inerenti ad esempio l'illuminazione o i costi di energia consumati nell'area amministrativa e commerciale dell'impresa i quali sono di natura fissi»: TULLIO, *Analisi dei costi e contabilità industriale*, Milano, 2006, 36-37.

²¹¹ MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 13.

		Autovetture società Consulenze esterne non specifiche Compensi amministratori Manutenzioni/assicurazioni generali
--	--	--

Dalle suddette divisioni discendono due sistemi di calcolo²¹²:

- a costi variabili (c.d. *direct costing*), che si basa appunto sulla distinzione tra costi variabili e fissi. Ha il vantaggio di essere un'analisi oggettiva, ancorché di un costo solamente parziale, perché non prende in considerazione la copertura di tutti i costi aziendali²¹³;

- a costi pieni (c.d. *full costing*), che si basa sull'altra distinzione, tra costi diretti e indiretti, che si «propone come obiettivo principale quello di ripartire i costi indiretti per ottenere un costo complessivo dei prodotti, delle commesse o dei servizi»²¹⁴. È sicuramente il calcolo di un costo “pieno” (e non parziale), ma ha un elevato grado di soggettività sulla base del riparto dei costi.

Per quanto riguarda il tema del calcolo del lucro cessante che qui ci occupa, si deve senz'altro propendere, come già detto, per un sistema di *direct costing*, quindi tenendo in considerazione i soli costi variabili diretti (cioè i costi incrementali), con la dovuta puntualizzazione, però - data l'obiettivo difficoltà ad identificare i “costi” imputabili o meno ai ricavi - per cui l'individuazione della natura di ogni costo (fissa, variabile, dunque incrementale o meno) deve essere

²¹² Cfr. ad esempio CIAMBOTTI, *Il calcolo del costo di prodotto e la contabilità per centri di costo*, in http://www.econ.uniurb.it/materiale/5923_4_Il%20costo%20di%20prodotto.pdf.

²¹³ È necessario, infatti, calcolare il *break-even point*, ossia la quantità di prodotti che, grazie al margine di contribuzione unitario (ricavabile con il *direct costing*), permetta di coprire anche i costi fissi.

²¹⁴ TULLIO, *Analisi dei costi e contabilità industriale*, Milano, 2006, 48.

effettuato in concreto, sulla base delle specificità della singola azienda²¹⁵ e utilizzando non tanto bilanci e atti ufficiali²¹⁶, quanto la documentazione contabile riversabile in causa spontaneamente, tramite esibizione o acquisizione da parte del consulente tecnico d'ufficio.

Il risultato di quanto appena esposto, lo ribadiamo, non è altro che il margine di contribuzione (o utile marginale), «qualora si disponga di una capacità operativa (produzione-distribuzione) già esistente ed a disposizione», mentre sarà il reddito operativo (EBIT²¹⁷) «nelle situazioni in cui si sia realizzato ex novo un complesso aziendale»²¹⁸.

Non pare, infatti, corretto imputare - nell'ambito del calcolo del lucro cessante - i costi diversi dai costi variabili (in particolare i costi fissi per la quota parte direttamente imputabile).

Ciò discende dal fatto che l'azienda titolare della privativa avrebbe in ogni caso sostenuto tali spese: si pensi, ad esempio, allo stipendio per i lavoratori del reparto amministrativo, l'ammortamento dei beni strumentali (anche direttamente imputabili al prodotto coperto da privativa) o, persino, una campagna pubblicitaria (che verosimilmente sarebbe stata effettuata in ogni caso e a prescindere dall'*an* e dal *quantum* della condotta lesiva).

È evidente che i principi generali appena enunciati possono subire importanti variazioni - anche questo fa parte della bellezza di occuparsi del c.d.

²¹⁵ L'avvertimento è unanime. Cfr. per tutti RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 123.

²¹⁶ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 174.

²¹⁷ *Earning Before Interest and Tax*, valore sostanzialmente analogo all'utile netto di impresa.

²¹⁸ RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 124.

mondo della vita²¹⁹ - nella valutazione della variabilità o meno dei costi: ad esempio, nel lungo periodo tutti i costi divengono variabili. Ancóra, per aziende monoprodotto alcuni costi possono diventare variabili da fissi che sono (in via generale).

In conclusione e in base a quanto scritto finora, è da rigettare in linea di principio quella opinione, anche sopra menzionata²²⁰, secondo cui andrebbero sottratti anche i costi fissi incrementali (fiere, promozione, ecc.) a meno che, caso per caso, non emerga l'effettiva necessità di computarle: si pensi, ad esempio, ad una probabile espansione per il titolare in un nuovo mercato (es. una nuova regione), in cui ha, invece, venduto un contraffattore, e sia prassi del titolare far precedere le vendite da una pubblicità *in loco* (il cui costo presuntivo, dunque, andrà scomputato).

Si potrà, poi, talvolta ricorrere agli strumenti equitativi, richiamati dal comma in esame o ai c.d. fatti notori (anche sulla base di precedenti giurisprudenziali); ad esempio, è stato determinato equitativamente il “margine di utilità”, in concreto nella misura del 25% per prodotti di erboristeria²²¹ o del 30% per l'abbigliamento²²².

*

Tutte le considerazioni appena effettuate varranno anche per le *convoyed sales*: nel momento in cui il titolare avesse dimostrato con successo l'accessorietà di determinati prodotti a quello caratterizzato dalla privativa - ed effettuata l'auspicata verifica da parte del consulente tecnico di nomina giudiziale - si dovrà

²¹⁹ Anche qui il richiamo è a GALLI, *passim*.

²²⁰ Trib. Milano, 22 aprile 2011, in *GADI*, 2011, n. 5723/2.

²²¹ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/1.

²²² Trib. Torino, 17 luglio 2014, n. 5249/14, *Champion/Bencom*, inedita.

calcolare il margine di contribuzione del titolare anche con riferimento a tali mancate vendite.

*

Da quanto si è visto nel presente paragrafo è chiaro che - ove possibile - la determinazione del *quantum* risarcitorio attraverso la ricostruzione del lucro cessante da parte del titolare della privativa è caratterizzato da:

- (maggiore) difficoltà nella liquidazione, se non altro per la presenza dei molteplici passaggi indicati nel *Panduit test*;

- *favor* per il titolare, in considerazione del fatto che viene assunto come parametro il margine di contribuzione (di primo livello), che prevede la sola sottrazione dei costi variabili;

- la possibilità di inserire le *convoyed sales* nell'ambito del danno risarcibile.

È per questo motivo che questa liquidazione del danno pare opportuna per quelle lesioni dei diritti da privativa che siano connotate dall'elemento soggettivo (e da quanto appena esposto si capisce perché la retroversione degli utili sia, in casi normali e di entità comparabili, molto meno penalizzante della liquidazione secondo il criterio dei *lost profits*).

Al di là delle specifiche difficoltà nel suo utilizzo²²³, poi, il criterio *de quo* viene in aiuto in circostanze in cui «*il contraffattore non abbia conseguito alcun utile dalla violazione dell'altrui marchio*», sì da doversi «*tenere conto in tal caso della riduzione delle sue [n.d.r.: del titolare] vendite (o del mancato incremento*

²²³ Come scritto sopra, a voler essere stringenti, in materia di marchi è difficile che venga avverata la seconda condizione del *test* DAMP, ossia l'assenza di sostituti non contraffattori (che invece si può dare con - relativa - maggiore tranquillità in caso di violazione brevettuale).

delle stesse) quale possibile conseguenza dell'indebita introduzione sul mercato di prodotti in contraffazione»²²⁴.

* * *

4.4. Conclusioni.

Sulla base di quanto scritto nel presente capitolo, si possono trarre alcune considerazioni finali.

In primo luogo, il criterio del lucro cessante può essere utilizzato quando il contraffattore non abbia - per un qualche motivo - tratto alcun utile dalla propria attività illecita; sarà poi il criterio “principe” nei casi in cui vi sia comunanza di clientela, uniformità (anche se non coincidenza) di prezzi praticati e insistenza su omogenee aree geografiche.

Sotto il profilo del diritto violato, sarà più opportuno per il caso di contraffazione di brevetto per invenzione, dovendosi - in linea generale - escludere per i giudizi relativi a modelli di utilità (in quanto è praticamente impossibile che non vi siano sostituti viabili per il prodotto o dispositivo contraffatto); infine, in tema di marchi, il criterio potrà essere utilizzato, ma con una certa circospezione e avendo cura di effettuare i correttivi necessari.

Non può presumersi - se non in casi rarissimi - che un'unità di prodotto venduta dal contraffattore coincida con un'unità di prodotto in meno venduta dal titolare della privativa, in quanto esistono molteplici fattori da prendere in considerazione, quali l'autonomia e l'avvedutezza degli acquirenti, il prezzo praticato e i canali e aree di distribuzione; una volta prese in considerazione tutte queste variabili, si potrà verificare la quota di vendite e di fatturato effettivamente sottratto.

²²⁴ Trib. Milano, 22 aprile 2011, in *GADI*, 2011, n. 5723/1.

L'analisi deve farsi, ovviamente, più rigorosa per quanto concerne le *convoyed sales*, ossia le vendite di dispositivi non coperti da privativa, ma che seguono (più o meno) necessariamente il componente protetto.

Per quanto concerne, invece, il dato contabile di riferimento, da imputare come effettivamente “perso” dal titolare, esso coincide con il c.d. margine di contribuzione di primo livello, che si ottiene sottraendo dal fatturato i soli costi incrementali per il prodotto in questione o, meglio, i costi c.d. evitabili.

Ovviamente, la valutazione di che cosa si intenda con “evitabile” o, comunque, incrementale, dovrà essere effettuata in concreto, prendendo in considerazione, soprattutto, la quota che il prodotto del titolare copre all'interno dell'azienda, la riferibilità o meno di determinati costi al singolo prodotto (possibile solamente in certe situazioni) e la durata dell'illecito (nel lungo periodo, tutti i costi divengono variabili).

CAPITOLO 5 - LA ROYALTY RAGIONEVOLE.

La determinazione del danno può essere effettuata mediante un conteggio analitico (del danno emergente e del lucro cessante), secondo i criteri che abbiamo potuto osservare sino a questo momento.

Il secondo comma dell'art. 125 c.p.i., tuttavia, prevede che la liquidazione possa, però, avvenire mediante una *«somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano»*.

In tal caso, è noto come il limite minimo della porzione del risarcimento del danno imputata a lucro cessante debba essere *«determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto lesa»* (così sempre il secondo comma dell'articolo citato).

* * *

5.1. Inquadramento.

Il canone di licenza, o *royalty*, deve pertanto essere l'“estremità inferiore”, con la logica conseguenza per cui non può essere considerato esaustivo: *«non può essere assunto a criterio ottimale di quantificazione del lucro cessante, perché sottostima sempre il danno (l'utile di chi produce e vende è sempre maggiore dell'utile di chi produce solo tramite licenze a terzi), e rischia di azzerare il diritto di esclusiva, consentendo a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare»*²²⁵.

²²⁵ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 564; nello stesso senso DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 209.

Il passaggio della dottrina appena riportato permette di comprendere le due motivazioni per cui il canone di licenza non dovrebbe essere in nessun caso - tranne, forse, quello di contraffazione “incolpevolissima”, ammesso e non concesso che tale categoria esista nella realtà - coincidente con l’importo finale (a titolo di lucro cessante) liquidato a favore del titolare della privativa contraffatta: in primo luogo perché il guadagno del licenziante è sicuramente più basso di quel soggetto che accomuna in sé la figura del licenziante e del licenziatario (per ovvie ragioni); inoltre, perché è, semplicemente, un’approssimazione profondamente e palesemente ingiusta, in quanto permette di strappare con la forza bruta ciò che, normalmente, è oggetto di trattativa commerciale²²⁶.

La dottrina, peraltro, è concorde su questo punto²²⁷, ma anche per la giurisprudenza il canone così determinato è stato unicamente «*voluta dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione*»²²⁸, sostanzialmente per evitare che potesse darsi addirittura qualche caso di estrema - e scandalosa - *undercompensation* azzeratrice di qualunque danno risarcibile.

Fata questa doverosa premessa, è evidente che quella della *royalty* “equa” - come viene definita - può essere una buona strada da percorrere, ad esempio, nel caso in cui vi sia una (sostanziale) contemporaneità tra la commercializzazione dei prodotti (il che esclude evidentemente cali di fatturato in capo al titolare della privativa)²²⁹, oppure quando «*l’impresa contraffattrice operi in luogo diverso da quello da quello di normale utilizzo del brevetto (o del marchio) o su prodotti*

²²⁶ DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 208.

²²⁷ Cfr. per tutti SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 185.

²²⁸ Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/4; cfr. anche Trib. Roma, 9 settembre 2004, in *GADI*, 2005, n. 4832/8.

²²⁹ Trib. Bologna, 11 ottobre 2011, in *GADI*, 2012, n. 5841/3.

diversi (in casi di marchi notori)»²³⁰ o quando il titolare del brevetto non venda i suoi prodotti in Italia²³¹.

Al contrario, il criterio *de quo* non dovrebbe poter essere preso come parametro nel caso in cui nel settore merceologico o commerciale in esame non v'è prassi di concedere licenze²³².

In ogni caso, parte della dottrina si mostra scettica nei confronti della possibile individuazione di una *royalty* equa del settore, in considerazione del fatto che l'aliquota può essere molto diversa nel caso di esclusività o mneo della licenza²³³.

* * *

5.2. La determinazione della *royalty*.

Per quanto concerne la concreta determinazione del canone di *royalty*, in primo luogo si deve far riferimento ad eventuali contratti di licenza *inter partes*, oppure tra una o l'altra parte e terzi²³⁴ (ove ritualmente prodotti in causa e previo vaglio di applicabilità quanto meno analogica), o, in subordine, tra soli terzi²³⁵.

Nelle parole del Tribunale di Bologna, «*In primo luogo potrà tenersi conto delle royalty che il titolare del brevetto ha concordato con altri concorrenti sullo stesso brevetto o su altri brevetti confrontabili; in secondo luogo potranno essere*

²³⁰ C. App. Milano, 7 ottobre 2010, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 340 e in *RDI*, 2012, II, 3 con nota di BERTI ARNOALDI.

²³¹ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5856/3.

²³² Così testualmente Trib. Bologna, 27 dicembre 2013, in *Giuraemilia*; cfr. anche C. App. Milano, 7 ottobre 2010, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 340 e in *RDI*, 2012, II, 3 con nota di BERTI ARNOALDI.

²³³ MANSANI, *Il danno da contraffazione di brevetti*, in VANZETTI-SENA (a cura di), *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, 275-276.

²³⁴ Trib. Milano, 26 febbraio 2009, in *GADI*, 2010, n. 5500/2, 122, fa riferimento alla *royalty* media praticata da Valentino s.p.a. (7%), parte del giudizio.

²³⁵ Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/5.

presi in considerazione i tassi di royalty riconosciuti da altri operatori nella medesima industria a fronte di brevetti confrontabili. Ancora, potranno avere rilievo l'esistenza di licenze in esclusiva o non in esclusiva tra le parti, la dimensione temporale del brevetto (con un tasso di royalty più contenuto nel lungo orizzonte), le politiche del titolare della privativa finalizzate a preservare il monopolio sul brevetto (in specie casi di rinuncia del titolare alla attività di licenza o concessioni di licenze a tassi particolarmente restrittivi) o l'elevata redditività del prodotto al quale il brevetto è applicato rispetto al suo ciclo di vita. Particolarmente significativi, nell'esame del caso che si tratta, sono i criteri che consentono di tenere conto del contenuto specifico del brevetto (in questo caso modello di utilità) rispetto allo stato dell'arte preesistente, dovendosi operare valutazioni diverse in funzione del vantaggio incrementale o radicale apportato allo stato della tecnica dal nuovo trovato, assestandosi i valori più in alto nel primo dei casi. Ulteriore significativo elemento di calcolo è dato dalla circostanza che il brevetto si applichi al prodotto nel suo complesso o ad una sua singola componente (come nel caso in esame). Incidono nella individuazione del tasso anche la qualità del titolare della privativa (inventore del trovato o concorrente dell'ipotetico licenziatario), il numero dei potenziali licenziatari nonché l'ampiezza per il contraffattore dell'utilizzo dell'invenzione brevettata; ancora, l'effetto di trascinamento delle vendite di altri prodotti e la parte del profitto realizzabile che si dovrebbe attribuire all'invenzione; infine ogni altro fattore rilevante in relazione al rapporto specifico intercorso tra le parti»²³⁶.

In mancanza di dati, si dovranno prendere in considerazione altri parametri, quali, in particolare, i c.d. fatti notori ex art. 115 c.p.c. e altri precedenti

²³⁶ Trib. Bologna, 7 ottobre 2013, n. 2810/2013, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

giurisprudenziali in materia (sempre previo vaglio di applicabilità quanto meno analogica).

In primo luogo, per quanto riguarda l'ambito nazionale, e in attuazione ai principi generali da ultimo rivisti dall'OCSE nel luglio 2010, rileva la circolare ministeriale del 22 settembre 1980 (ancora valida), la quale fissa un normale canone di sfruttamento (*royalty*) nel 5% del fatturato²³⁷.

*

Si è, inoltre, proceduto ad un'analisi della recente giurisprudenza in tema (veramente copiosa), esame che ha portato all'individuazione dei settori e canoni di licenza utilizzabili di seguito riportati.

Abbigliamento: 10%²³⁸, (borsa da donna) 10%²³⁹.

Alimentare: è assunto come fatto notorio, dal Tribunale di Bologna, che la *royalty* del settore oscilla tra l'1 e il 7%²⁴⁰; per altri, dal 2 al 3% per il settore lattiero-caseario e dal 3 al 5% nel settore alimentare in genere²⁴¹.

Design: 3% (nel caso di specie raddoppiata nel 6%)²⁴², oppure 4%²⁴³, o anche 5%²⁴⁴. Secondo l'AIAP (Associazione Italiana Design della comunicazione

²³⁷ Citata da ultimo da MORO VISCONTI, *Valutazione di marchi e risarcimento del danno da contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2014, 1, 43.

²³⁸ Trib. Torino, 18 aprile 2008, in *Sez. Spec.*, 2007-2008, n. 540.

²³⁹ Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5744/6.

²⁴⁰ Trib. Bologna, 4 aprile 2012, *Pata/Barilla*, inedita, in cui la *royalty* è stata fissata nel 2% "abbondante" (70.000 euro di danno su un fatturato di 3.400.000 euro).

²⁴¹ Cfr. relazione sul complesso fallimentare costituito dalle aziende Medeghini reperibile su <http://www.bresciaonline.it/Content/allegati/1373/1380544526644.pdf> (il dato peraltro fa riferimento alla nota banca dati *royalty source*).

²⁴² Trib. Bologna, 4 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5685/6.

²⁴³ Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/3, secondo cui «*In mancanza di prova idonea, documentale od orale, delle royalties mediamente applicate nel settore merceologico di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 125.2 c.p.i. il Tribunale deve fare espressamente applicazione dei canoni di esperienza. Nella fattispecie, tenuto conto che si tratta della contraffazione di un prodotto di design, per il quale incide nella*

visiva), in Italia sono previste: «*Royalties dal 3% al 14,34%, metodo di calcolo basato sul fatturato annuo previsto di ogni singolo prodotto (es. fatturato fino ai 20 milioni verrà applicata la percentuale di 14,34%; dai 21 milioni ai 50 milioni, una percentuale pari al 10,67%, ecc.*»²⁴⁵.

Elettronica: 5-8%²⁴⁶.

Meccanica:

- motore pneumatico: *royalty «del 15% la quale può così equitativamente individuarsi sia in ragione dell'elevato margine di guadagno accertato sempre in sede di C.T.U. sia in virtù della natura sanzionatoria della misura»*²⁴⁷;

- macchine tessili: 5% (nel caso di specie elevato all'8% in funzione «*anche sanzionatoria*»)²⁴⁸;

- ponti: 1-3%²⁴⁹;

- silenziatori per marmitte: 8%²⁵⁰.

Mobili: (cucine) 5%²⁵¹.

scelta d'acquisto anche la motivazione estetica, la royalty media va fissata nel 4% del fatturato».

²⁴⁴ Letti in contraffazione del marchio *Flou*, cfr. C. App. Milano, 3 aprile 2001, in *GADI*, 2003, n. 4488/3.

²⁴⁵ <http://www.aiap.it/documenti/8057/72>.

²⁴⁶ C. App. Milano, 16 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5860.

²⁴⁷ Trib. Bologna, 11 ottobre 2011, in *GADI*, 2012, n. 5841, 510, enfasi nostra; nello stesso senso, e con spiegazione che la funzione sanzionatoria è «*preventiva e non punitiva*» cfr. Trib. Bologna, 1 settembre 2011, in *GADI*, 2011, n. 5753/5.

²⁴⁸ Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, n. 4502/3, con nota parzialmente contraria, soprattutto nei confronti del fatto che la decisione ignora che le macchine tessili hanno un costo molto elevato, a prescindere dal componente brevettato o meno, essendo così poco divisibile calcolare la *royalty* sul valore dell'intera macchina e non in proporzione.

²⁴⁹ Trib. Milano, 27 febbraio 2014, n. 5515/2014, *O.me.r./Pogliani&Rivolta*, inedita.

²⁵⁰ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, 651.

²⁵¹ Trib. Bologna, 30 settembre 2013, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*: questa percentuale è stata individuata dal consulente tecnico d'ufficio, ma è stata poi applicata quella dell'1,6% a seguito di correttivi operati dal Collegio.

Moda (dove, in ogni caso, è dato per notorio che il margine sia particolarmente elevato): 10% licenzianti c.d. minori, 12% Prada²⁵², 7%²⁵³ o 10%²⁵⁴ Valentino, 25% Avirex²⁵⁵, 15% per la contraffazione del marchio Bulgari, seppur in un settore diverso (camiceria) rispetto a quello di *core business* (gioielleria)²⁵⁶, 10% per contraffazione del marchio Ungari²⁵⁷.

Giocattoli: (modellini) 12%²⁵⁸.

Profumi: 5%²⁵⁹.

*

Vi è poi un'interessante e completa pubblicazione in tema di *licensing* e *royalty rates*, che può costituire un valido punto di partenza globale e comparatistico²⁶⁰.

Pare, poi, importante, citare un criterio generale, sempre di matrice anglosassone ma talvolta citato anche nel nostro Paese, corrispondente alla c.d. "regola del 25%" o "regola della *royalty* sostenibile", che consiste nel desumere il canone di licenza mediante l'applicazione della percentuale del 25% sul margine

²⁵² Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, 357.

²⁵³ Trib. Milano, 26 febbraio 2009, in *GADI*, 2010, n. 5500/2, 122: «*la royalty media per i disegni Valentino*».

²⁵⁴ Cfr. Trib. Bologna, 3 giugno 2013, est. Rossi, in *Giuraemilia*.

²⁵⁵ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 850-851, «*percentuale che parte attrice ha indicato come pattuita nel contratto di licenza ... e che pare congrua, tenuto conto, da un lato, dei margini di guadagno del settore e dall'altro, del fatto che l'autore della violazione non può essere parificato al legittimo licenziatario, in quanto non sostiene una serie di spese normalmente addossate a quest'ultimo, relative, ad esempio, alla promozione del marchio ed agli oneri connessi alla rete di vendita*».

²⁵⁶ Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in *GADI*, 2009, n. 5394/2.

²⁵⁷ Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2002, in *GADI*, 2003, n. 4520/4.

²⁵⁸ Trib. Milano, 28 febbraio 2012, n. 2486/2012, *Ferrari/Globo*, inedita: si trattava dei modellini di Ferrari contraffatti, in considerazione del fatto che la celebre casa automobilistica aveva prodotto contratti di licenza con terzi con *royalty* del 6% e 15%.

²⁵⁹ Trib. Milano, 6 aprile 2009, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 167.

²⁶⁰ PARR, *Royalty rates for Licensing Intellectual Property*, Wiley, 2007.

di contribuzione del prodotto in esame per poi rapportare percentualmente il risultato al fatturato, ricavando così la *royalty* equa (in quanto “sostenibile”).

Questa vera e propria “*rule of thumb*”²⁶¹ è stata definita “*the most heuristic*” per le tematiche di *licensing* da oltre quarant’anni.

*

Esistono, poi, alcuni motori di ricerca (quali *RoyaltySource*, ecc.), mediante i quali è possibile effettuare la ricerca della *royalty* applicabile al caso di specie, in quanto forniscono i dati delle *royalties* comparabili in transazioni sui settori di riferimento (ancorché i dati siano spesso riferiti a realtà straniere, con difficoltà di immediata applicazione nel nostro Paese).

*

Si pone, poi, il problema della determinazione della *royalty* da applicare alle *convoyed sales*.

Interessante è una pronuncia, già citata, che ha statuito che «*Sul punto, va premesso che la base di calcolo della percentuale corrispondente alla royalty ragionevole è stata ... valutata sia con riferimento al fatturato relativo al solo sollevatore che con riferimento al fatturato relativo alla macchina montasmontagomme denominata ..., della quale il sollevatore (contraffazione del brevetto ...) ha costantemente costituito un accesso, al punto tale che la vendita del sollevatore ha trainato le vendite della macchina smonta gomme*», (c.d. *convoyed sales*), diversificando quindi la percentuale (7,5% per il solo accessorio e 3,5% per tutta la macchina)²⁶² e applicando quindi l’*apportionment* sopra

²⁶¹ Per una disamina completa si veda PARR, *Royalty rates for Licensing Intellectual Property*, Wiley, 2007, 31 ss.

²⁶² Trib. Bologna, 10 maggio 2010, n. 1384/2010, est. Sbariscia, in *Giuraemilia*.

analizzato anche nella tematica della determinazione del canone di licenza applicabile in sede di liquidazione del lucro cessante.

*

Interessante da segnalare è un caso catanese che ha coinvolto un'emittente televisiva dove il parametro, ai sensi dell'art. 125, 2° comma, c.p.i., è stato indicato nella somma che l'emittente aveva chiesto ad imprese terze che chiedevano di usare il titolo di una sua trasmissione per attività di *merchandising* (21.000 euro annui, per un totale di 200.000 euro nell'arco di poco più di un decennio)²⁶³.

* * *

5.3. La maggiorazione della *royalty*.

Nel paragrafo precedente si è cercato di indicare i tassi medi di licenza utilizzati o citati dai nostri Tribunali come base di partenza.

Pare equo - e in effetti, sulla scorta dei suggerimenti della dottrina²⁶⁴, i nostri Tribunali spesso seguono questa strada - che i canoni così come individuati debbano essere maggiorati di qualche punto percentuale.

La *ratio* di tale maggiorazione è dovuta al fatto che «*deve considerarsi che il contraffattore opera in condizioni assai diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, fees di ingresso, ecc. e rischi (ad es. in caso di sopravvenuta dichiarazione di nullità del brevetto) assai maggiori. Inoltre, proprio in ragione di tali mancati oneri, normalmente chi agisce in contraffazione realizza risparmi che si traducono in*

²⁶³ Trib. Catania, 21 aprile 2011, in *GADI*, 2012, n. 5811/2.

²⁶⁴ Cfr. per tutti FRANZOSI, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, in *Dir. Ind.*, 2000, 2, 108.

una riduzione del prezzo praticato dalla clientela (aumentando la competitività e fidelizzando il cliente anche per il periodo successivo allo scadere della privativa)»²⁶⁵ e che «l'autore della violazione non può essere parificato al legittimo licenziatario, in quanto non sostiene una serie di spese normalmente addossate a quest'ultimo, relative, ad esempio, alla promozione del marchio ed agli oneri connessi alla rete di vendita»²⁶⁶.

Peraltro, anche il fatto che il licenziatario non venga scelto dal titolare (ed è noto quanto il contratto sia *intuitu personae*, specie in caso di marchi) pare una valida ragione per la maggiorazione²⁶⁷.

Conseguentemente, in alcuni casi è stato aggiunto qualche punto percentuale (da 5-8% al 10% stante la riprovevolezza del comportamento del contraffattore²⁶⁸; da 5% a 8% «in considerazione ... anche della natura sanzionatoria che va riconosciuta al risarcimento del danno»²⁶⁹), in altri il canone è addirittura raddoppiato (dal 3% al 6%) «al fine di non utilizzare criteri che si rivelino premiali per il contraffattore»²⁷⁰, in altri ancora è stato semplicemente aumentato il *quantum* del risarcimento in ragione della perdita dei *convoyed sales* e dell'effetto dei c.d. *bridge head sales* (ossia «la perdita derivante dalla nuova posizione assunta sul mercato dal contraffattore a discapito del titolare del brevetto»²⁷¹).

* * *

²⁶⁵ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, 651.

²⁶⁶ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 851.

²⁶⁷ MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 7.

²⁶⁸ C. App. Milano, 16 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5860

²⁶⁹ Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, n. 4502/3.

²⁷⁰ Trib. Bologna, 4 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5685/6.

²⁷¹ Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/4, ha aumentato quanto liquidato come *royalty* ragionevole (ca. 168.000 euro) fino a 230.000 euro.

5.4. Conclusioni.

Il criterio della *royalty* ragionevole è utilizzato molto frequentemente, *in primis* poiché di agevole applicazione: basta, infatti, conoscere il dato del fatturato conseguito dal contraffattore e applicare a tale valore la percentuale di *royalty* prescelta.

Ciò presenta il netto vantaggio, da un lato, di non doversi addentrare - e poi districare - tra complessi ragionamenti e calcoli economici sui concetti di “utile”, “margine operativo”, “costi incrementali”, ecc.; dall’altro, di poter utilizzare canoni di licenza utilizzati *aliunde* e, quindi, invocabili dalle stesse parti mediante la citazione dei precedenti giurisprudenziali.

Tuttavia, pare che il criterio *de quo* venga utilizzato come somma onnicomprensiva della voce di danno relativa al lucro cessante, mentre è chiaro dal testo della norma che essa debba essere il mero “minimo”, da cui partire per una valutazione più approfondita.

In particolare, pare rispondere a legittime esigenze di giustizia il fatto che l’ammontare della quota di *royalty* sia aumentato di qualche punto percentuale in ragione della vera e propria “estorsione” a cui è sottoposto il titolare della privativa.

CAPITOLO 6 - LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.

6.1. Inquadramento e presupposti.

Il richiamo alla liquidazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*, operato dall'art. 125 c.p.i., costituisce senz'altro il metodo maggiormente utilizzato dalla nostra giurisprudenza, che può così "temperare" - o addirittura non prendere in considerazione singolarmente - le risultanze delle voci analitiche di danno: come viene spesso statuito in termini pressoché identici, *«il danno derivante dalla commercializzazione di un prodotto recante un marchio contraffatto, in quanto rientrando nella specie del danno non dimostrabile analiticamente, va valutato e liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.»*²⁷².

Ovviamente, il ricorso all'equità riguarda solamente il *quantum* della liquidazione e non anche la prova dell'*an*: *«la parte che la richiede deve indicare al Giudice i criteri cui attenersi e cioè le congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico su cui fondare la valutazione equitativa, in assenza dei quali la stessa diverrebbe arbitraria»*²⁷³; ancora, *«la possibilità di procedere a liquidazione equitativa ... non esime la parte dall'onere di fornire al Giudice gli elementi in suo possesso, come ad esempio la prova del pregiudizio derivante dalla sottrazione di clientela ed i dati relativi alla contrazione delle vendite e ai profitti medi conseguiti negli anni antecedenti e successivi al verificarsi dell'evento lesivo»*²⁷⁴.

²⁷² Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275/5.

²⁷³ Trib. Catania, 6 marzo 2008, in *GADI*, 2008, n. 5279/8, con nota contraria; conforme Trib. Catania, 28 novembre 2011, in *GADI*, 2011, n. 5763/5; Trib. Catania, 13 febbraio 2009, in *GADI*, 2011, 5622/8; Trib. Catania, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5276/6; Trib. Catania, 4 ottobre 2008, n. 5309/7; C. App. Milano, 16 gennaio 2004, in *GADI*, 2004, n. 4706/6.

²⁷⁴ Trib. Catania, 23 giugno 2011, in *GADI*, 2012, n. 5820/6; conforme, anche se relativa all'art. 86 legge inv., Cass., 8 luglio 2004, n. 12545, in *GADI*, 2004, n. 4632.

Da un punto di vista strettamente processuale, basti indicare che non è richiesta un'istanza di parte, potendo questo tipo di liquidazione essere disposta, ovviamente, anche d'ufficio²⁷⁵.

È, invece, da escludere il ricorso a tale misura *«quando l'esistenza del danno non è certa sotto il profilo ontologico, stante la scarsa durata e la portata della violazione»*²⁷⁶.

L'equità non può, però, nemmeno supplire una carenza totale relativamente alla prova dell'ammontare del danno: è, infatti, necessario *«fare il possibile per provare il danno non solo nell'an, ma anche nel quantum, poiché il giudice ha il compito di sanare in via equitativa esclusivamente le lacune probatorie dovute ad effettiva impossibilità o a seria difficoltà e non certo ad inerzia o negligenza del danneggiato»*²⁷⁷.

* * *

6.2. Casistica.

In certi frangenti, tuttavia, l'equità è stata utilizzata in combinazione con le presunzioni (semplici), in modo da trarre conclusioni ragionevoli, sulla base dell'impianto probatorio offerto: *«Due acquisti di prodotti recanti marchi contraffatti avvenuti a distanza di tempo in due diversi esercizi commerciali del contraffattore sono sintomatici di una più ampia commercializzazione, che deve presumersi avvenuta quantomeno nell'intervallo temporale fra i due acquisti e verosimilmente anche negli altri punti vendita del contraffattore. Ciò giustifica la*

²⁷⁵ Trib. Milano, 19 gennaio 2006, in *GADI*, 2006, n. 4997/2.

²⁷⁶ Trib. Firenze, 10 luglio 2006, in *GADI*, 2007, n. 5095/4.

²⁷⁷ Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5135/1.

determinazione presuntiva dell'entità della contraffazione e la conseguente liquidazione del relativo danno in via equitativa»²⁷⁸.

Alcune risalenti pronunce in tema hanno, invece, liquidato somme anche ingenti in via equitativa: 260 milioni di lire (l'importo è stato deciso sulla base della durata dell'attività di contraffazione, pari a quattro anni, e della svalutazione dell'immagine, valutata nell'1% del giro d'affari del titolare)²⁷⁹ e 80 milioni di lire (per un marchio di forma di Gucci, in considerazione della notevole precisione dell'imitazione, la distribuzione del contraffattore ad ampio raggio e l'inottemperanza all'ordine di esibizione)²⁸⁰.

In altri casi è stato determinato equitativamente il “margine di utile”, nella misura del:

- 25% per prodotti di erboristeria²⁸¹, ottenuto mediante «*dati di comune esperienza*» e come “media” tra l'allegazione di parte attrice (40% di utile su fatturato) e quella di parte convenuta (secondo cui, ovviamente, l'attività illecita non aveva generato alcun utile);

- 20-30% per borse²⁸²;

- 20% per macchine taglia piastrelle²⁸³;

- 20-25% per cerniere di serramenti²⁸⁴.

In un caso è stato equitativamente raddoppiato il lucro cessante (da 5.712 euro a 10.000) in considerazione dell'assenza di altri *competitor* significativi e

²⁷⁸ Trib. Milano, 30 gennaio 2009, in *GADI*, 2009, n. 5401/3.

²⁷⁹ Trib. Voghera, 15 febbraio 2000, in *GADI*, 2000, n. 4139.

²⁸⁰ Trib. Firenze, 31 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, n. 4131.

²⁸¹ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/1.

²⁸² Trib. Firenze, 12 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, n. 5135, 659.

²⁸³ Trib. Bologna, 10 settembre 2014, *Siri/Sigma*, inedita.

²⁸⁴ Trib. Bologna, 1 febbraio 2012, n. 319/2012, est. Atzori, in *Giuraemilia*.

delle *convoyed sales*, così motivando: «*la vendita di colonne di supporto [il prodotto contraffatto] funge da traino per tutta una serie di prodotti complementari, quali il rubinetto, il bancone, i fusti, le rastrelliere per i bicchieri e che, pertanto, la mancata vendita di una colonna implica la perdita di vendite inerenti altri elementi complementari alla colonna*»²⁸⁵.

Quanto ai parametri utilizzati all'interno della (pur insindacabile) equità del giudice, si può affermare che «*Costituiscono parametri idonei per la liquidazione equitativa del danno da concorrenza sleale per sottrazione di segreti industriali il margine di utile relativo agli affari perduti dal titolare delle informazioni sottratte a favore del concorrente nonché la misura del vantaggio conseguito da quest'ultimo avendo a disposizione una tecnologia in tempi ristretti e senza costo*»²⁸⁶.

In alcuni casi la liquidazione equitativa viene utilizzata per coprire tutto lo spettro dei danni risarcibili:

- in un caso recente avente ad oggetto un marchio sportivo (*Salernitana*), la Corte d'Appello di Napoli ha ridotto drasticamente il risarcimento liquidato in primo grado (da 3.500.000 euro a 100.000 euro), in considerazione del fatto che l'unico danno ascrivibile ad una società che (all'epoca della contraffazione) aveva già perduto il titolo sportivo, è quello da lesione della c.d. *brand loyalty* (ossia la conservazione del segno nella memoria dei tifosi)²⁸⁷;

²⁸⁵ Trib. Bologna, 6 agosto 2010, n. 2189/2010, est. Atzori, in *Giuraemilia*.

²⁸⁶ C. App. Milano, 13 giugno 2007, in *GADI*, 2007, n. 5153/5: nel caso di specie la Corte, pur riducendo l'importo liquidato dal Tribunale di Monza, pari a 1.100.000 euro, ha indicato la somma di 700.000 euro, ben maggiore della somma del margine sui due ordini persi (180.000 euro cadauno). Si può pertanto concludere che è stata liquidata una somma equivalente (340.000 euro) per l'«*indebito vantaggio*».

²⁸⁷ C. App. Napoli, 9 novembre 2013, in *Foro It.*, 2014, I, 953.

- in un caso milanese, «...il profilo risarcitorio si appunta nel caso in esame in via prevalente sul danno d'immagine arrecato alle "Case" [le maggiori produttrici di elettrodomestici, attrici per utilizzo non autorizzato di marchio anche attraverso inserzioni pubblicitarie] attraverso l'illecito accertato, tanto pervasivo. ... Occorre infatti considerare che le condotte di disturbo operate per anni dai convenuti a danno dell'attività di assistenza offerta dalle "Case" attraverso i suoi centri autorizzati hanno cagionato un grave discredito commerciale alle controparti. I clienti di queste ultime hanno ricevuto interventi di assistenza e di manutenzione sui loro elettrodomestici, spesso non adeguati e scadenti, da società ritenute erroneamente riferibili alle case madri ed in realtà non autorizzate. Con conseguente grave discredito sulle case stesse. Sotto quest'ultimo profilo ritiene il Collegio che il fatturato delle convenute (così come emerso dalla CTU eseguita in corso di causa) possa essere considerato solo uno degli indici al fine della quantificazione della lesione. E ciò atteso, da un lato, che tale importo -anche tenuto conto del criterio della retroversione degli utili- dovrebbe comunque essere scorporato dai costi sostenuti dalle convenute e che, in ogni caso, la condotta contraffattoria e concorrenzialmente sleale può avere sì agevolato l'attività delle convenute anche per una frazione importante, ma non può essere considerata la sola ed autonoma causa degli utili conseguiti dalle società convenute. Nella liquidazione necessariamente equitativa va considerato che le condotte illecite hanno prodotto effetti su tutto il territorio nazionale per un considerevole lasso di tempo (le diffide delle Case risalgono al 2003 mentre qui il profilo risarcitorio comprende le condotte a partire dal 2006) e che le stesse si sono articolate in diverse modalità di lesione, veicolando diverse forme di messaggi ingannevoli attraverso distinte società di volta di volta costituite a tal fine, sì da rendere ancor più difficile identificare la condotta da parte del mercato

e rendendola in tal guisa più insidiosa. Inoltre, le “Case” hanno allegato e documentato spese legali e costi aziendali, anche per spese pubblicitarie, sostenuti per contrastare l’iniziativa illecita di controparte: tali esborsi sono in parte causalmente riconducibili agli illeciti qui censurati e dunque vanno ristorati. Tenuto conto anche delle risorse che sono state destinate all’attività di promozione pubblicitaria attraverso Seat (pari ad € 2.502.648,19, cfr. integrazione della perizia contabile), in via equitativa ritiene il Tribunale di liquidare l’importo di € 180.000,00 a favore di ciascuna delle attrici e delle due intervenute»²⁸⁸.

Da segnalare, poi, un interessante ragionamento “a tutto tondo” operato dal Tribunale di Bologna²⁸⁹: dopo aver indicato, come primo parametro, il numero dei pezzi acquistati dal contraffattore (al netto del reso) e assumendo tale dato come coincidente con le vendite (con un fatturato di circa 91.000 euro), il Giudice ha così continuato: *«Va però evidenziato che parte attrice ha dimostrato, in via documentale, che il modello [comunitario] in questione fu il frutto di un investimento valutabile in circa 200.000 euro, comprendenti 162.890 euro per l’acquisto dei soli stampi (cfr. docc. 12-24 allegati all’atto di citazione) nonché i costi di ideazione e di registrazione del Modello stesso (doc. 57 allegato alla citazione) ed infine i costi promozionali, come ad esempio quelli sostenuti per la partecipazione alla fiera internazionale MICAM di Milano del settembre 2003 (la più importante fiera del settore al mondo). Orbene, considerato da un lato che la società attrice ha venduto i sandali nella stagione 2004 e parzialmente nel 2005 mettendo certamente a frutto, almeno parzialmente, l’investimento della progettazione e della attività di marketing del modello e dall’altro che nel settore*

²⁸⁸ Trib. Milano, 24 gennaio 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/20140124_RG53805-20092.pdf.

²⁸⁹ Trib. Bologna, 26 settembre 2011, n. 2698/2011, est. Atzori, in *Giuraemilia*.

di riferimento è notorio il rapido mutamento della moda con ovvio riflesso sulle altrettanto mutevoli scelte dei consumatori, il mancato guadagno complessivo liquidabile in via equitativa in uno al danno emergente tenuto conto anche degli utili del contraffattore può essere fissato in € 200.000,00». Non solo: proseguendo nella decisione, si evince che «Tale somma può essere definitivamente portata ad € 250.000,00 all'attualità (dunque con spettanza di interessi legali dalla pubblicazione al saldo), considerandosi il danno all'immagine, derivato dalla circolazione del prodotto contraffatto e dunque dalla lesione della fiducia riposta dal pubblico dei consumatori nella sua affidabilità, quale ditta produttrice». E, come chiosa di tutto il ragionamento, il Tribunale ha ricordato che «In ordine alla quantificazione occorre rilevare che [l'attrice] produceva quel modello di sandali per aziende leader di settore che li collocavano sul mercato con marchi rinomati quali Armani e Fornarina; che [la convenuta] ha diffuso le ciabatte imitate attraverso una rete capillare di negozi in territorio italiano ed estero; che il prezzo al consumatore del prodotto identico a quello recante marchi famosi era decisamente inferiore a quello dell'originale ... tutte circostanze che comportano una grave lesione alla reputazione, il danno all'immagine e la perdita di opportunità commerciali».

Vi sono altri casi in cui la liquidazione equitativa è stata utilizzata per punire l'illecito approfittamento, da parte del contraffattore, della campagna pubblicitaria del titolare del marchio²⁹⁰.

* * *

²⁹⁰ Trib. Milano, 14 gennaio 2004, in *GADI*, 2004, n. 4705; cfr. anche Trib. Milano, 18 aprile 2012, n. 4527/2012, *Slide/Linea Light*, inedita, in cui viene espressamente sancito che deve darsi luogo a risarcimento del danno «per l'obiettivo parziale vanificazione delle stesse [spese pubblicitarie], in quanto la condotta parassitaria della concorrente ne avrebbe indebitamente riversato su quest'ultima parte dei suoi benefici».

6.3. Un tentativo di sistematizzazione.

Non può non segnalarsi, a questo proposito, un interessante spunto di un autore, il quale, insoddisfatto del - spesso inesistente - *iter* argomentativo giudiziale della liquidazione equitativa del danno da contraffazione e avendo già denunciato «una soverchia prudenza valutativa»²⁹¹, ha proposto uno schema come quello che si riporta di séguito²⁹²:

$$\text{Danno} = [\text{Base di calcolo (MOT/utilelordo/utilenetto)} \times (A+B+C+D+E+F+G)-(GH)]/70$$

Nella formula appena riportata, ogni lettera è espressione di un criterio “correttivo”, in decimi, che può essere di segno positivo o negativo rispetto alla contraffazione e che deve assumere un valore da 1 a 10 (è per questo motivo che, alla fine della formula, compare una divisione per 70).

I criteri sono:

A: uso del segno altrui come marchio (più grave) o come ditta/insegna.

B: danno e qualità della violazione (decrecendo in termini di lesività, contraffazione identica-somiglianza-associazione-uso atipico vietato-importazione parallela).

C: tipo di marchio (celebre-rinomato-forte-debole).

D: prodotto contraffatto (identico-stesso tipo-stesso genere-affine-non affine).

E: territorio (sovrapposizione totale-parziale-nessuna sovrapposizione).

²⁹¹ CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.* 2001, 2, 142.

²⁹² CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 351-357.

F: qualità del danneggiante (in ordine crescente, *new comer-ex* agente o *terzista-ex* licenziatario-concorrente a tutti gli effetti).

G: tipologia del canale distributivo e prezzo (può essere fattore positivo o negativo).

H: altre variabili sicuramente negative (presenza sul prodotto di ulteriori segni distintivi, affollamento sul mercato di marchi simili).

Assegnando ad ognuna di queste variabili un “punteggio”, si dovrebbe riuscire utilmente a calare la liquidazione del danno nel caso concreto.

* * *

6.4. Conclusioni.

È senz'altro opportuno che l'equità corregga e moduli la liquidazione dei danni sulla base della concretezza del caso che si presenta nella aule dei Tribunali.

Non è, invece, consigliabile che il ricorso a tale strumento funga da “scorciatoia”, da un lato, per i difensori (tipica, infatti, oltre al richiamo della sussistenza del danno *in re ipsa*, è la richiesta di liquidazione equitativa dei danni) e, dall'altro, per i giudici.

Pare, invece, particolarmente utile poter sanzionare - secondo equità - la scarsa collaborazione del contraffattore all'attività di *discovery* e comunque probatoria, nonché operare arrotondamenti al rialzo (sempre con l'attenzione a non sfociare nel c.d. danno punitivo) o al ribasso rispetto ai dati, che possono essere aridi e formali.

Per quanto possibile, inoltre, il ricorso all'equità dovrebbe essere motivato, sia da parte di chi ne invoca l'applicazione, titolare o contraffattore, sia da chi, in concreto, la utilizza (il giudice), in modo da consegnare agli operatori del

processo un ragionamento giuridico razionale e, quindi, apprezzabile o censurabile.

In tal caso, oltre ad una deflazione del contenzioso di secondo grado (quanto più l'*iter* argomentativo del giudice di primo grado - pur secondo equità - sarà convincente, tanto meno si sarà portati ad impugnare le decisioni), si dovrebbe giungere, grazie ad una prevedibilità delle decisioni sul *quantum* e dell'atteggiamento giudiziale nei confronti dei contraffattori (con funzioni di *deterrence*), ad una deflazione del contenzioso di primo grado.

CAPITOLO 7 - LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI.

7.1. Introduzione.

Come è noto, l'art. 125, così come novellato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (in attuazione dell'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE, c.d. Direttiva *Enforcement*), ha introdotto esplicitamente nel nostro ordinamento il *disgorgement of profits*, ossia la misura (reale²⁹³, restitutoria²⁹⁴, oggettiva²⁹⁵) grazie alla quale viene corrisposto al titolare della privativa violata quanto "guadagnato" dal contraffattore.

Per il nostro ordinamento l'introduzione di questa norma ha implicato il superamento della visione classica legata all'impossibilità di vedersi risarcito più di quanto effettivamente perso, attingendo alla dottrina dell'arricchimento senza causa *ex art. 2041 c.c.*²⁹⁶ e in alternativa alla liquidazione del danno ai sensi dei primi due commi dell'art. 125 c.p.i.

Come si è scritto nelle prime pagine del presente contributo, la retroversione degli utili dovrebbe prescindere dalla sussistenza di uno stato soggettivo doloso o colposo in capo all'autore della violazione, «*optando così esplicitamente per una tutela di tipo restitutorio piuttosto che risarcitorio, sul presupposto implicito che il conflitto sotteso alla contraffazione è essenzialmente*

²⁹³ FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, 10.

²⁹⁴ ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *RDI*, 2013, I, 31-32; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 565-566; BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 154.

²⁹⁵ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, 220.

²⁹⁶ BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 156.

un conflitto primario di spettanza degli utili e che la privativa è riserva non solo di attività ma altresì di proventi»²⁹⁷.

La logica anglosassone, invece, da un lato spiegava che «*un'azione è efficiente se produce un incremento della ricchezza collettiva (inteso come somma del benessere di tutti gli agenti sociali) maggiore della ricchezza collettiva consumata: da questo punto di vista, l'autore di una violazione è efficiente e incrementa il benessere della società nel suo complesso se, una volta pagati tutti i costi ai fornitori e gli indennizzi dovuti ai titolari di diritti eventualmente lesi, resta ancora un guadagno: guadagno che, a questo punto, potrebbe essere giusto riconoscere a chi ha reso possibile la crescita del sistema economico, sia pure violando la legge*» (c.d. paradigma di Kaldor-Hicks)²⁹⁸; dall'altro è evidente a tutti quanto i Paesi di *common law* siano attenti all'elemento della deterrenza nei confronti di future violazioni.

Come è noto, il *disgorgement of profits* è stato elaborato nell'ambito del diritto di *common law*, in primo luogo, come garanzia per «*un efficiente incentivo all'adempimento contrattuale e ... la prevenzione di un unjust enrichment*»²⁹⁹, soprattutto in caso di inadempimento di contratto relativo a bene infungibile o prestazione infungibile (il primo non sempre, la seconda sempre sottratta all'esecuzione in forma specifica), di negoziazioni «*concernenti interessi differenti dalla realizzazione di un profitto economico*» e dei c.d. *costs saved by breach*³⁰⁰.

²⁹⁷ PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *Quaderni di AIDA* n. 12, 2005, 28.

²⁹⁸ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 155.

²⁹⁹ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 137.

³⁰⁰ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 137.

Infatti, la materia della proprietà intellettuale non è l'unica in cui si applica la retroversione: oltre a quelli appena citati, si pensi anche al caso del *false endorsement*, dove il pubblico viene ingannato circa un avallo o una garanzia, da parte di un personaggio noto, rispetto a un prodotto: «*l'immagine in tal caso costituisce marchio*» e, pertanto, trova applicazione l'art. 125 c.p.i.³⁰¹.

La funzione della restituzione degli utili (nella misura in cui si può calcolare l'utile e la quota da corrispondere) è ovviamente duplice: punitivo-sanzionatoria e preventivo-deterrente³⁰².

In primo luogo, infatti, la contraffazione diventerebbe inutile (e ciò sarebbe già una punizione sufficiente per il contraffattore), d'altra parte questa prospettiva dovrebbe scoraggiare future iniziative lesive di diritti altrui.

Molto interessante è il paradigma di un autore, il quale applica una formula proposta per quantificare il danno da conflitto di interessi di amministratori di società (c.d. "formula Sartori"³⁰³) al paradigma della proprietà intellettuale³⁰⁴.

Secondo la "formula Sartori", «*perché il risarcimento svolga la sua reale funzione di ristoro e disincentivo alla contraffazione si dovrebbe avere una sanzione attesa (SA) maggiore del guadagno (G) del contraffattore stesso*»³⁰⁵, dove

Sanzione Attesa = probabilità * *Quantum* liquidato dal giudice.

³⁰¹ CARLEO, *False endorsement e disgorgement*, in *I Contratti*, 2013, 5, 495.

³⁰² CARLEO, *False endorsement e disgorgement*, in *I Contratti*, 2013, 5, 496.

³⁰³ SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Riv. Dir. Banc.*, 2003, 283.

³⁰⁴ BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *RDI*, 2007, I, 185-186; si veda anche BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 156.

³⁰⁵ TURINI, *Il risarcimento del danno da contraffazione*, in SIROTTI GAUDENZI (diretto da), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, vol. II, Assago, 2010, 204.

Come è evidente, un ruolo fondamentale viene rivestito dal fattore “p”, ossia dalla probabilità, *id est* dall’efficienza dei sistemi giudiziari.

Sappiamo che, nel nostro Paese, la “macchina giudiziaria” non è certo premiabile per la sua efficienza, anche se, soprattutto nel settore della proprietà industriale e dove le Sezioni Specializzate sono state in funzione per più tempo, si possono trovare “picchi” di preparazione, efficienza e, dunque, soddisfazione da parte di tutti gli utenti (mediati e immediati) del processo.

Come anticipato *supra*, la Direttiva *Enforcement* permette (e non impone) la retroversione degli utili in caso di violazione incolpevole: come si è analizzato in uno dei primi capitoli del presente contributo, non bisogna considerare il risarcimento del danno calcolato in maniera “classica” come una versione meno efficace della retroversione degli utili.

In linea di principio, infatti, qualora il titolare abbia una capacità manifatturiera almeno pari a quella del contraffattore (si da potersi applicare l’equazione “*un prodotto venduto dal contraffattore = un prodotto in meno venduto dal titolare*”) e considerato che - di norma - il titolare ha un margine di contribuzione più elevato del contraffattore, il prodotto tra le mancate vendite e il margine di contribuzione singolo sarà alquanto penalizzante per il contraffattore.

È per questo motivo che la retroversione degli utili (peraltro con i correttivi di cui *infra*), di fatto “limita” il risarcimento da lucro cessante *ex latere debitoris* al solo guadagno conseguito: il che, oltre a rendere totalmente “inutile” la contraffazione (con funzione già di per sé parzialmente deterrente per futuri comportamenti), comunque non costituirà un “gioco a somma zero” per chi ha violato, in quanto agli utili (al posto del lucro cessante) dovranno comunque sommarsi le somme corrisposte a titolo di danno emergente (forse da escludere in

casi quasi di scuola di contraffazione “incolpevolissima”) e comunque le spese e il tempo investito per la causa (si veda *supra* per i valori del tempo dei soggetti delle imprese).

Ciò premesso, in linea generale, con riferimento all'*appel* che può avere la restituzione degli utili del contraffattore (che, quindi, non è detto che porti al massimo del *quantum* del risarcimento per il titolare), riportiamo anche in questa sede quanto scritto con chiarezza in merito: l'apparente «*illogicità è subordinata alla configurazione della retroversione come misura più grave rispetto al risarcimento*», valutazione che però non è giustificata perché «*la colpevole lesione dell'altrui diritto di proprietà industriale espone l'autore dell'illecito ad un obbligo di risarcimento la cui entità può essere anche di molto superiore agli utili che egli abbia conseguito quanto meno perché comprensiva del danno emergente e comunque non limitata a tali utili che, in quanto tali, non possono eccedere la misura del proprio arricchimento senza causa*»³⁰⁶.

Tuttavia, come visto ampiamente nel corso del presente contributo, a spiegare il favore di cui comunque gode la retroversione vi è la serie di ostacoli all'applicazione del criterio del lucro cessante (e quindi di una liquidazione *ex art.* 125, 1° o 2° comma, c.p.i.): il *Panduit test*, le questioni in tema di nesso di causalità, la verifica dell'effettiva (com)presenza territoriale e della effettiva comunanza di clientela, l'identificazione del margine di contribuzione del titolare, ecc.

È per questo che la retroversione degli utili è particolarmente adatta in alcune situazioni (si veda *infra*), anche in considerazione della minor attività processuale necessaria: solo a titolo di esempio, mentre nel caso di domanda di

³⁰⁶ FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, 11.

risarcimento basata sul lucro cessante non potrà evitarsi una (quasi sempre lunga e dispendiosa) consulenza tecnica d'ufficio, essa potrà essere evitata nel caso (soprattutto) di combinazione tra retroversione degli utili e liquidazione equitativa.

Si pensi, ad esempio, alla mera esibizione delle scritture contabili del contraffattore (anche corredate dall'interrogatorio del legale rappresentante *ex art. 121-bis c.p.i.*), che permetterà al giudice di avere, quanto meno, il dato del fatturato ottenuto in violazione della privativa.

A tale importo si potrà:

- applicare la *royalty ex art. 125, 2° comma, c.p.i.*, individuando così il limite minimo del risarcimento;

- ricavare equitativamente il margine di contribuzione del contraffattore secondo nozioni di comune esperienza del settore, individuando così l'“utile”;

- determinare equitativamente quale quota dell'utile sia riconducibile alla contraffazione (come visto sopra, in caso di marchi o di *apportionment* non è equo ricondurre tutto l'importo alla contraffazione).

*

Quanto ai profili processuali della domanda *ex art. 125, 3° comma, c.p.i.*, bastano poche righe per evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, la relativa domanda deve essere esplicitata³⁰⁷, anche se talvolta è ritenuta “implicita” nella domanda di risarcimento dei danni *patiti e patendi*³⁰⁸.

³⁰⁷ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5856/2; Trib. Torino, 29 settembre 2009, in *GADI*, 2009, 1200.

³⁰⁸ Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/1.

Il criterio *de quo* viene utilizzato con successo - e non può non salutarsi con favore tale prassi - a séguito dell'esibizione delle scritture contabili del convenuto e anche in assenza di dati contabili del titolare, in quanto «*l'unico dato certo che riguarda i pezzi contraffatti venduti dalla convenuta da un lato è sufficiente a dimostrare l'an, posto che in assenza di contraffazione parte attrice avrebbe almeno in parte coperto il mercato con i propri prodotti, e dall'altro offre la base per determinare le conseguenze dannose*»³⁰⁹.

Si può dire che, in giurisprudenza, è ormai consolidato l'orientamento per cui non è necessario valutare l'*an* del risarcimento nel caso di domanda di retroversione degli utili³¹⁰.

Al riguardo si riporta quanto statuito dal Tribunale di Bologna, ancorché in merito al risarcimento *ex art.* 125, 1° comma, c.p.i.³¹¹: «*Sul punto, quanto alla considerazione degli utili del contraffattore in assenza di prova (idonea) circa il mancato guadagno Cass., sez. I, 24.10.1983, n. 6251, in Giust. civ. mass., 1983 afferma: "In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore, occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo". (Nello stesso senso Cass., 7.3.2003, n. 3390; Cass., 2.6.1998, n. 5388, in Danno e resp., 1998, 1046.; App. Milano, sez. I.,*

³⁰⁹ Trib. Bologna, 31 gennaio 2012, richiamata in Trib. Bologna, 10 settembre 2014, *Siri/Sigma*, inedita.

³¹⁰ Trib. Bologna, 27 dicembre 2013, in *Giuraemilia*.

³¹¹ Trib. Bologna, 26 settembre 2011, n. 2698/2011, est. Atzori, in *Giuraemilia*.

14.12.2005, in *Giur. it.*, 2006, 1880 ss. che afferma il seguente principio: “Il beneficio tratto dall’attività vietata può assumere la funzione di utile criterio di riferimento del lucro cessante, giacché il profitto conseguito dal danneggiante è indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell’opera sottratte all’autore della violazione e del cui depauperamento questi deve essere ristorato”; Corte d’Appello di Milano, sent. 28.06.02, GADI, 2004, 4645; Trib. Napoli, 14.1.2003, in *Riv. dir. industriale*, 2003, II, 360, ove si legge: “Per quantificare il danno di carattere patrimoniale subito dal titolare del marchio contraffatto si può legittimamente presumere che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare in misura pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore. Conseguentemente, il danno da mancato guadagno subito dal titolare del marchio contraffatto deve essere determinato moltiplicando il numero dei prodotti commercializzati dal contraffattore per l’utile medio conseguito dal titolare del diritto di marchio nella vendita di un singolo prodotto”; Trib. Firenze, 9.1.2001, in *Giur. it.*, 2002, 339; Tribunale Vicenza 4/9/2000, GADI 01, 4235 e per ciò che concerne il Tribunale di Bologna vedi sentenza Trib. Bologna 24 maggio 2004 in *Guida al diritto* 2004, 39, 72: “Il mancato guadagno derivante dalla sottrazione di clientela subita a opera del contraffattore corrisponde al mancato utile lordo che il titolare del brevetto avrebbe conseguito ove avesse venduto i prodotti posti invece in commercio dal contraffattore. Nel quantificare il danno da contraffazione brevettuale si può correttamente presumere che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare del brevetto in misura pari almeno al numero dei prodotti venduti dal contraffattore. Al fine d’individuare una prima componente del danno da contraffazione, si fa riferimento al prezzo mediamente praticato dal titolare del diritto per la vendita dei prodotti oggetto di contraffazione mentre, per la

determinazione di un secondo elemento, occorrerà considerare la quantità di prodotti venduti dal contraffattore”»).

Parte della dottrina, poi, mette in guardia, innanzitutto, contro meccanismi premiali per i titolari della privativa, soprattutto per quanto riguarda la retroversione di utili di settori affini o comunque dove il titolare non ha perso alcuna vendita; in secondo luogo contro una “consapevole inerzia” che permetta al titolare di aspettare un quinquennio (ma anche un decennio, per i motivi di cui *supra*) prima di proporre la domanda di retroversione (sostanzialmente facendo accumulare guadagni al contraffattore, guadagni che altrimenti anche il titolare non avrebbe mai realizzato)³¹².

Per quanto riguarda la prima questione, pare che la soluzione migliore sia la verifica nel caso concreto circa la volontà parassitaria del terzo che ha sfruttato la privativa (marchio) in settori affini da quelli oggetto della registrazione o dell’uso da parte del titolare.

Sul secondo *caveat*, ben potrà l’autorità giudiziaria diminuire equitativamente - nell’ambito del contemperamento dei rispettivi interessi - l’ammontare della retroversione (per un esempio si veda *infra*).

* * *

7.2. Ambito di applicazione: in particolare *Giganti vs Pigmei*.

I casi di più intuitiva ed equa applicazione di siffatto criterio sono, ovviamente, quelli in cui il calcolo e la liquidazione del lucro cessante sarebbero ardui, ingiusti o addirittura impossibili.

³¹² VANZETTI, A., *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 324.

In primo luogo, vi sono casi di totale assenza del titolare dal mercato *de quo*, anche verificando le ipotesi di normale e prevedibile espansione aziendale: questo può valere sia secondo un criterio geografico (regioni o Paesi in cui il titolare non opera né era in reale e serio procinto di iniziare la commercializzazione) sia merceologico (settori affini); come è stato statuito, il rimedio in commento «... appare poi particolarmente appropriato ... 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 i 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 giustificerebbero il riconoscimento di un risarcimento a titolo di lucro cessante»³¹³.

Tuttavia, la genesi del criterio della retroversione degli utili è senz'altro da ricercare nella necessità di dare una risposta ai casi di evidente sproporzione tra i volumi delle entità in gioco: per così dire *Giganti v. Pigmei* e *Pigmei v. Giganti*³¹⁴.

Per quanto riguarda il primo caso, si pensi al *Pigmeo* (“piccolo” titolare) che ha visto lesa un proprio diritto di proprietà industriale e che sicuramente non potrebbe ottenere liquidazioni “astronomiche” mediante gli ordinari canali di liquidazione del danno da lucro cessante: in primo luogo, poiché l'ambito territoriale della propria presenza commerciale sarebbe senza dubbio

³¹³ GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 117.

³¹⁴ L'esempio è di BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *RDI*, 2007, I, 186 ss., che riprende un'ipotesi avanzata da PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1, 43.

insignificante rispetto a quella del *Gigante* della situazione (ad esempio una multinazionale, o comunque un'entità di dimensioni ben maggiori della prima), anche perché, paradossalmente, la contraffazione potrebbe aver toccato tutti i luoghi tranne quello di effettiva presenza del titolare, con conseguente impossibilità a dimostrare una flessione di fatturato; in secondo luogo, perché è praticamente certo che il *Pigmeo* fallisca il requisito della capacità Manifatturiera del *Panduit test*.

Specularmente e in senso inverso, il *Gigante* che viene leso dalla contraffazione posta in essere da un'entità molto più piccola (*Pigmeo*), avrà anch'esso l'onere “diabolico” di dimostrare la flessione del proprio fatturato o la minore crescita rispetto a quella attesa³¹⁵ (come viene spesso chiesto, retoricamente, nel corso del giudizio, «*ma quale danno potrà mai aver subito da concorrente così insignificante?*»).

In casi come quelli appena descritti, la retroversione degli utili spiega tutto il proprio potenziale di “giustizia” e di deterrenza, impedendo casi di *efficient breach* in cui il *Gigante* o il *Pigmeo* di turno decidano di rischiare perché - secondo i criteri ordinari - la sanzione attesa (SA, secondo la citata formula Sartori), peraltro non certa ma solamente probabile, sarebbe di gran lunga inferiore ai benefici attesi.

Non certo indifferente, ai fini dell'applicazione della deterrenza, è quel fattore “p”, relativo al sistema giustizia nel suo complesso, che, con i suoi elementi (maggiore o minore specialità dei Tribunali, lentezza o velocità dei processi, inversione o meno dell'onere della prova), rende più o meno probabile la

³¹⁵ Da ultimo, Trib. Bologna, 6 febbraio 2014, in *Giuraemilia* (caso di contraffazione di scarpe “*Converse All Star*”).

sanzione e, di conseguenza, maggiore o minore la deterrenza associata alle misure in commento³¹⁶.

* * *

7.3. L'utile da restituire: il margine di contribuzione (quasi sempre).

La retroversione degli utili non può prescindere dall'individuazione della quota di utile, in concreto generata dal contraffattore, che andrà restituita al titolare della privativa.

Anche in questo caso la logica differenziale sopra citata permette di capire l'equazione di riferimento³¹⁷:

Utile = Ricavi in contraff. - Costi che non si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata contraff.

In questo caso la valutazione dei costi sarà sostanzialmente identica a quella effettuata per il lucro cessante³¹⁸ e ciò perché, intuitivamente, la logica differenziale farà sì che vadano sottratti solamente quei costi che - con valutazione rigorosamente in concreto - non sarebbero stati sostenuti se non vi fosse stata la contraffazione (c.d. costi evitabili).

Come ha statuito significativamente il Tribunale di Milano, vi è la «... necessità di decurtare il fatturato complessivo ottenuto dalla convenuta dei soli costi incrementali, e non dei costi fissi e generali comunque sostenuti almeno fino a quando la produzione non possa ritenersi eccedente determinati livelli»³¹⁹.

³¹⁶ BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *RDI*, 2007, I, 188-191.

³¹⁷ RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 123.

³¹⁸ Anche se «non è tuttavia detto che lo stesso criterio che serve a determinare il lucro cessante de titolare valga anche per determinare il profitto illegittimo dell'autore della violazione» per SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 200.

³¹⁹ Trib. Milano, 18 aprile 2012, n. 4527/2012, *Slide/Linea Light*, inedita.

E analoghe motivazioni si trovano nella penna dei consulenti chiamati a pronunciarsi presso tale Tribunale: *«Il sottoscritto CTU si è attenuto al principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza prevalente del Tribunale di Milano e dalla migliore dottrina, secondo cui l'utile incrementale è determinato sottraendo ai ricavi conseguiti dal contraffattore i soli costi incrementali specificamente sostenuti in relazione alla produzione contraffattoria. Si parla, pertanto, di "utile incrementale" del contraffattore, ovvero dell'utile che l'infringer non avrebbe realizzato se non avesse perseguito l'attività contraffattoria»*³²⁰.

Ancóra, è interessante vedere i temperamenti apportati in un caso: *«L'utile ricavato da [contraffattore] dalla vendita dei prodotti indicati è stato poi determinato dal CTU dalla differenza tra i ricavi delle vendite e i relativi costi di produzione e di vendita. I costi considerati sono dunque i costi di acquisto dei prodotti e i costi accessori per provvigioni e per operazioni di installazione e trasporto. Si deve far presente che non tutti i ponti acquistati da [contraffattore] sono stati venduti, risultando così alcune giacenze di prodotto, come peraltro già risultava dai verbali di sequestro e descrizione. Il CTU pertanto ha proceduto al calcolo dell'utile di [contraffattore] valorizzando le rimanenze di prodotti in modo da neutralizzare i costi dei prodotti non ancora venduti, dunque applicando il criterio dell'azienda in funzionamento»*³²¹; correttivi che peraltro erano stati ventilati dalla dottrina (anche se "specularmente", con riferimento all'invenduto del titolare)³²².

³²⁰ Trib. Milano, R.G. 53242/2013, P.I. dott.ssa Tavassi, C.T.U. dott. Vestita.

³²¹ Trib. Milano, 27 febbraio 2014, n. 5515/2014, *O.me.r./Pogliani&Rivolta*, inedita.

³²² SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 173, nt. 25: *«Naturalmente può esserci il caso in cui il titolare abbia un magazzino di prodotti invenduti, che pone ulteriori problemi di accertamento»*.

Dalla matrice sopra riportata (costi fissi/variabili, diretti/indiretti) si possono ricavare agevolmente innanzitutto i costi variabili, che sicuramente andranno scomputati dal fatturato per ottenere quel margine di contribuzione (di primo livello) di cui si è parlato *supra*.

Specialmente nei casi di scarsa incidenza dei prodotti in contraffazione in rapporto al giro d'affari del contraffattore, è stato (correttamente) ritenuto che non fosse da tenere in considerazione alcuna quota dei costi fissi³²³.

Come ha giustamente sottolineato la giurisprudenza, «*Una diversa opinione rileva che una quota di causalità nella produzione degli utili deve imputarsi ai fattori produttivi preventivamente organizzati dall'imprenditore, e che attribuire tutto l'incremento di utile al soggetto passivo della violazione costituisce un ingiusto trasferimento di utile legittimamente realizzato.*

Si tratta di una osservazione suggestiva, ma non condivisibile, poiché se la frazione di incidenza causale dei vari fattori produttivi (previamente e lecitamente organizzati dall'imprenditore, ovvero sopraggiunti illecitamente con la violazione) dovesse essere rispettata, e quindi la retroversione potesse darsi solo per la quota che pertiene specificamente alla privativa violata, la somma ritrasferita corrisponderebbe di fatto al prezzo di mercato o tutt'al più al valore della licenza.

In buona sostanza, se si limitasse in tale modo l'assegnazione dei profitti, il rimedio coinciderebbe con la royalty e la novella, di cui al terzo comma dell'art. 125 CPI, sarebbe evidentemente misconosciuta e tradita: tale liquidazione non sarebbe affatto deterrente, perché non escluderebbe la

³²³ Trib. Bologna, 10 settembre 2013, n. 2543/13, est. Atzori, in *Giuraemilia*: la contraffazione riguardava solo il 5,19% del volume d'affari della società che aveva posto in essere la condotta lesiva. Cfr., per valutazioni analoghe, Trib. Bologna, 23 luglio 2013, n. 2257/2013, est. Rossi, in *Giuraemilia*.

*remunerazione dei fattori produttivi e la possibilità di guadagno per il contraffattore»³²⁴ (è significativo il richiamo al “tradimento” della *ratio* della norma).*

Il dibattito, infatti, “si accende” sulla deducibilità o meno dei costi fissi e dei costi generali, ossia, da un lato, per loro natura non incrementali, dall’altro perché imputabili soltanto attraverso un’attribuzione proporzionale secondo una base di ripartizione forfettaria più o meno discrezionale.

Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, ossia l’attribuzione *pro quota* di determinati costi, essa non pare in linea generale equa, in primo luogo dato che anche costi “normalmente” non incrementali, quali la pubblicità, ben lo potrebbero diventare qualora si dimostrasse che la pubblicità aveva riguardato proprio quel determinato prodotto.

Tuttavia, qualora la contraffazione si riferisca ad una quota importante del fatturato o dei prodotti dell’entità che svolge l’attività illecita, allora pare equo scomputare, *pro quota*, i costi di:

- trasporto e logistica (ove non direttamente imputabili);
- promozione delle vendite;
- *listing* prodotti (per inserimento prodotti nelle anagrafiche della GDO).

Come è stato sottolineato, premesso che potrebbe risultare «... *necessario supporre che i ricavi delle vendite dei prodotti contraffatti beneficino degli investimenti, delle spese generali e dei costi fissi che il contraffattore comunque sostiene*», tuttavia, «*per chi condivide la tesi per cui la finalità della retroversione degli utili è disincentivare la contraffazione, sembra preferibile limitare la*

³²⁴ Trib. Bologna, 23 luglio 2013, n. 2257/2013, est. Rossi, in *Giuraemilia*.

deduzione ai costi variabili, salvo che nel caso della violazione inconsapevole, per la quale sembra più plausibile il metodo del full costing»³²⁵.

Questa soluzione pare, in effetti, la migliore, anche perché ad essa si dovrà giungere solamente dopo aver attentamente verificato la “controprova” alla presunzione di colpevolezza che l’ordinamento pone a salvaguardia dei titolari dei diritti di privativa industriale: se il contraffattore è veramente “ignaro”, dunque, non solo è opportuno procedere alla sola retroversione degli utili (e non al calcolo del risarcimento *ex art. 125, 1° o 2° comma, c.p.i.*)³²⁶, ma è opportuno calcolare l’utile secondo il criterio del *full costing* (ossia imputando i costi fissi diretti) e salvo poi effettuare un ulteriore *apportionment* su cui *infra*.

Per quanto riguarda alcuni temperamenti, si veda la detrazione degli «oneri per godimento beni di terzi, giacché, pur trattandosi di costi generali, vanno in parte imputati anche alla produzione dei macchinari contestati»³²⁷.

Nulla de excepire neppure ove è stato deciso che «nel calcolo degli utili conseguiti da parte del contraffattore del marchio non può tenersi conto dei prodotti da questi consegnati a terzi in omaggio, pur risultanti dalle fatture in atti»³²⁸; oppure, viene da pensare, quegli interventi di riparazione (in garanzia) che il contraffattore ha dovuto effettuare sui macchinari venduti.

Come si è detto sopra, andranno invece sicuramente esclusi dal calcolo i c.d. “costi fissi indiretti”, tra cui, ad esempio l’accantonamento TFR, da «accantonare in ogni caso»³²⁹.

³²⁵ Così sempre SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 200.

³²⁶ Il che, del resto, pare più in linea con la Direttiva *Enforcement*.

³²⁷ Trib. Venezia, 22 maggio 2009, in *Sez. Spec.*, 2009-2010, n. 718.

³²⁸ Trib. Torino, 21 luglio 2011, in *GADI*, 2012, n. 5827/2.

³²⁹ Trib. Brescia, 2 dicembre 2008, in *GADI*, 2010, 98.

Per completezza di analisi si deve rilevare che altre pronunce facciano riferimento ad altri parametri contabili, in particolare l'utile "netto" del contraffattore (come parametro peraltro per una valutazione equitativa)³³⁰, ma in genere da rigettare³³¹, «*non potendo farsi carico alla vittima della contraffazione di eventuali diseconomie dell'organizzazione produttiva del contraffattore ...*»³³².

* * *

7.4. La quota di utile da restituire.

Il passaggio successivo a quello della determinazione del concreto "utile" riguarda la verifica della quota di tale utile da dover restituire: se, cioè, dovrebbe essere pari all'intero utile del contraffattore oppure, al contrario, a una percentuale, in quanto con la contraffazione concorrono altri fattori che possono aver determinato l'acquisto da parte del consumatore e, dunque, il relativo guadagno.

La risposta più equa (ma anche più complessa) pare la seconda: «*Si dovrà necessariamente procedere ad una «operazione delicata», quella di disaggregare gli utili del contraffattore per separare la frazione derivante dalla violazione da quella imputabile a fattori diversi, che non spettano al titolare o comunque a chi agisce in contraffazione*»³³³.

³³⁰ Trib. Bologna, 9 agosto 2011, in *GADI*, 2011, massima a p. 1841.

³³¹ Anche GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, 226, sembra semplicemente accennare a tale dato contabile, senza indicarlo come quello effettivamente da utilizzare.

³³² Trib. Milano, 17 marzo 2010, in *GADI*, 2011, n. 5639, 269.

³³³ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 200-201; lo spunto peraltro è ripreso da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, 564 ss.

Vi è, infatti, per alcuni l'esigenza di delimitare la retroversione solo all'utile collegato in maniera diretta alla contraffazione³³⁴, cioè i «*soli utili che sono conseguenza unicamente del fattore produttivo marchio o brevetto*»³³⁵, ad esempio anche in giurisprudenza viene sancito che «*è necessaria una relazione causale tra la violazione e il profitto conseguito; in caso di contraffazione di un marchio è quindi necessario che il profitto sia imputabile esclusivamente o prevalentemente all'uso dell'altrui segno distintivo*»³³⁶.

Ad esempio, in caso di marchi, la restituzione del 100% degli utili non pare giusta, dato che difficilmente - le eccezioni confermano la regola - il segno distintivo apposto sul prodotto è la ragione sola del suo acquisto (diverso, infatti, è il caso dell'invenzione brevettata, dove veramente il monopolio tecnico può costituire un *gap* significativo con i concorrenti)³³⁷.

Il Tribunale di Milano, premettendo in linea generale che «*...l'utile da restituire al titolare del marchio non può essere l'intero utile realizzato dal contraffattore con la propria attività di commercializzazione del prodotto contrassegnato con marchio altrui. L'utile restituendo deve essere solamente quella parte dell'utile che deriva dalla presenza di quel marchio su quei prodotti. Al contrario, l'utile che deriva causalmente da altri fattori imprenditoriali imputabili al contraffattore (e cioè, l'utile che egli avrebbe comunque realizzato con la vendita di quei prodotti se li avesse venduti sotto altro marchio) non deriva dalla contraffazione, e rimane quindi estraneo all'utile restituendo*», ha poi calato

³³⁴ Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/1; DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 216-217.

³³⁵ ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *RDI*, 2013, I, 52.

³³⁶ Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e Resp.*, 2012, 7, 788, con nota di PARDOLESI.

³³⁷ FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, 10.

nel caso di specie la propria valutazione: «*Occorre pertanto stabilire quale parte degli utili conseguiti da [contraffattore] nella commercializzazione dei prodotti con segno distintivo ... possa essere fatta risalire all'uso del marchio steso. Vi sono infatti altri fattori da prendere in considerazione, quali la qualità del prodotto commercializzato, le offerte commerciali, le campagne pubblicitarie e di marketing poste in atto dal contraffattore. Innegabile è comunque che parte dell'utile conseguito da [contraffattore] sia da attribuirsi alla capacità attrattiva del marchio ... che senz'altro ha un certo riscontro sul mercato dei prodotti ... Il Collegio ritiene pertanto che sia da contemperare nel calcolo del risarcimento del danno anche il fatto che [titolare straniera] non abbia dimostrato alcun interesse ad intervenire sul mercato italiano. ... il Collegio ritiene sia ipotizzabile che [titolare] fosse a conoscenza del prodotto contraffattorio ... da tempo ben anteriore alla instaurazione della causa ... pertanto è altrettanto ipotizzabile che [titolare] non abbia agito tempestivamente per tutelare il proprio marchio registrato ... appare congruo attribuire alla forza attrattiva del marchio un valore pari ad un terzo degli utili complessivi conseguiti ...»³³⁸.*

Riconoscere, innanzitutto, la complessità dei meccanismi mentali che stanno alla base della scelta di un prodotto da parte di un consumatore ci pare, quindi, un'esigenza di giustizia sostanziale; si badi bene, non si tratta di un meccanismo premiale per il contraffattore, anche in considerazione del fatto che, come visto sopra, spesso quello che il contraffattore “risparmia” in termini di *lost profits* viene poi compensato dal danno all'immagine (o *dilution*) che arreca.

Nella decisione appena citata è stata anche equitativamente corretta la somma da restituire, applicando una sorta di sanzione per la colpevole inerzia del titolare del marchio contraffatto, sanzione che quindi potrebbe, in questo senso,

³³⁸ Trib. Milano, 30 gennaio 2014, *Westbrae Natural Inc. / Alinor*, inedita.

rassicurare la dottrina³³⁹ circa la potenziale mala fede nell'attendere che gli utili si accumulino.

Analoga decurtazione è stata seguita in un altro caso, citato in dottrina³⁴⁰.

*

Per il caso di violazione di privativa brevettuale, invece, valga il criterio dell'*apportionment* di cui si è detto sopra³⁴¹: se il dispositivo brevettato rappresenta il motivo determinante o comunque è preponderante nel prodotto intero in sé considerato, allora si potrà restituire il 100% dell'utile del contraffattore, a meno che - per ragioni di equità - non possano entrare in gioco altri fattori (si pensi al contraffattore che dimostri che quei clienti, ad esempio di lunga data, avrebbero comunque comprato da lui: in tal caso pare equo assegnare alla fidelizzazione quanto meno una quota dell'utile conseguito).

Se, invece, il dispositivo brevettato fosse solo uno dei componenti (e forse nemmeno conosciuto dall'acquirente finale), si dovrà procedere a rapportare la quota parte assegnata.

Come è stato indicato, nell'ambito di un giudizio nel quale l'utile del contraffattore era stato considerato ai fini del calcolo del lucro cessante del titolare (ma, si reputa, con ragionamento applicabile anche alla retroversione), *«occorre tenere conto, per la massima approssimazione in via equitativa, prendere a base l'effettivo lucro cessante; a tale ultimo fine occorre considerare fattori quali la capacità produttiva, di marketing, la esistenza o meno di clientela*

³³⁹ VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 324.

³⁴⁰ Si tratta di Trib. Venezia, 25 gennaio 2010, citato in ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *RDI*, 2013, I, 53.

³⁴¹ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, 226.

'fidelizzata', la riferibilità esclusiva della vendita alla novità del prodotto e non anche, in parte, alla sua tradizionale natura e funzione strutturale nell'ambito dell'infisso, nonché, infine, i costi vivi della produzione e commercializzazione e quelli sugli investimenti (ovviamente non specifici) ... Valutando, quindi, a fini equitativi, i parametri logico-concettuali di cui sopra, il collegio reputa che l'effettivo lucro perduto dal titolare del brevetto possa individuarsi nel 50% del margine operativo lordo...»³⁴².

* * *

7.5. Conclusioni.

La retroversione degli utili - ultima misura, in ordine cronologico - introdotta nel nostro ordinamento a presidio dell'effettività della tutela industrialistica e per allinearci con quanto previsto in sede comunitaria, presenta innanzitutto una indubbia comodità di applicazione, anche in quanto può prescindere da un'effettiva istruttoria sull'*an* della contraffazione (e dei suoi risvolti in tema di nesso di causalità) e dallo stato soggettivo di chi viola il diritto altrui (si ritiene possa essere applicata, infatti, anche a chi ignora di essere in contraffazione).

È, altresì, un efficace strumento di *deterrence*, in quanto rende prevedibile - e quindi poco appetibile - che la sanzione attesa (al netto delle difficoltà giudiziarie di applicazione, liquidazione e recupero del credito) coincida almeno con quanto ottenuto mediante la contraffazione.

Per quanto riguarda l'ambito di sua applicazione, si può ritenere che esso sia si situi in posizione complementare rispetto all'area coperta dalla liquidazione secondo il criterio del lucro cessante: in particolare, l'analisi dell'utile conseguito

³⁴² Trib. Perugia, 5 giugno 2013, n. 762/2013, *Giesse-GSG/Master*, inedita.

dal contraffattore, ai fini delle retroversione al titolare del diritto violato, pare particolarmente indicata in tutti quei casi di diversità di aree territoriali, prezzi praticati, dimensioni delle entità contrapposte, che renderebbero una liquidazione operata secondo i criteri del lucro cessante totalmente sproporzionata nell'uno o nell'altro senso.

Anche in questo conteggio, si dovranno prendere in considerazione solamente i costi c.d. evitabili, arrivando, dunque, al c.d. margine di contribuzione di primo livello; d'altro lato, si ritiene che non la totalità dell'utile conseguito dal contraffattore vada restituito al titolare, ma solamente quello che sia stato conseguito in maniera diretta dall'attività di contraffazione (per i brevetti potrebbe anche coincidere con il 100%, difficilmente sarà così per i segni distintivi).

CAPITOLO 8 - VALUTAZIONI COMPARATISTICHE.

Pare necessario, prima di trarre alcune conclusioni del presente contributo, effettuare alcune valutazioni comparatistiche.

Deve essere premesso che la presente sezione prevederà solamente alcune considerazioni, senza pretese di completezza né di comparazione schematica, in quanto vi sono già, ad esempio per le comparazioni all'interno del territorio comunitario, alcuni contributi eccellenti, sviluppati con il supporto di esperti di ogni nazione³⁴³, nonché riflessioni sulla generale insoddisfazione degli utenti riguardo al risarcimento³⁴⁴.

Per quanto riguarda il danno emergente, pare opportuno segnalare, innanzitutto, che è dato comune che «... *many of the actual costs involved can remain on the rightholder ... costs of private experts may not be similarly compensated in full. The costs of storage and destruction of the seized goods are sometimes placed on the rightholder. As a result, even in those instances where rightholders recover the full amount of their actual damages, incomplete costs awards nonetheless leave them worse off after infringement proceedings than before*»³⁴⁵.

Quanto meno in Inghilterra (intesa come *England and Wales*), la pubblicità ricostruttiva va provata rigorosamente: «*Kohler claims about £60,000 for the expenses incurred in promoting its Zest shower unit to mitigate losses due to Bristan's infringement. I can see that it might have been foreseeable that*

³⁴³ Cfr. ad esempio quanto elaborato in sede di “Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria”, oggi denominato “Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale”, reperibile all'indirizzo *internet* http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf.

³⁴⁴ SÖDERLUND, *Damages in IPRED and in Sweden*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 147; FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, in part. 112-125.

³⁴⁵ SÖDERLUND, *Damages in IPRED and in Sweden*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 148.

Kohler would seek to mitigate its losses in the face of infringing sales, but the likelihood of this was not explored in the evidence. I am left with no impression at all as to the quantum of extra promotion justifiable, assuming any was. If it is Kohler's argument that it was entitled to spend as much as it liked to promote any products it liked (only the Zest shower was apparently favoured) and that this sum may now be claimed by way of damages, I reject that argument. On balance I make no award under this head» (decisione Kohler Mira v Bristan)³⁴⁶.

La medesima pronuncia, qualche paragrafo dopo, ha chiarito che, a fronte della richiesta di una maggiorazione del 10% a titolo di danno morale (“*moral prejudice*”) ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. a), della Direttiva *Enforcement*, «[the claimant] *admitted that 10% was a figure plucked from the air. He said the moral prejudice was the loss of exclusivity for a striking design. That seems to me to be an economic loss. The one thing which is clear about ‘moral prejudice’ is that it relates to something which is not an economic factor. I think it is likely to arise only in very particular circumstances and these are not those*»³⁴⁷.

Pare davvero evidente il parallelismo tra quanto appena riportato e la recente decisione del Tribunale di Milano³⁴⁸ citata *supra* sulla differenza tra danno morale (non patrimoniale) e all’immagine (patrimoniale), con previsione di risarcimento del primo tipo di danno solamente in caso di uso parodistico o diffamatorio del titolo di privativa (marchio).

*

Il metodo del lucro cessante non è utilizzato frequentemente in Germania, in quanto può soccorrere solamente quando è possibile provare effettive perdite di

³⁴⁶ [2014] EWHC 1931 (IPEC), par. 58.

³⁴⁷ [2014] EWHC 1931 (IPEC), par. 60.

³⁴⁸ Trib. Milano, 13 settembre 2010, in *GADI*, 2010, n. 5581, 833-834 in nota.

clienti³⁴⁹ e, pertanto, nella pratica giudiziale non appare particolarmente conveniente, tanto più che si pone in netta alternativa - senza quindi possibilità di alcun cumulo - con la retroversione degli utili³⁵⁰.

Anche in Inghilterra vi è una separazione netta (ossia una rigida alternativa) tra l'azione di *common law* che richiede al contraffattore i *damages* (corrispondenti al lucro cessante del titolare della privativa, danni sempre *compensatory* e mai *punitive*) e l'azione, di *equity* e di carattere restitutorio, di *account of profits*, mediante la quale è possibile rivendicare nei confronti del contraffattore la retroversione dei suoi utili (con la *fiction* per cui il titolare si identifica con il convenuto)³⁵¹: non è, perciò, permesso quel cumulo delle azioni che avviene, ad esempio, in Italia, mediante il quale il titolare può richiedere gli utili nella misura che eccedano il risarcimento da lucro cessante. Come è stato scritto in maniera eloquente dalla dottrina inglese in materia, non si può essere compensati e rimborsati per lo stesso illecito («*The better principle is merely that in respect of any one infringement the claimant should not be entitled to be both reimbursed and compensated*»)³⁵². In Spagna, invece, la possibilità di cumulo tra le azioni è espressamente prevista.

Il lucro cessante, in Inghilterra, è perciò determinato dai profitti persi direttamente a causa della contraffazione (in caso di rapporto di concorrenza tra titolare e contraffattore), nonché dalla *price erosion*, con in un'aggiunta una *fair royalty* sulle vendite che, invece, il titolare non avrebbe effettuato (ad esempio

³⁴⁹ CALAME - STERPI, *Patent Litigation*, 2011, 148.

³⁵⁰ Secondo una lettura dell'art. 13 della Direttiva *Enforcement* che non pare conforme all'art. 45 TRIPs, cfr. ROVATI, *Le sanzioni*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 201, 452.

³⁵¹ PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *Quaderni di AIDA n. 12*, 2005, 31-32.

³⁵² CORNISH, LLEWELYN, APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, VII ed., Londra, 2010, 85.

perché la contraffazione riguarda solamente un aspetto del macchinario globale oppure perché non vi è rapporto di concorrenza³⁵³).

Quanto appena affermato trova una chiara esplicitazione giurisprudenziale nella vertenza *Ultraframe v Eurocell*³⁵⁴, dove sono stati identificati i principi cardine in tema di risarcimento del danno da lucro cessante:

«The general principles to be applied in assessing damages for infringement of patent are now well established. Many were considered in Gerber Garment Technology v Lectra Systems by Jacob J at first instance at [1995] RPC 383, and by the Court of Appeal at [1997] RPC 443. So far as relevant to the present case, they can be summarised as follows:

i) Damages are compensatory. The general rule is that the measure of damages is to be, as far as possible, that sum of money that will put the claimant in the same position as he would have been in if he had not sustained the wrong.

[Esplicitazione della natura dei danni e della logica differenziale]

ii) The claimant can recover loss which was (i) foreseeable, (ii) caused by the wrong, and (iii) not excluded from recovery by public or social policy. It is not enough that the loss would not have occurred but for the tort. The tort must be, as a matter of common sense, a cause of the loss.

[Nesso di causalità]

³⁵³ CORNISH, LLEWELYN, APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, VII ed., Londra, 2010, 83.

³⁵⁴ [2006] EWHC 1344 (Pat).

iii) *The burden of proof rests on the claimant. Damages are to be assessed liberally. But the object is to compensate the claimant and not to punish the defendant.*

[Onere della prova e natura non punitiva della liquidazione]

iv) *It is irrelevant that the defendant could have competed lawfully.*

v) *Where a claimant has exploited his patent by manufacture and sale he can claim (a) lost profit on sales by the defendant that he would have made otherwise; (b) lost profit on his own sales to the extent that he was forced by the infringement to reduce his own price; and (c) a reasonable royalty on sales by the defendant which he would not have made.*

[Danni diretti, da *price erosion* e su vendite che non sarebbero state effettuate in ogni caso]

vi) *As to lost sales, the court should form a general view as to what proportion of the defendant's sales the claimant would have made.*

vii) *The assessment of damages for lost profits should take into account the fact that the lost sales are of "extra production" and that only certain specific extra costs (marginal costs) have been incurred in making the additional sales. Nevertheless, in practice costs go up and so it may be appropriate to temper the approach somewhat in making the assessment.*

[Deduzione dei soli costi incrementali, con possibilità di correggere la liquidazione]

viii) *The reasonable royalty is to be assessed as the royalty that a willing licensor and a willing licensee would have agreed. Where there are truly comparable licences in the relevant field these are the most useful guidance for*

the court as to the reasonable royalty. Another approach is the profits available approach. This involves an assessment of the profits that would be available to the licensee, absent a licence, and apportioning them between the licensor and the licensee.

[La *fair royalty* è quella in concreto applicabile nel settore; in alternativa, si può effettuare una valutazione dell'utile conseguito dal contraffattore/"licenziatario" e dividerlo tra titolare/"licenziante" e contraffattore/"licenziatario"]

ix) Where damages are difficult to assess with precision, the court should make the best estimate it can, having regard to all the circumstances of the case and dealing with the matter broadly, with common sense and fairness».

Come si è evidenziato sotto ad ogni paragrafo della sentenza, i principi enunciati dal Giudice inglese sono molto simili a quelli che ritroviamo nel nostro ordinamento: si pensi, in particolare, alla deduzione dei soli costi incrementali (con possibilità, però, di effettuare valutazioni correttive in base al caso concreto) e alla *fair royalty*.

*

La *royalty* ragionevole, in Germania, viene indicata, da un gruppo di esperti, oscillante tra l'1 e il 5%, con importi maggiori solo in circostanze eccezionali³⁵⁵, il che, se da un lato può apparire *fair*, dall'altro è sicuramente penalizzante "al ribasso", in considerazione del fatto che, in determinati settori, l'ammontare del canone di licenza è notoriamente più alto.

³⁵⁵ Gruppo di lavoro tedesco per AIPPI, Report Q203.

La *royalty* può essere raddoppiata nell'ordinamento austriaco, in caso di violazione gravemente colposa o dolosa³⁵⁶ o in altri³⁵⁷.

Nella vertenza inglese *Ultraframe v Eurocell*³⁵⁸ viene dato atto di una *fair royalty*, nel settore della meccanica, del 5%, ma la stessa è stata aumentata (sempre solo per il settore delle vendite che il titolare non avrebbe in ogni caso effettuato, anche in assenza di contraffazione) fino all'8%, in considerazione del fatto che il brevetto era relativo ad un prodotto "di punta" nel settore.

La motivazione della sentenza *Kohler Mira v Bristan*³⁵⁹ dà atto di una generale tendenza a dividere i profitti tra titolare/"licenziante" e contraffattore/"licenziatario" nella misura del 50%-50% e, in altri casi nella misura del 25%-75%, arrivando ad una *royalty* molto precisa del 6,7% (trovata con procedimento inverso rispetto a quello a cui siamo abituati, ossia dividendo 30%-70% il profitto del contraffattore, pari al 22% del fatturato).

*

La retroversione degli utili è il metodo più semplice - e quindi più utilizzato - in Germania (specie per la difficoltà e la non convenienza del calcolo del lucro cessante sopra indicate).

Per quanto riguarda il calcolo dei profitti, la sentenza *Gemeinkostenanteil*³⁶⁰ ha chiaramente statuito che i costi generali (cioè quelli non incrementali) sono deducibili solo se si riferiscono in maniera "non ambigua" ai prodotti in contraffazione e non è nemmeno permesso effettuare una ripartizione

³⁵⁶ Art. 53 legge marchi e art. 101 legge brevetti austriache.

³⁵⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf, 4-5.

³⁵⁸ [2006] EWHC 1344 (Pat).

³⁵⁹ [2014] EWHC 1931 (IPEC), par. 56.

³⁶⁰ GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), 2001, 329; cfr. CALAME - STERPI, *Patent Litigation*, 2011, 157.

pro quota di tali costi; successivamente quella *Steckverbindergehäuse*³⁶¹ ha addirittura statuito che i costi incrementali che il titolare non avrebbe sostenuto (ancorché il contraffattore li abbia effettivamente sostenuti), non possono essere conteggiate nel calcolo dell'utile del contraffattore (a titolo di esempio, costi di ricerca e sviluppo, per *test* sul prodotto e per assistenza legale in difesa del prodotto stesso).

Da ultimo, la sentenza della Corte Federale *Tripp Trapp*³⁶² ha delineato il principio secondo cui ogni partecipante della catena distributiva deve, in linea di principio, restituire il proprio utile (anche se diminuito della somma che ha dovuto corrispondere al “gradino” successivo a causa della contraffazione).

Per quanto concerne la retroversione degli utili in Inghilterra, essa non è utilizzata così spesso e con efficacia, in quanto l'utile è ricavato non solo mediante la deduzione dei costi incrementali, ma anche da una porzione dei costi fissi.

Sul versante spagnolo, oltre alla già citata possibilità di cumulare il lucro cessante con la retroversione degli utili, pare importante segnalare la previsione di un importo minimo di risarcimento del danno, pari all'1% del fatturato del contraffattore, ai sensi del disposto dell'art. 43, 5° comma, della l. 17/2001 sui marchi (*«El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una*

³⁶¹ GRUR, 2007, 431. Cfr. <http://documents.lexology.com/8f11d4d5-3ae1-49b7-9df5-9861fb6ed471.pdf>.

³⁶² 14 maggio 2009.

indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores»), il che costituisce, comunque, un importo dovuto in ogni caso e prescindere da qualunque *prueba*.

Per quanto concerne, invece, i brevetti, l'art. 66 della l. 11/1986 prevede pure che, nel determinare il risarcimento, il Giudice valuti anche l'importanza dell'invenzione.

*

I *punitive damages* sono estranei alla nostra tradizione europea³⁶³, innanzitutto in quella di *civil law*.

Anche l'ordinamento inglese non ne permette la liquidazione, salvo il caso eccezionale degli *exemplary damages*, dovuti quando la condotta del contraffattore è stata posta in essere scientemente e allo scopo di ricavare un profitto superiore al danno arrecato al titolare della privativa³⁶⁴; nelle parole dei giudici inglesi, «*There are also some instances when a claimant can recover more than his loss. The most obvious example is a case in which a claimant is entitled to exemplary damages which are intended to penalise a defendant for tortious conduct, particularly if he has calculated that the profit he is likely to make from his wrongful conduct will exceed any damages for which he is likely to be liable to*

³⁶³ La Svizzera, ad esempio, li considera contrari al proprio *ordre public* (cfr. CALAME - STERPI, *Patent Litigation*, 2011, 422); ma anche tutti gli altri sistemi europei li rigettano, espressamente o indirettamente. Come ha rilevato la dottrina, «... è stata definitivamente abbandonata l'idea di uniformare il sistema sanzionatorio europeo su quello dei "punitive damages" sia pur in ipotesi di contraffazione volontaria e grave ...» (SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 521); cfr. anche PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 24 ss.

³⁶⁴ CORNISH, LLEWELYN, APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, VII ed., Londra, 2010, 82; PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *Quaderni di AIDA n. 12*, 2005, 39.

the claimant within the second category of such damages identified by Lord Devlin in Rookes v Barnard [1964] AC 1129, as further explained by the House of Lords in Kuddus [2002] 1 AC 122. In the current state of the law, exemplary damages are not available for breach of contract even if a contract – breaker has made a similarly cynical calculation that it will benefit him more to break a contract than to perform it, see The Siboen and Sibotre [1976] 1 Lloyds Rep 293. As I have already said, the original claim for exemplary damages in this case is not now pursued»³⁶⁵.

Come è noto, invece, l'art. 284 del Patent Act statunitense prevede che:

«Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d).

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances».

Anche in questa giurisdizione, pertanto, si trova come limite minimo del risarcimento la *reasonable royalty* (1° comma), che potrà essere determinata anche mediante *expert testimony* (3° comma), anche se, nel caso di violazione

³⁶⁵ *Devenish v Sanofi Aventis* [2008] EWCA Civ 1086, par. 143.

brevettuale, manca una norma esplicita di retroversione degli utili (v'è solo la possibilità, per il Giudice, di assegnare un *additional remedy*)³⁶⁶.

Quello che è radicalmente diverso dal nostro sistema è, ovviamente, la possibilità di aumentare di tre volte - in senso punitivo, i c.d. *treble damages* - l'importo che sarebbe dovuto a titolo di *damages*.

Vi sono, poi, i casi di dolo (*willful conduct*) e di mala fede: «*Perché l'attività di un contraffattore possa essere giudicata Willfull è sufficiente la mera conoscibilità del brevetto, mentre è irrilevante l'assenza di una conoscenza effettiva. Per evitare i danni tripli per Willfull Infringement, allora, occorre - prima dell'inizio dell'attività di produzione - un parere legale d non contraffazione rilasciato da un patent attorney ... anche se l'esistenza di un parere negativo non è decisivo*»³⁶⁷.

Più complessa è la disposizione dell'art. 1117 del Trademark Act, che stabilisce:

«(a) *Profits; damages and costs; attorney fees*

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125 (a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125 (c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover

(1) defendant's profits,

³⁶⁶ PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 38.

³⁶⁷ PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 38-39, con ampia giurisprudenza e dottrina ivi citata.

(2) any damages sustained by the plaintiff, and

(3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

[questo in quanto il principio di soccombenza, come è noto, non opera, di norma, con riferimento ai compensi legali]

(b) Treble damages for use of counterfeit mark

In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114 (1)(a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116 (d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of—

[è chiaro l'intento "punitivo", anche con riferimento ai compensi legali]

(1) intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services; or

(2) providing goods or services necessary to the commission of a violation specified in paragraph (1), with the intent that the recipient of the goods or services would put the goods or services to use in committing the violation.

In such a case, the court may award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621 (a)(2) of title 26, beginning on the date of the service of the claimant's pleadings setting forth the claim for such entry of judgment and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court considers appropriate.

(c) Statutory damages for use of counterfeit marks

In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of—

(1) not less than \$1,000 or more than \$200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or

(2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

(d) Statutory damages for violation of section 1125(d)(1)

In a case involving a violation of section 1125 (d)(1) of this title, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just.

[gli *statutory damages* permettono una semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno]

(e) Rebuttable presumption of willful violation

In the case of a violation referred to in this section, it shall be a rebuttable presumption that the violation is willful for purposes of determining relief if the violator, or a person acting in concert with the violator, knowingly provided or knowingly caused to be provided materially false contact information to a domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority in registering, maintaining, or renewing a domain name used in connection with the violation. Nothing in this subsection limits what may be considered a willful violation under this section».

Il sistema appena presentato, dunque, prevede sia la possibilità di aumento di tre volte dell'importo quantificato dall'istruttoria - sempre i c.d. *treble damages* - sia la possibilità di optare (solo nel caso di c.d. pirateria³⁶⁸) per i c.d. *statutory damages*³⁶⁹, ossia importi predeterminati previsti in una forbice molto ampia,

³⁶⁸ FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, in part. 125.

³⁶⁹ Questi *statutory damages* sono richiamati nel testo dell'accordo TRIPs, specificamente all'art. 45, e all'art. 13 della Direttiva *Enforcement*, cfr. ROVATI, *Le sanzioni*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, 452.

invece degli *actual damages*; gli importi predeterminati peraltro sono aumentati considerevolmente in caso di *willful violation*.

La possibilità di ricorrere ai *treble damages* (*ex officio*) ha sicuramente un evidente impatto in termini di deterrenza dai futuri illeciti.

La previsione, invece, degli *statutory damages* rappresenta una sorta di giudizio di equità (ancorché vincolato a un importo minimo e a uno massimo) a cui il titolare leso può appellarsi e che dovrebbe esonerare le parti dalla (spesso molto impegnativa) attività istruttoria.

Particolarmente opportuno, poi, pare la possibilità di aumentare considerevolmente gli importi a séguito dell'accertamento della consapevolezza della condotta altrui (*willful violation*), concedendo anche a questa misura un notevole impatto a fini preventivi di futuri illeciti.

Le corti americane sono sicuramente più attente alla valutazione dei danni subiti dai titolari delle privative, come dimostra la sentenza (non certo recentissima) *Taco Cabana International v. Two Pesos*, decisione che, da un lato, ha sancito la tutelabilità del c.d. *trade dress* (descritto come «*a festive eating atmosphere, having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, painting and murales. The patio includes the interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paints and neonstrips. Bright awnings and umbrellas continue the theme*») e, dall'altro, ha riconosciuto un risarcimento di 930.000 dollari ai sensi della c.d. *head start theory*, ossia per «*lost profits and*

licensing fees caused by defendant's bad faith entry under infringing trade dress into geographic areas of natural expansion for plaintiff»³⁷⁰.

Da ultimo, si può portare all'attenzione l'art. 68 dell'Accordo sul Brevetto Unitario, che prevede differenti ipotesi di sanzione risarcitoria.

In primo luogo, in caso di «... autore della violazione, che consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto», il danno sarà liquidato tenendo in considerazione «tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa»; in alternativa, anche nel nuovo sistema, sarà prevista la *royalty* ragionevole.

Ove, invece, l'attività di violazione non fosse consapevole - nel senso indicato sopra - «... il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo». La scelta del legislatore europeo sembra essere, quindi, quella di prevedere una “monetizzazione” della sanzione in luogo di altre misure correttive che possano essere sproporzionate nel caso concreto.

Come anticipato nel primo capitolo, peraltro, l'art. 72 dell'Accordo prevede, per ogni tipo risarcimento, un termine di prescrizione quinquennale.

³⁷⁰ 932 F.2d 1113, 1125-1127 (5th Cir. 1991), aff'd., 505 U.S. 763 (1992).

CAPITOLO 9 - CONCLUSIONI.

Cerchiamo, quindi, di trarre alcune riflessioni conclusive rispetto a quanto scritto nei precedenti capitoli del presente contributo.

In primo luogo, si deve sempre rammentare che la proprietà industriale pare davvero - nella maggior parte dei casi e scenari - una “isola felice” nel panorama giudiziale del nostro Paese: l’istituzione delle Sezioni Specializzate e la stesura del Codice della Proprietà Industriale, in questo primo decennio di attività, hanno senz’altro migliorato le prospettive di tutela per gli operatori (mediati e immediati) del processo industrialistico.

Vi sono, quindi, segnali incoraggianti, ancorché gli aumenti dei costi della giustizia e la “proliferazione” delle Sezioni Specializzate (con i recenti interventi legislativi, senza che però siano aumentati numericamente i giudici che le compongono) costituiscono una seria preoccupazione per il futuro.

La citata formula di Sartori, in ambito industrialistico, presenta, quindi, senz’altro un fattore p (probabilità di vedere applicata la sanzione attesa - “SA”), se non coincidente con il valore 1, almeno ad esso prossimo, con il risultato che la funzione di deterrenza dell’impianto normativo trova - ancorché non piena - fattiva applicazione³⁷¹.

Vi sono tutti gli strumenti - processuali e sostanziali - per consentire ai titolari di privative industriali di proteggere con efficacia i propri investimenti e la leale concorrenza con i *competitor*.

³⁷¹ «Il settore della proprietà intellettuale ha assoluto bisogno di un meccanismo dotato di particolare efficacia deterrente dell’illecito. La mancata compensazione (integrale) del danno da contraffazione, infatti, diviene un preciso disincentivo alle attività che la stessa disciplina della proprietà intellettuale tende ad incentivare»: DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 203.

È, quindi, auspicabile che, *in primis*, gli strumenti processuali possano essere utilizzati con efficacia fin dalla fase *ante causam*, con acquisizione dei dati contabili in sede di descrizione o sequestro, o, anche, mediante una più estesa applicazione degli artt. 121 e 121-*bis* c.p.i.

Una volta acquisiti questi dati, dovranno certamente essere valutate con ragionevolezza - e senza pregiudizi - le effettive (o meno) esigenze di riservatezza, contemperando gli interessi di tutte le parti in causa. Si ritiene che, quanto meno, il mero dato quantitativo relativo alla presunta contraffazione (inteso come indicazione del fatturato, numero di pezzi prodotti o commercializzati) possa essere senz'altro divulgato (per esempio tramite verbalizzazione ad opera dell'ufficiale giudiziario o del suo ausiliare contabile), in modo che la parte che ha agito, da un lato, possa verificare l'opportunità di coltivare o meno la vertenza e, dall'altro, possa condurre una trattativa non "al buio" ma con cognizione di causa.

Parrebbe opportuna anche l'ostensione dei nominativi (dei clienti, ma soprattutto dei fornitori di chi ha violato), eventualmente dopo un approfondimento tecnico in sede cautelare, per una maggiore incisività della reazione giudiziale.

Un'oculata gestione del contenzioso *ante causam* (con una qualche *disclosure* dei dati relativi alla denunciata violazione, anche mediante l'applicazione dell'art. 121-*bis* c.p.i. in tutta la sua poliedricità), probabilmente, avrebbe una vera funzione deflattiva del contenzioso (e non di mera apprensione delle prove del futuro giudizio, che potrebbe durare anche diversi anni, come è noto). Sotto questo profilo, poi, vi è sicuramente ampio spazio per un maggior utilizzo della consulenza tecnica preventiva *ex art.* 128 c.p.i., rimasta, a quanto consta, praticamente "lettera morta" e che potrebbe, invece, contribuire a dare alle

parti indicazioni importanti, non solo sull'*an* della violazione, ma anche sul *quantum* (e, dunque, favorire accordi transattivi prima del vero e proprio giudizio).

Pare, poi, opportuno investire il consulente (fin dalla fase cautelare) del potere di ricercare e acquisire i documenti rilevanti, nonché applicare correttamente le sanzioni previste dalle normative generale e speciali per la mancata collaborazione in giudizio, evitando meccanismi in qualche modo “premiati” per il contraffattore.

*

In secondo luogo, si ritiene che, stante la molteplicità di strumenti (sostanziali) disponibili per la liquidazione del danno, l'indagine sulla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo in capo al contraffattore risponda a criteri di giustizia sostanziale e permetta di ottenere la soluzione migliore caso per caso.

Se, infatti, da un lato, il punto di partenza può essere costituito senz'altro dalla presunzione di colpevolezza prevista dall'art. 2600 c.c. (e applicabile al regime di pubblicità dei titoli di privativa), dall'altro pare necessario prendere in debita considerazione l'estrema aleatorietà tecnica di talune soluzioni brevettuali, le questioni di identità o mera affinità tra i prodotti, nonché la potenziale diversa presenza sul territorio delle entità in gioco.

Sotto questo profilo, la possibilità di applicare il meccanismo della (sola) restituzione degli utili (direttamente ottenuti dalla violazione) al contraffattore, ancorché ignaro, risponde alle esigenze della logica differenziale, che vorrebbe l'eliminazione di ogni conseguenza negativa dell'illecito.

Specularmente, invece, l'applicazione della retroversione di tutto l'utile (unitamente alla liquidazione del danno emergente) in caso di sproporzione tra le

entità in gioco (*Giganti vs Pigmei* e viceversa), risponde all'esigenza di contrastare le pianificazioni di *efficient breach* e "punire" chi ha violato consapevolmente.

Solo un corretto inquadramento della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo, anche attraverso apposita attività istruttoria, permetterà di graduare la liquidazione sul caso concreto³⁷².

Peraltro, nulla vieta - e anzi sarebbe più in linea con le esigenze di giustizia sostanziale - di approfondire anche l'eventuale mutamento della consapevolezza in chi viola l'altrui diritto: una contraffazione che è iniziata in maniera (tutto sommato) incolpevole, può "degenerare" in violazione consapevole, ad esempio in concomitanza con campagne promozionali del titolare, diffide ricevute, ecc.

Un altro aspetto "soggettivo" che dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione riguarda la tolleranza del titolare del diritto, che abbia generato un affidamento in capo al contraffattore o che abbia aggravato il danno (soprattutto in termini di utile da restituire).

*

Quanto alle diverse voci di danno, pare necessario, in primo luogo, non sottovalutare gli ambiti ascrivibili al c.d. danno emergente: sovente, infatti, la quantificazione o la valutazione di congruità delle singole voci non vengono

³⁷² «È di tutta evidenza come l'atteggiamento del giudice deve differenziarsi, necessariamente, là dove si sia in presenza di ipotesi di «usurpazione» (ripetizione pedissequa di identico marchio; realizzazione, nella sua interezza, del prodotto oggetto della brevettazione), rispetto a quelle in cui, pur ravvisandosi una lesione del diritto di privativa, tuttavia il fatto contraffattorio non elide la differenza, percepibile nel mercato, circa le caratteristiche o l'origine dei prodotti in concorrenza»: BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30*», in *RDI*, 2005, I, 400.

neanche inserite nel quesito affidato al consulente contabile (a cui vengono demandati calcoli *ictu oculi* più complessi, attinenti al lucro cessante e alla retroversione degli utili).

Pare, invece, opportuno che il consulente coadiuvi il giudice nella valutazione di tutti i costi relativi (per la reazione all'illecito, per una campagna promozionale di tipo ricostruttivo, ecc.), senza, inoltre, il timore di includere alcune voci, quali la distrazione delle forze di dipendenti o dell'imprenditore stesso, che, ancorché spesso non presenti nelle liquidazioni giudiziali, costituiscono un indubbio danno per le realtà economiche che si fronteggiano in causa.

Oltre alle spese documentate e documentabili, sembra equo che, per quanto concerne il danno all'immagine subito dal titolare della privativa, la percentuale (in genere il 10%) delle spese pubblicitarie - che in genere viene liquidata dai nostri Tribunali - possa fungere da limite minimo di tale voce di danno (analogamente a quanto accade per la *royalty* ragionevole nell'ambito del lucro cessante): l'importo definitivo dovrà, invece, tenere conto delle circostanze del caso concreto e, quindi, della *dilution* del titolo o, più in generale, del danno subito dall'*asset* o dall'intero complesso aziendale.

Non in tutti gli episodi di violazione saranno presenti tutti i tipi di danno (si pensi a contraffazioni di brevissima durata, o non percepite dai consumatori), ma pare fondamentale che nell'*iter* motivazionale i giudicanti prestino attenzione a tutte le voci enunciate, considerata l'indubbia valenza riconosciuta dalle discipline della comunicazione al messaggio veicolato dai diritti di proprietà industriale (vestemica, oggettemica).

Residuali paiono, invece, le ipotesi di liquidazione di danno morale (non patrimoniale), così come correttamente distinto dal danno all'immagine (appartenente al *genus* della patrimonialità).

*

Quanto al lucro cessante - sempre previa verifica della sussistenza di uno stato soggettivo quanto meno colposo - è di primaria importanza verificare lo spettro delle questioni relative al nesso di causalità tra commercializzazione del contraffattore e (mancata) commercializzazione del titolare; in primo luogo, pare necessario esaminare la sostituibilità tra i prodotti e l'elasticità della relativa domanda da parte del mercato: tale operazione, che in genere viene affidata alla sensibilità del giudice e al suo potere equitativo, dovrebbe essere approfondita mediante il ricorso a strumenti più "oggettivi" (senz'altro da fornirsi ad opera delle parti, ciascuna interessata a difendere o ad attaccare il rapporto *one-to-one*).

Altri parametri importanti, a questo profilo, sono la (diversa o meno) catena distributiva delle parti, le politiche di prezzo, l'avvertenza (maggiore o minore) del consumatore.

La giurisprudenza esaminata mostra una propensione per l'esclusione - in linea di principio - del rapporto *one-to-one*, che può essere mantenuto in caso di (almeno preponderante) coincidenza sul mercato e di clientela, soprattutto per macchinari oggetto di brevettazione e per i quali la componente brevettata è motivo determinante dell'acquisto.

Quanto appena scritto sull'essenzialità del componente tutelato è un altro ambito di indagine che non deve essere per nulla sottovalutato, dovendosi decidere tra un calcolo che tenga in conto il valore dell'intero prodotto o l'*apportionment*, con risultati spesso molto distanti fra loro.

Analogo discorso potrà riguardare le *convoyed sales*, la cui necessaria accessoria potrebbe essere (co)valutata anche dai consulenti tecnici (per verificare la complementarietà dei prodotti e servizi offerti) e da quelli contabili (per un riscontro sulla contestualità delle vendite o sull'effetto "traino").

Esaurito il calcolo del fatturato da considerare, si deve arrivare al concetto di "utile" da prendere in considerazione: dall'analisi giurisprudenziale e dottrinale oggetto del presente contributo non rimangono molti dubbi sul fatto che il concetto di riferimento sia il c.d. margine di contribuzione di primo livello, ossia quel dato contabile che si ottiene sottraendo dal fatturato i soli costi incrementali (o, meglio, i costi "evitabili").

L'auspicio per il futuro, oltre ad un allineamento definitivo su questi indici economici, potrebbe essere quello per cui, nell'ambito dell'apposito quesito che si sottopone al consulente contabile nominato dal Tribunale, venga espressamente chiesto al medesimo di effettuare una valutazione in concreto circa la evitabilità o meno di determinati costi (che ben potrebbero essere fissi o indiretti in talune realtà imprenditoriali e variabili o diretti in altre); qualora il consulente stimoli un effettivo contraddittorio sul punto e motivi la propria decisione, anche il corpo giudicante delle Sezioni Specializzate (sempre più avvezzo a trattare questi temi) potrà veramente mostrarsi *peritus peritorum* e decidere di conseguenza.

*

A prescindere o in complemento al calcolo del lucro cessante perso dal titolare, si potrà analizzare il ricavato del contraffattore, al fine di applicarvi la *royalty* prevista come limite minimo del risarcimento.

Tale operazione, si auspica, dovrà essere condotta sull'intero fatturato conseguito (anche quello ottenuto mediante le *convoyed sales*) e la scelta della

royalty dovrà, per quanto possibile, fare riferimento al caso concreto (mediante l'analisi di licenze *inter partes* più che di dati generali), anche in relazione alla prassi in voga nel settore di concedere in assoluto licenze e, inoltre, se esclusive o meno.

Anche se non sempre applicato nel panorama delle decisioni esaminate, stante la convinzione dottrinale sul punto, è però opportuno che il canone venga aumentato di qualche punto percentuale, in considerazione della vera e propria “estorsione” che si è consumata nei confronti del titolare.

*

Nei casi appropriati, poi, si è visto applicare con successo la retroversione degli utili, la quale ha l'indubbio vantaggio, da un lato, di non essere eccessivamente penalizzante nei confronti del contraffattore ignaro (come potrebbe essere, viceversa, un calcolo basato sul lucro cessante), ma, dall'altro, di essere un eccellente deterrente verso casi di pianificazione di inadempimento efficiente.

Sembra opportuno, però, che la retroversione non venga applicata a una quota troppo limitata del fatturato (secondo il principio per cui dovrebbero essere computati solamente i guadagni ottenuti direttamente mediante il prodotto contraffatto), dato che il meccanismo potrebbe rivelarsi oltremodo premiale per un contraffattore (soprattutto uno non ignaro): infatti, se chi viola un altrui diritto di proprietà industriale prevedesse di dover restituire solamente una quota degli utili ricavati dalla commercializzazione del prodotto contraffattorio, si comprende bene che la portata preventiva della retroversione degli utili sarebbe, di fatto, tradita.

Rimane, poi, il ricorso al potere equitativo del giudice, che viene esercitato con sempre maggiore consapevolezza (sempre grazie alla crescente specializzazione della magistratura) e che ha proprio il compito di effettuare “arrotondamenti” e aggiustamenti al caso di specie.

L’analisi degli altri ordinamenti che possono costituire un termine di comparazione con il nostro ci ha mostrato che davvero le norme sostanziali previste dall’art. 125 c.p.i. possono essere definite *best practices* a livello comunitario³⁷³ e che, semmai, i problemi risiedono nel sistema giudiziario o nella procedura nel suo complesso (e non con specifico riferimento alla proprietà intellettuale).

Possiamo, quindi, concludere con un velato ottimismo circa l’effettività della tutela giurisdizionale risarcitoria ai titolari di diritti di proprietà industriale (su altri tipi di tutela, quali le misure cautelari, in particolare l’inibitoria e il sequestro, non si può praticamente più dubitare, mentre per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di ricorrere alla consulenza tecnica preventiva *ex art.* 128 c.p.i., purtroppo non viene utilizzata nella prassi) e possiamo solo auspicare che una maggiore comprensione degli aspetti economici e contabili porti ad una migliore valutazione anche delle voci di danno più trascurate o sottovalutate, in modo da accrescere ulteriormente anche l’efficacia deterrente delle norme di proprietà industriale.

³⁷³ GALLI, *Diritti IP e risarcimento e dei danni: un rapporto difficile che sta cambiando*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 105.

BIBLIOGRAFIA

BALBONI, *La comunicazione interculturale*, Venezia, 2007.

BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 154.

BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *RDI*, 2007, I, 172.

BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di "informazione" nel codice della proprietà industriale*, in *RDI*, 2007, I, 108.

BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30»*, in *RDI*, 2005, I, 390.

CALAME - STERPI, *Patent Litigation*, 2011.

CARLEO, *False endorsement e disgorgement*, in *I Contratti*, 2013, 5, 493.

CARTELLA, *Il danno da violazione di marchio: dalla tipologia, all'accertamento e quantificazione*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, 2004, I, 303.

CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.* 2001, 2, 141.

CATELLI, *La ripartizione dell'onere della prova (Commento sub art. 121 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1019.

CATELLI, *Il diritto d'informazione (Commento sub art. 121-bis c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1027.

CIAMBOTTI, *Il calcolo del costo di prodotto e la contabilità per centri di costo*, in http://www.econ.uniurb.it/materiale/5923_4_Il%20costo%20di%20prodotto.pdf.

CICCONE, *Commento sub art. 2600 c.c.*, in ALPA-MARICONDA (a cura di), *Codice Civile*, Assago, 2013.

CORNISH, LLEWELYN, APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, VII ed., Londra, 2010.

CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 162.

CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie (Commento sub art. 125 c.p.i.)*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012, 1098.

DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, 198.

FEDERAL JUDICIAL CENTER, *Manual for Complex Litigation*, IV ed., 2004, reperibile su <https://public.resource.org/scribd/8763838.pdf>.

FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1.

FRANZOSI, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, in *Dir. Ind.*, 2000, 2, 107.

FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 93.

GALLI, *Diritti IP e risarcimento e dei danni: un rapporto difficile che sta cambiando*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 105.

GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 109.

GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori, 2012.

GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, 459.

GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3.

MAGELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 182.

MAIOLINO-CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009.

MANSANI, *Il danno da contraffazione di brevetti*, in VANZETTI-SENA (a cura di), *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, 269.

MORO VISCONTI, *Valutazione di marchi e risarcimento del danno da contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2014, 1, 43.

MORO VISCONTI, *La valutazione economica del know-how*, in *Dir. Ind.*, 2012, 3, 269.

MORO VISCONTI, *Le Royalty Companies*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, 413.

MORO VISCONTI, *La valutazione economica dell'avviamento*, in *Dir. Ind.*, 2009, 5, 470.

MORO VISCONTI, *La valutazione economica dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2007, 6, 513.

NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, 325.

PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1, 42

- PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 133.
- PARR, *Royalty rates for Licensing Intellectual Property*, Wiley, 2007.
- PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *Quaderni di AIDA n. 12*, 2005, 25.
- PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.
- PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004.
- RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 121.
- RENOLDI, *Il risarcimento dei danni nella forma dei profitti persi: teoria e prassi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 306.
- RICOLFI, *I danni morali*, in *AIDA*, 2000, 126.
- ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *RDI*, 2013, I, 23.
- ROSS, *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, Law Journal Press, 2000, 4-21.
- ROVATI, *Le sanzioni*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, 441.
- SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Riv. Dir. Banc.*, 2003, 283.
- SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problem applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, 175.
- SCIACCA, *Note in tema di elenco clienti e sua (problematica) tutela giurisdizionale*, in *Giur. It.*, 2009, 4.
- SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale italiano*, Tomo II, Assago, 2014.

- SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009.
- SÖDERLUND, *Damages in IPRED and in Sweden*, in *Dir. Ind.* 2012, 2, 147.
- SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I.
- TULLIO, *Analisi dei costi e contabilità industriale*, Milano, 2006.
- TURINI, *Il risarcimento del danno da contraffazione*, in SIROTTI GAUDENZI (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, vol. II, Assago, 2010, 193.
- UBERTAZZI, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *RDI*, 2006, I, 116.
- UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012.
- VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, 323.
- VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012.
- VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010.

APPENDICI

A - Trib. Bologna, ordinanza del 27 dicembre 2013 *pag. 162*

B - Trib. Milano, ordinanza del 18 ottobre 2013 *pag. 164*

C - Trib. Milano, ordinanza del 17 dicembre 2013 *pag. 165*



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12874/2012** promossa da:

POLI DISTILLERIE S.R.L. (C.F. 02813890247), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. RIZZOLI ALESSIA (RZZLSS72B58C469W) VIA MALAGODI 1 44042 CENTO; , elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO

ATTRICE

contro

DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. STRANIERI CHIARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO, 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. STRANIERI CHIARA

CONVENUTA

Il Giudice dott. Manuela Velotti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/12/2013,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che appare necessario disporre c.t.u. sul seguente quesito: "Dica il C.T.U. – esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita in copia la documentazione contabile e contrattuale/commerciale utile all'espletamento dell'incarico e compiuta ogni ulteriore indagine necessaria: a) quale sia il numero di bottiglie a marchio "POLO LUX VODKA" commercializzato da Distilleria F.lli Caffo s.r.l. dal 2007 in avanti e quale sia l'utile dalla stessa conseguito a seguito di dette vendite, sino all'attualità o sino alla cessazione delle vendite suddette;

provveda ad inviare ai C.T.P., a mezzo fax o posta elettronica, bozza della propria relazione almeno 20 giorni prima della scadenza del termine assegnato, rispondendo poi nella relazione peritale alle eventuali osservazioni che gli stessi c.t.p. avranno fatto pervenire, con le medesime modalità, nei 10 giorni successivi alla ricezione";

ritenuto che debba essere disposta l'esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 2711, 2° comma c.c., ai fini dell'espletamento della c.t.u., della documentazione contabile di Distilleria F.lli Caffo s.r.l. dal 2007 relativa ai prodotti contraddistinti dal menzionato marchio necessaria all'espletamento dell'incarico, anche senza necessità della materiale produzione in giudizio e con facoltà per il perito d'ufficio di procedere eventualmente all'esame della stessa presso le sedi della suddetta società, con divieto di accesso ai documenti in questione a soggetti diversi dal c.t.u., dai c.t.p. e dai difensori e con facoltà di adottare ogni opportuna cautela al fine di evitare la divulgazione di dati riservati non rilevanti ai fini della presente controversia;

p.q.m.



dispone procedersi a c.t.u. sul quesito di cui alla parte motiva, previa esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 2711, 2° comma c.c. della c.t.u., della documentazione contabile e contrattuale/commerciale di Distilleria F.lli Caffo s.r.l. nei termini di cui alla parte motiva, nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dott. Dante Loris Romeo, con studio in Bologna, viale Oriani, n. 38/2.

Fissa per la comparizione di quest'ultimo davanti a sé **per il conferimento dell'incarico** l'udienza del **27 febbraio 2014, ore 12,00**.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 dicembre 2014, ore 10,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al c.t.u.

Bologna, 27.12.2013

Il Giudice

Manuela Velotti



- la presente vertenza ha ad oggetto la condotta di rivelazione e utilizzazione, da parte dei convenuti, di segreti industriali dell'attrice;

- tali segreti erano stati sottratti, nella prospettazione attorea, mediante l'inserimento di supporti USB nei propri PC da parte dei dipendenti (ora ex dipendenti di SAMP);

- tali PC sono tuttora nella disponibilità di SAMP e, se del caso, dovranno essere esaminati da un CTU nell'ambito di un contraddittorio tecnico;

- i suddetti PC sono documenti probatori di estrema importanza ed è vitale, per il prosieguo della causa, che i medesimi vengano custoditi in modo da salvaguardarne l'integrità e da evitare ogni operazione sui medesimi;

tutto ciò premesso

SAMP fa istanza affinché il Giudice conceda di mantenere in custodia i sette PC di cui sopra, previo deposito temporaneo in Cancelleria e successiva secretazione dei medesimi ad opera del Cancelliere in contraddittorio con i procuratori delle altre parti.

Con osservanza.

Bologna-Milano, 17 ottobre 2013.

(Avv. Vittorio G. Catelli)

(Avv. Luigi Borlone)



*Il Giudice;
letta l'istanza che precede
disporre che i sette PC di cui all'istanza
vengano inseriti in una o più buste
di sigillatura da parte del Cancelliere
- di cui ai procuratori delle parti -
e entregue parte istante a ritirare
i plichi con sigillati menzionabili
a disposizione per eventuali accertamenti
tecnici d'ufficio.*

Milano, 18.10.2013

18 OTT. 2013
CANCELLIERE



C



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Sezione A

VERBALE DELLA CAUSA N. 26055 DELL'ANNO 2013

FRA

SAMP SPA, (C.F. 00283710374), domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. CATELLI VITTORIO G. che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. BORLONE LUIGI (BRLLGU61T22D843H) VIA S. DAMIANO, 4 20122 MILANO;

ATTORE

E

FRIDEA SRL, (C.F. 02827350139), domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **MARIO FRIGERIO SPA**, (C.F. 06795300968), domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **ANDREA DE CAROLIS**, (C.F. DCRNDR71H24A462Q), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **BRUNO GIACOBETTI**, (C.F. GCBBRN65E26A335E), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **STEFANO PAOLETTI**, (C.F. PLTSFN59R16A462I), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **MICHELINO RENZI**, (C.F. RNZMHL74T10E058U), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE

CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **GIUSEPPE RICCIOTTI**, (C.F. RCCGPP60M12A462U), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **MARCO TRANQUILLI**, (C.F. TRNMRC66T03A462F), domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.

CONVENUTO

Oggi 17.12.2013 alle ore 11.20 innanzi al giudice dott. Claudio Marangoni, sono comparsi:

Per SAMP SPA è comparso l'avv. CATELLI VITTORIO e l'avv. Consuelo MARINI in sostituzione dell'avv. Luigi BORLONE.

Per FRIDEA SRL e MARIO FRIGERIO SPA è comparso l'avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI
Per ANDREA DE CAROLIS, BRUNO GIACOBETTI, STEFANO PAOLETTI, MICHELINO RENZI, GIUSEPPE RICCIOTTI e MARCO TRANQUILLI è comparso l'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA.

Il procuratore di parte attrice insiste per la secretazione dei docc. 57 e 66 come da istanza depositata.

L'avv., Guglielmetti chiede che per la prova contraria sia disposta un differimento all'esito della CTU che investirà le questioni tecniche ed anche per l'esame dei documenti informatici. Chiede che quanto al doc. 57 delle convenute sia mantenuta la secretazione fino al momento in cui verranno affrontate le prove relative agli spetti risarcitori della domanda riconvenzionale.

L'avv. De Cristofaro si associa alle richieste delle altre convenute.

Parte attrice dichiara la propria disponibilità al differimento dei termini per il deposito delle memorie di replica in un momento successivo all'espletamento della CTU e chiede che qualora fosse mantenuta la secretazione sul doc. 57 avversario sia consentita la prova contraria sui medesimi-.

Il giudice, sull'accordo delle parti, dispone CTU informatica e nomina a tal fine l'ing. Alfio BONGIOVANNI (Milano, via Masotto 2) ferma restando la secretazione già provvisoriamente disposta sui documenti di parte attrice fino all'inizio delle operazioni peritali, riservata la concessione alle parti di termine per il deposito della memoria n. 3 di cui al VI comma dell'art. 183

c.p.c. nonché – confermata la secretazione in via provvisoria del doc. 57 delle parti convenute FRIDEA SRL e MARIO FRIGERIO S.P.A.- la concessione a parte attrice di specifico termine per prova contraria nel momento in cui tale documentazione sarà resa disponibile per l'esame.

Fissa per il giuramento del CTU e per la formulazione del quesito l'udienza del 8.1.2014 ore 12,30 con termine alle parti al 3.1.2014 per il deposito di proposta di quesito peritale

Il G.U.

Dott. Claudio Marangoni