

L'esperienza Uni4Justice e le prospettive future
Le ricerche del team di Ca' Foscari
a cura di Stefano Campostrini e Roberto Senigaglia

I criteri di quantificazione del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale

Mariarosa Vicario

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Francesco Saverio Butturini

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This essay reviews the jurisprudential orientations on compensation for damages for infringement of industrial property rights, making particular reference to the criteria for quantifying damages contemplated by Article 125 c.p.i. Although critical issues still open in the effective application of the cited provision have been found, the picture emerging from this review is that compensation for infringement damages performs no longer and not only a reparatory function for the damages suffered by the right holder, but also a clear deterrent and in some respects a punitive function. Thus, it has been ascertained that the introduction of Article 125 c.p.i. and its application by case law have enabled those who have suffered an infringement of an industrial property right to obtain the recognition of very significant damage compensations in line with best practices at the European level.

Keywords Industrial property rights. Compensation of damages. Criteria for quantifying damages. Reasonable royalty. Punitive damages.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Il metodo di indagine. – 3 L'art. 125, co. 1, c.p.i. e la determinazione delle singole voci di danno. – 4 L'art. 125, co. 2, c.p.i.: il criterio del “giusto prezzo del consenso” o della “royalty ragionevole”. – 5 L'art. 125, co. 3, c.p.i.: il criterio della “retroversione degli utili”. – 6 Conclusioni.



Studi e ricerche 34

e-ISSN 2610-9123 | ISSN 2610-993X

ISBN [ebook] 978-88-6969-765-4 | ISBN [print] 978-88-6969-766-1

Peer review | Open access

Submitted 2023-09-27 | Accepted 2023-10-12 | Published 2023-12-05

© 2023 Vicario, Butturini |

DOI 10.30687/978-88-6969-765-4/011

209

1 Introduzione

Nel caso di accertata violazione dei diritti di proprietà industriale, che per loro natura sono beni privi di materialità, la quantificazione del danno è operazione particolarmente complessa. La misurazione del pregiudizio si basa infatti su valutazioni non soltanto di natura giuridica ma soprattutto di natura economico-aziendale.¹

La consapevolezza dell'insufficienza della tutela risarcitoria prevista dal diritto civile comune ha condotto il legislatore all'introduzione di una norma speciale sulla quale poggia l'intero sistema della quantificazione del danno da contraffazione, ossia l'art. 125 c.p.i. Tale disposizione indica i criteri di quantificazione del danno da violazione dei diritti di esclusiva assolvendo ad una funzione non soltanto riparatoria e compensativa, ma anche deterrente e sanzionatoria. I criteri enunciati sono ricollegabili alternativamente al mancato guadagno del titolare della privativa, al criterio della giusta *royalty* (o del giusto prezzo del consenso) e, infine, alla retroversione degli utili del contraffattore.

Cionondimeno, la concreta applicazione di questi criteri risulta non sempre semplice, sia perché la norma non precisa le effettive metodologie di misurazione, sia perché presuppone necessariamente valutazioni di matrice economica, desumibili non solo dal tipo d'impresa condotta dalle parti in causa, ma anche dall'analisi del mercato di riferimento.

Con il presente caso d'uso ci si propone allora di analizzare in modo schematico come i predetti criteri vengano concretamente applicati nella giurisprudenza italiana, di modo da offrire ai magistrati della Sezione Specializzata in materia di impresa un quadro complessivo dello stato dell'arte.

2 Il metodo di indagine

Si è proceduto nell'analisi di ciascun comma dell'articolo 125 c.p.i. e quindi delle singole voci di danno e dei diversi criteri di quantificazione in essi contemplati, tenendo conto sia della dottrina sia della giurisprudenza di merito e di legittimità. Un importante contributo è stato poi apportato dal confronto con i magistrati della Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale Ordinario di Venezia, i quali hanno evidenziato le principali criticità applicative della disposizione in commento legate non solo al diverso tipo di privativa

¹ Sebbene il lavoro sia frutto di una ricerca e di riflessioni comuni, vanno attribuiti alla dott.ssa Mariarosa Vicario i parr. 1, 2, 3 e 4 e al dott. Francesco Saverio Butturini il par. 5; il par. 6 è stato scritto da entrambi.

che viene in rilievo nel caso di specie, ma anche alla mancata allegazione delle parti di fatti specifici a sostegno della domanda ovvero ad un quadro probatorio complessivamente carente. Ed infine, si è rilevato particolarmente proficuo il confronto con uno dei consulenti tecnici d'ufficio di cui si avvale il Tribunale Ordinario di Venezia in questa materia, il quale ha confermato che i criteri di natura economico-aziendale hanno assunto nel tempo una sempre maggiore rilevanza ai fini della determinazione del danno, ed ha altresì evidenziato l'importanza che assumono a tal fine le caratteristiche dei singoli prodotti/servizi e del mercato di riferimento nelle singole fattispecie.

3 L'art. 125, co. 1, c.p.i. e la determinazione delle singole voci di danno

L'art. 125, co. 1, c.p.i. dispone: «Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione». La norma in commento richiama le regole generali sul risarcimento del danno specificando che la condanna al risarcimento del danno da contraffazione comprende sia il danno emergente, sia il lucro cessante, e ancora il danno non patrimoniale, svolgendo così una funzione compensativa-riparativa.

Di seguito, si esamineranno le singole voci di danno al fine di verificare le modalità con cui esse vengono concretamente quantificate in sede giudiziale.

Con riferimento al "danno emergente", esso viene generalmente fatto coincidere con le spese vanificate dall'illecito, ovvero quelle affrontate per ovviare alla contraffazione, quelle ricollegabili agli oneri sostenuti per l'acquisizione delle prove, le spese legali, quelle relative ai costi dei dipendenti interni impiegati nella reazione al comportamento illecito/contraffattorio e quelle collegate agli investimenti pubblicitari documentati. Con particolare riferimento ai marchi, il danno emergente può comprendere anche la perdita dell'avviamento, l'annacquamento del valore attrattivo del segno, l'effetto screditante dello stesso e "di disturbo". Ai fini della quantificazione di questa voce vengono quindi in rilievo:

- spese di accertamento della contraffazione, finanche gli esborsi sostenuti per l'impiego di investigatori privati (cf. Tribunale di Bologna, sent. del 17.07.2005);
- spese per la pubblicità ricostruttiva;
- spese legali sostenute per la difesa.

In questo senso si esprimono le massime giurisprudenziali di seguito riportate.

Tribunale di Ancona, sent. del 25.02.2022: «Il danno emergente è quantificabile nelle spese legali che parte attrice ha dovuto e dovrà sostenere per la propria difesa, dalle spese pubblicitarie programmate per l'anno in corso e per gli anni futuri, e da tutte le spese sostenute e da sostenersi per reagire in modo incisivo sul mercato per arrestare l'illecito in atto e per fare chiarezza sul mercato in modo da distinguere i propri prodotti originali da quelli contraffatti e imitati».

Tribunale di Venezia, sent. del 17.10.2018: «In materia di risarcimento del danno per contraffazione di disegni o modelli, non è risarcibile a titolo di danno emergente l'importo delle spese pubblicitarie sostenute dal titolare e delle fatture ricevute per pubblicazioni redazionali su giornali e riviste, se non sia adeguatamente allegato e provato che tali spese sono state necessarie per riparare gli effetti della violazione o al fine di lanciare una nuova iniziativa pianificata in ragione dell'attività illecita».

Tribunale di Milano, sent. del 26.02.2009: «Il danno emergente può essere liquidato, innanzitutto, con riferimento alle spese sostenute per l'attività di vigilanza e documentazione (della contraffazione). [...] Tale danno può essere equitativamente liquidato in misura pari al 10% della media degli investimenti promozionali della XXX s.p.a. nel settore degli accessori dell'abbigliamento... con riferimento alla durata della contraffazione... (cf. Trib. Firenze, 1° marzo 1988, in Giur. ann. dir. ind., 1988, 2300). Infatti, sulla base dei prospetti degli investimenti pubblicitari sul marchio XXX, relativamente agli accessori, si ricava che per le campagne stampa 2003/2006 è stata spesa una somma complessiva di € 1.406.630,49, con una media annua di € 351.657,00. Il 10% di questo importo, moltiplicato per il numero degli anni durante i quali è stata effettuata la contraffazione (almeno quattro), porta ad un risultato pari ad € 140.662,80».

La voce di danno più difficilmente determinabile è quella del “lucro cessante”, ovvero la perdita dei profitti subita dal titolare del diritto. In particolare, la valutazione dei mancati guadagni avviene alla luce di tutti i fatti rilevanti del caso concreto. A tal fine è di solito effettuata una consulenza tecnica d'ufficio (che si svolge in forma “percipiente”) per compiere un'indagine controfattuale, ossia per valutare quale sarebbe la situazione del mercato in assenza della violazione.

Il criterio di quantificazione prevalentemente utilizzato è quello del c.d. “margine operativo lordo” (MOL), per il quale il mancato guadagno o profitto del titolare è dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe realizzato senza la contraffazione e quelli che ha

effettivamente realizzato.² In questo senso, si veda ad esempio la sentenza della Cassazione del 2.03.2021, n. 5666, secondo cui: «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. “codice della proprietà industriale”, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale».

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia evidenziato come non sempre vi sia una vera e propria diminuzione delle vendite del titolare, potendoci essere una mera “riduzione del potenziale di vendita”. In questi termini si è pronunciata la Cassazione nella sentenza del 10.06.2014, n. 13025 che ha così statuito: «Il danno cagionato all’impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti».

Al fine di verificare l’incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite, viene in rilievo anche la diversa propensione del pubblico per l’acquisto del prodotto originale e di quello contraffatto, ossia “le preferenze espresse dalla clientela” e più in generale “la differenza di clientela”. Questo aspetto è stato valorizzato nelle sentenze di seguito indicate.

2 Tale parametro non è esente da rilievi critici. In particolare, è stato osservato in dottrina che tale parametro «non valorizza i differenti prezzi di vendita (applicati dal titolare prima della contraffazione e quelli successivamente praticati dal contraffattore), i relativi effetti sulle quantità vendute, l’espansione o la contrazione naturale del mercato e il diverso perimetro dello stesso, il posizionamento dinamico (in termini di quote di mercato), nonché la componente legata alla presenza di prodotti sostitutivi»: cf. S. Casonato, *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*, in *Contratto e impresa*, 2017, 299-300. Inoltre, detto criterio presuppone un preliminare accertamento dell’esistenza sul mercato di prodotti o beni che siano sostitutivi di quelli del danneggiato: solo in assenza di prodotti sostitutivi è possibile concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione, mentre se ci sono prodotti sostitutivi va altresì valutata l’attività concorrenziale legittimamente compiuta (c.d. tasso di sostituzione).

Tribunale di Venezia, sent. del 17.10.2018: «In tema di risarcimento del danno per contraffazione di disegni o modelli, il criterio del c.d. lost profit non può essere applicato quando non vi sia né allegazione né prova della circostanza che tutti i prodotti venduti dal contraffattore sarebbero stati venduti dal titolare del diritto». Nel caso di specie il Tribunale non ha ritenuto possibile accogliere la domanda per difetto di allegazione e di prova del nesso causale, come implicitamente risulta dal riferimento a circostanze (quale, in particolare, la differenza dei canali di vendita e del prezzo al dettaglio) che rendono poco probabile che gli acquirenti dei prodotti contraffatti avrebbero acquistato i prodotti originali. Che ciò accada è in effetti del tutto ovvio quando i prodotti originali costino al dettaglio molto più delle copie e siano venduti in canali di alta gamma, mentre le copie sono accessibili in esercizi di livello inferiore.

Tribunale di Milano, sent. del 5.04.2016: nel caso di specie, la CTU ha rilevato una differenza di clientela tra titolare del diritto e contraffattore nel senso che «una parte delle vendite di XXX [ossia del contraffattore, n.d.a.] non sarebbe mai stata realizzata da XXX [ossia dal titolare del diritto, n.d.a.], per le ineliminabili diversità delle strutture, commerciali e distributive, delle due società concorrenti». In particolare, sulla base di questa considerazione la CTU ha rilevato che la clientela rifornita dal contraffattore e non raggiungibile dal titolare del diritto corrispondeva in media ad una percentuale compresa tra il 20% ed il 30% rispetto al totale del parco clienti del contraffattore, con la conseguenza che i mancati profitti del titolare sono stati calcolati sul 75% dei prodotti venduti dal contraffattore».

Tribunale di Milano, sent. del 16.06.2015: circa l'incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite realizzate dalle società convenute, «Il dott. ... [C.T.U.] a tal fine, attraverso la segmentazione della clientela del letto di XXX ricostruisce i fattori che maggiormente influenzano il consumatore nell'acquisto, concludendo che l'estetica ed il *design* sono fra i primi tre criteri di scelta per il 46% dei consumatori. Ritiene dunque che tale percentuale rappresenti una ragionevole misura della quota di consumatori disposta a scegliere il letto [...] in luogo di un prodotto concorrente a causa del *design* contraffatto. Il Collegio ritiene tale prospettazione condivisibile e la percentuale scelta equilibrata».

Tribunale di Venezia, sent. del 21.07.2010: «Non vi è dubbio, infatti, che la convenuta ha utilizzato il segno "testa di medusa" in relazione al particolare potere evocativo del corrispondente marchio dell'attrice. La XXX [ossia il contraffattore, n.d.a.], usando un segno distintivo simile a quello rinomato, ha approfittato in modo quasi parassitario della celebrità del marchio contraffatto offrendo il prodotto (ben) imitato ad un segmento di mercato più vasto rappresentato da tutti coloro che pur desiderosi di detenere un

oggetto riconducibile ad una griffe famosa non se ne possono permettere i costi assai elevati. Tale riflessione non può portare automaticamente all'attribuzione alla XXX [ossia al titolare del diritto, n.d.a.], degli utili del contraffattore, non essendo affatto scontato, per quanto sopra illustrato, che i consumatori che hanno acquistato le ceramiche della convenuta, in mancanza di tali prodotti, avrebbero comprato quelli dell'attrice. Tuttavia, proprio in virtù dell'effetto trascinarsi che il marchio dell'attrice ha determinato sulle vendite della convenuta, devono essere riconosciute alla XXX s.p.a., in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, le *royalties* che la XXX snc avrebbe dovuto pagare all'attrice per poter legittimamente fare uso dei suoi segni e beneficiare del loro valore evocativo, situazione che si è protratta dal 2004 al 2008 (vedi verbale di sequestro del 21.10.2008, doc. 10 fascicolo attoreo)».

Incidendo sulla determinazione del *quantum* anche la circostanza che la privativa si applichi all'intero prodotto o ad una sua "singola componente", nel qual caso è stato applicato il metodo dell'allocazione frazionata, calcolando l'incidenza del costo di ciascun componente. Si vedano le seguenti decisioni giurisprudenziali.

Tribunale di Ancona, sent. del 25.02.2022, n. 293: in tema di risarcimento del danno per la contraffazione del marchio il Tribunale ha sottolineato che «il danno è riferibile non alla vendita del prodotto nel suo insieme, ma al valore economico della novità del miglioramento e dell'evoluzione tecnica di un prodotto preesistente e/o dei singoli particolari interni del suo funzionamento, sicché è al valore di detti elementi che devono essere riferiti i criteri di cui all'art. 125 c.p.i.» In questo senso, il Tribunale ha deciso che: «al fine di determinare il valore economico del componente oggetto di privativa è stato coerentemente e correttamente applicato il metodo della "allocazione frazionata" (cd. "*apportionment*" che rappresenta la decurtazione del valore individuato sulla base dell'ampiezza brevettuale sul componente) con quantificazione della porzionatura nel valore compreso tra 20,00% e 30,00% (cf. sul punto pag. 36 della CTU; il suddetto criterio si è reso necessario sulla base della peculiarità del caso in esame posto che la privativa si applica non all'intero prodotto ma ad una sua singola componente. Infatti l'ausiliario ha efficacemente precisato - sulla base di quanto affermato nella sentenza non definitiva - che "Risulta 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 stesso"»). Corte d'Appello di Milano, sent. del 22.05.2019: la considerazione sull'estensione della privativa all'intero prodotto o ad una singola

componente vale più correttamente solo per il calcolo del risarcimento del danno e non anche per la retroversione degli utili. In questo senso la corte si è espressa nel caso di specie, ritenendo che anche se il prodotto non era costituito unicamente dalla soluzione brevettata «non può essere effettuato alcuno scomputo dell'utile relativo alla commercializzazione del dispositivo di sicurezza». Contraria alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano, 22.05.2019 è quella della Corte d'Appello di Torino, sent. del 3.01.2017, che ha invece ritenuto doveroso effettuare questo "scomputo" anche in relazione alla retroversione degli utili quando non vi fosse «prova della particolare appetibilità sul mercato di una funzionalità coperta da privativa inserita in un prodotto, ancorché non essenziale tecnologicamente ma commercialmente». Tribunale di Bologna, sent. del 10.09.2013, n. 2543: la questione è stata affrontata nel caso di specie se pure in relazione alla retroversione degli utili. In particolare, il Tribunale si è chiesto «se si debba tener conto solo del sollevatore o dell'intera macchina. Orbene non vi è dubbio che la soluzione corretta sia la seconda. Ed invero in via generale nel caso di vendita di prodotti complessi deve essere preso in considerazione il prezzo dell'intero prodotto e non già quello dei singoli elementi, perché è l'intero prodotto che viene richiesto dal mercato e non già un determinato componente. Peraltro l'ambito protettivo del brevetto XXX si estende anche, espressamente, a una "macchina monta-smontagomme quando munita di un dispositivo di caricamento e scarico secondo una qualunque delle precedenti rivendicazioni da 1 a 7". Non solo ma come risulta dal ctu contabile la convenuta ha venduto gli smontagomme sempre equipaggiati con il dispositivo di sollevamento automatico oggetto del brevetto XXX: "... il dispositivo, anche se, in astratto, può essere separato o separabile dal resto della macchina e, quindi, venduto a sé stante, è funzionalmente e strumentalmente un accessorio legato alla montasmontagomme e, peraltro, mai lo scrivente ed i suoi collaboratori hanno trovato documenti contabili che attestino vendite separate dalla macchina stessa" (cf. CTU contabile pag. 5). D'altro canto i dépliant pubblicitari di Giuliano 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 XXX».

Possono incidere sulla determinazione del *quantum* anche le c.d. "vendite trainate", ossia la vendita di prodotti ulteriori, complementari, in sé non contraffattori, ma commercializzati unitamente al

bene contraffatto (c.d. *convoyed sales*) o in qualche modo collegati al prodotto contraffatto. In questo senso si vedano le sentenze sotto riportate.

Corte d'Appello di Milano, sent. del 14.05.2020: nel caso di specie la Corte ha negato rilievo alle vendite trainate in quanto «XXX [l'attrice, n.d.a.] avrebbe avuto diritto al trasferimento degli utili complessivi conseguiti da XXX/XXX [le convenute, n.d.a.] dall'intera commessa (cioè dalla vendita per tutte e cinque le linee di imballaggio di tutti i macchinari e i servizi che ne facevano parte) solo nel caso in cui fosse risultato provato che i contratti di vendita in questione erano stati conclusi esclusivamente perché XXX/XXX [le convenute, n.d.a.] aveva promesso di fornire a Mother Parkers anche le macchine astuciatrici, incorporanti i trovati oggetto dei brevetti di XXX [l'attrice, n.d.a.]».

Tribunale di Milano, sent. del 11.06.2014: nel caso di specie tuttavia il Tribunale ha ritenuto «che tale profilo risarcitorio, oggetto di studio soprattutto dalla dottrina americana, non possa trovare accoglimento giacché: - è mancata la puntuale e tempestiva domanda di estendere il ristoro, oltre ai pregiudizi cagionati dalla vendita del prodotto contestato (le serrature), anche ai danni derivati dalla vendita di res non brevettate commercializzate da XXX unitamente al bene contraffatto: è mancato conseguentemente sul punto anche il necessario contraddittorio; - non è stato di conseguenza indagato sotto il profilo brevettuale il requisito della cd. "unità funzionale" composta dalle serrature "XXX" e da tali incontri, presupposto ineludibile per dare accesso al risarcimento da *convoyed sales*; ciò si traduce, secondo i principi nazionali della responsabilità aquiliana, nella mancata prova del nesso di causalità tra illecito e danno».

Nella determinazione del profitto marginale sembrano rilevare soltanto alcuni tipi di costi. In particolare, secondo il costante insegnamento di dottrina e giurisprudenza, per la determinazione dell'utile marginale viene in rilievo la differenza fra i ricavi persi a seguito della contraffazione ed i (soli) specifici costi operativi di produzione/vendita afferenti ai ricavi in contraffazione, che sarebbero variati al variare del fatturato (c.d. costi variabili e incrementali sostenuti per la realizzazione e commercializzazione dei prodotti/servizi, cui vanno attendibilmente aggiunti altri costi variabili ed incrementali come gli imballaggi, gli involucri e gli espositori (così App. Torino, 27 maggio 2019 e Trib. Torino, 18 maggio 2018). Sono invece irrilevanti i costi fissi o di struttura, che sarebbero in ogni caso stati sostenuti, quali ad esempio i costi del personale, salvo in casi particolari (segnatamente: quando si tratta di costi fissi che non sarebbero stati sostenuti se l'attività di violazione non fosse stata avviata, ad esempio,

quando è stato costruito un nuovo impianto dedicato per la fabbricazione dei prodotti contraffatti, e per converso quando la maggior produzione dei prodotti originali non avrebbe potuto essere realizzata valendosi degli impianti esistenti, né valendosi di subfornitori, ma avrebbe richiesto nuovi investimenti che in tal caso vanno considerati solo *pro quota*). Di seguito si riportano alcune massime o parti di sentenze che esprimono questo orientamento.

Tribunale di Milano, sent. del 9.03.2021: «Ai fini della determinazione del lucro cessante *subito* dalla società attrice si è considerata la differenza dei flussi di vendita che il titolare della privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo ai ricavi netti di vendita i soli costi di produzione “incrementali” che, nel caso di specie, sono stati identificati nei costi di acquisto della materia prima, nei costi di acquisto dei semilavorati, nei costi energetici di produzione (forza motrice) e nei costi dei materiali di consumo diretti».

Corte d’Appello di Milano, sent. del 14.05.2020: «Il CTU ha correttamente determinato in € 6.065.558 l’utile complessivo, conseguito da XXX/XXX, sulla base del margine operativo lordo (c.d. MOL), escludendo cioè dal calcolo i costi fissi o di struttura, che sarebbero in ogni caso stati sostenuti da XXX/XXX, anche in assenza della produzione e della vendita del macchinario in questione, ed includendo invece i soli costi incrementali, quelli cioè che il produttore ha dovuto sostenere solo per produrre il suddetto macchinario. Il CTU ha quindi correttamente escluso dai costi imputabili alle commesse in questione: - il margine “infragrappo conseguito da altre società del Gruppo XXX per l’effettuazione di alcune lavorazioni necessarie per la produzione delle linee di packaging”, in quanto “i corrispettivi riconosciuti da XXX alle altre realtà (divisioni e società) del Gruppo XXX per lo svolgimento di alcune lavorazioni e/o per l’acquisto di beni, comprendono un margine infragrappo, che costituisce un costo effettivamente sostenuto da XXX s.p.a., ma che è destinato ad elidersi nel processo di consolidamento dei risultati economici delle controllate e/o collegate nel risultato economico di XXX SpA che, per tale via, ne viene a beneficiare azzerando così il relativo costo”; - le percentuali del c.d. “*overhead* forfettariamente applicate da XXX ad alcuni costi di commessa”, in quanto “tali componenti di costo non si riferiscono a specifici costi variabili di produzione, sostenuti in via incrementale da XXX per la realizzazione delle linee di packaging oggetto di indagine, ma a costi fissi di struttura comuni a più produzioni e ad esse attribuiti in via forfettaria”; - i costi di struttura “imputati ai costi relativi alle lavorazioni interne”, essendo “emessa la prassi contabile di XXX consistente nell’imputare ai predetti

costi anche una quota parte di costi comuni”; - le “*royalties* e i costi commerciali ed amministrativi imputati alle singole commesse”, in quanto “il costo sostenuto a tale titolo da XXX non ha natura di *royalty* pagata per l’utilizzo dei brevetti di titolarità di XXX, non avendo alcuna attinenza con la produzione delle cinque linee di packaging, ma rappresenta solo il ristoro del danno subito da XXX quale conseguenza della violazione da parte di XXX dei brevetti in titolarità di XXX”».

Corte d’Appello di Milano, sent. del 22.05.2019: «Sul punto la CTU contabile aveva evidenziato la peculiarità del concetto di costo incrementale, il cui calcolo deve avvenire escludendo tutte le tipologie di costo il cui computo avvenga tramite ripartizione di costi comuni a più fase di lavorazione: con la conseguenza che, salvo casi particolari con onere della prova a carico del contraffattore, devono essere esclusi “non solo i costi commerciali, amministrativi e generali ma, per esempio, anche i costi di produzione per mano d’opera, ammortamenti, manutenzioni e servizi produttivi interni”».

Tribunale di Roma, sent. del 21.07.2017: «Il valore di riferimento corretto dell’utile non corrisponde all’utile contabile determinato sulla base dei dati di bilancio, ma al margine di contribuzione al lordo delle imposte, dal momento che è necessario utilizzare l’analisi differenziale e definire i ricavi e i costi incrementali sostenuti dal contraffattore dovuti alla commercializzazione del bene illecito. In altre parole, l’utile deve essere determinato al lordo degli ulteriori costi sostenuti dal contraffattore, che non sono riferibili alla produzione e commercializzazione del prodotto in contraffazione e che invece sono stati considerati nella stima del consulente di ufficio. Infatti, la quantificazione del danno implica la comparazione fra due differenti scenari che differiscono unicamente per il verificarsi della condotta dannosa. Ora, poiché il danno *subito* dall’attore consegue alla commercializzazione del prodotto in contraffazione occorre confrontare l’effettivo conto economico del contraffattore nel periodo d’interesse, con quello ipotetico, relativo al medesimo periodo, che si differenzia dal primo solo per l’assenza della produzione e commercializzazione del prodotto oggetto di causa. Tale confronto permette di identificare i soli ricavi e i soli costi marginali, cioè esclusivamente riferibili alle unità di prodotto in contraffazione, sostenuti dal convenuto e per differenza l’utile (o margine) incrementale relativo a tali unità di prodotto. I ricavi incrementali corrispondono al fatturato imputabile al prodotto in contraffazione, mentre i costi incrementali sono costituiti dai costi variabili di produzione relativi al medesimo prodotto».

Tribunale di Milano, sent. del 16.06.2015: «Il CTU si è attenuto al principio secondo cui l’utile incrementale è determinato sottraendo ai ricavi conseguiti dal contraffattore i soli costi incrementali sostenuti in relazione alla produzione contraffattoria. Non ha

quindi considerato una serie di costi indicati dalle convenute, quali i costi pubblicitari, i costi di gestione del punto vendita, i costi di gestione della logistica interna e i servizi amministrativi. Il calcolo che il CTU ha effettuato ha tenuto dunque conto solo dei costi d'acquisto e dei costi di gestione della consegna a domicilio».

Infine, come si è sopra detto, l'art. 125, co. 1, c.p.i. annovera tra le voci di danno anche il "danno non patrimoniale". La dimensione del danno emergente non si riduce infatti al solo rimborso delle sole "spese vive" sostenute per la scoperta ed il contrasto alla contraffazione, ma viene in rilievo anche il "danno morale", comprendente il danno all'immagine del titolare dei diritti violati e dei prodotti o servizi originali, il danno per diminuito valore del diritto di proprietà industriale violato e per la riduzione delle opportunità di utilizzare proficuamente detto diritto (ad es., dandolo in licenza), danni reputazionali e all'avviamento. Circa la determinazione del danno non patrimoniale, il giudice ricorre spesso a criteri equitativi, tenendo conto, a seconda dei casi:

- della natura qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali. In questo senso, ad esempio, si è pronunciato il Tribunale di Napoli, sent. del 14.01.2003, il quale ha statuito che: «Il danno all'immagine subito dal titolare del marchio contraffatto può essere determinato in via equitativa dal giudice tenuto conto della natura qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali». Conforme a detta pronuncia anche quella del Tribunale di Roma, sent. del 6.11.2006 in *Giur. dir. ind.*, 2007, II, 468;
- dello svilimento del marchio. In questi termini si è espresso il Tribunale di Milano, sent. del 03.06.2020: «È dovuto all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nello svilimento del proprio marchio, in quanto indebitamente associato a capi di abbigliamento estranei al contesto commerciale e al blasone XXX. L'attrice, peraltro, attraverso la produzione dei docc. da n. 19 a n. 22 ha dato ampia prova di una politica aziendale estremamente restrittiva nella concessione in godimento dei propri segni distintivi, mediante contratti di licenza dall'elevato valore economico. Ritiene quindi il Tribunale che, a prescindere dalla notorietà del marchio XXX, l'attrice abbia dato elementi di prova univoci e concordanti circa il diniego che la stessa avrebbe manifestato a XXX qualora quest'ultima avesse richiesto l'utilizzo dei segni distintivi dell'attrice per la realizzazione della propria sfilata. Ciò a riprova della volontà dell'attrice di mantenere e accordare un'elevata e qualificata tutela al proprio marchio, al fine di scongiurarne lo svilimento. Criteri equitativi

inducono a ritenere che tale posta di danno, in considerazione dell'indiscussa rinomanza e notorietà del marchio XXX, possa essere liquidata in una somma pari alla metà del danno patrimoniale sopra indicato, per un importo di ulteriori € 100.000,00»;

- del fatto che la condotta illecita integra un'ipotesi di reato. Confronta in questi termini il Tribunale di Milano, sent. del 9.03.2021, in cui si legge: «In favore di parte attrice deve poi essere liquidato - considerato che la condotta illecita posta in essere ai suoi danni integra il reato di cui all'art. 473 c.p. e tenuto conto della portata svilente dei prezzi praticati e, soprattutto, dell'elevata pericolosità della merce illecitamente commercializzata dai convenuti, tali da ledere l'immagine commerciale del titolare delle privative - anche il danno non patrimoniale, equitativamente liquidato nella misura di un quarto del danno patrimoniale, dunque nella complessiva somma di euro 320.000»;
- del danno arrecato all'avviamento aziendale. Così, ad esempio, si è espresso il Tribunale di Firenze, sent. del 2.05.2016: «La condotta contraffattoria ed illecita del C. ha indubbiamente arrecato un grave danno all'immagine ed alla reputazione della impresa di parte attrice avendone diluito il marchio e cagionato in parte, un calo di clientela mediante sviamento verso la propria struttura ricettiva. La perdita di valore del marchio B. è stata accertata dal C.T.U. proprio con riguardo al periodo successivo alla consumazione degli illeciti. In relazione alla durata dell'illecito, si ritiene di poter liquidare il danno de quo patito dall'attrice in misura pari ad 1/3 del suddetto danno patrimoniale e quindi in € 31.245,51».

4 L'art. 125, co. 2, c.p.i.: il criterio del "giusto prezzo del consenso" o della "royalty ragionevole"

L'art. 125, co. 2, c.p.i. dispone: «La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque 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 leso».

Questo comma introduce il criterio del "giusto prezzo del consenso", anche detto "giusta *royalty*" o "*royalty* ragionevole". Si tratta di un criterio di carattere residuale, che viene utilizzato solo in mancanza di una diversa indicazione da parte del danneggiato di ulteriori e diversi criteri ragionevoli, ovvero nei casi in cui l'accertamento

dell'ammontare del danno o degli utili del contraffattore sia impossibile o sproporzionalmente dispendioso rispetto ai tempi e ai costi che una consulenza contabile necessariamente richiede. Di seguito alcune massime o parti di sentenze da cui può evincersi il carattere residuale del criterio della "royalty ragionevole".

Tribunale Torino, sent. del 10.08.2021: «L'art. 125 c.p.i., comma 2, detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta *royalty*, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Tra l'altro, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione il criterio della "giusta *royalty*" o "*royalty* virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente (Cass. n. 2.3.2021 n. 5666)».

Cass., sent. del 02.03.2021, n. 5666: «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta *royalty*" o "*royalty* virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale».

Tribunale Bologna, sent. del 11.10.2011: nel caso di specie il Tribunale è ricorso all'applicazione del criterio della *royalty*, in quanto «la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio ha accertato l'impossibilità, nel caso di specie, di pervenire ad una valutazione del danno in termini di perdite subite per effetto della

contraffazione, in ragione della sostanziale contemporaneità della contraffazione con l'epoca in cui il prodotto contraffatto è comparso sul mercato (le prime vendite del prodotto coperto da brevetto da parte della impresa Paterlini risalgono alla fine del 2004/inizio del 2005). Correttamente il C.T.U. ha quindi attestato l'impossibilità di verificare l'incidenza della contraffazione, in termini di casualità, sulle vendite della titolare del brevetto. Tale difficoltà è accentuata inoltre anche dalla accertata non sovrapponibilità della clientela, in termini di presunzione di "sviamento" dal titolare del brevetto al contraffattore».

Tribunale Venezia, sent. del 10.06.2011: «... anche il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. presuppone sempre che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia (a differenza che nella specie) certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno». Nello stesso senso anche Tribunale Venezia, sent. del 09.04.2010.

Detto criterio introduce una semplificazione probatoria riferita all'ammontare del danno, potendo il giudice liquidarlo avendo riguardo anche solo ad elementi indiziari offerti dal danneggiato. L'alleggerimento probatorio, tuttavia, non esonera dalla dimostrazione della lesione, che deve essere certa nella sua esistenza. In questo senso si vedano:

Tribunale Torino, sent. del 06.06.2022, n. 2448: «L'art. 125 comma 2 del c.p.i., nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al 'giusto prezzo del consenso' (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza) introduce una semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che tuttavia non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza della lesione, anche mediante indizi e presunzioni. In particolare, il criterio della 'giusta royalty' o 'royalty virtuale' segna solo il limite minimo del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale».

Cass., sent. del 16.09.202, n. 25070: «In base al comma 2 dell'art. 125 c.p.i il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", avendo riguardo, quindi, anche solo ad elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante può essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della

giusta *royalty* o *royalty* virtuale, senza onere, per il titolare della privativa, di dimostrare che con riferimento al diritto di proprietà industriale oggetto della violazione egli avrebbe concluso un contratto di licenza del diritto stesso: in particolare, in assenza di contratti di licenza conclusi dal titolare con riguardo a tale diritto, il giudice, avvalendosi, se del caso, di un consulente tecnico, deve prendere in considerazione la *royalty* praticata per prodotti, servizi e diritti di proprietà intellettuale che presentino elementi di omogeneità con quelli colpiti dalla denunciata violazione».

Cass., sent. del 2.03.2021, n. 5666: «L'art. 125 c.p.i., comma 2, detta, quindi, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta *royalty*, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione; ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe. [...] deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta *royalty* o *royalty* virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa *royalty* pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. "minimo obbligatorio"».

Cass., sent. del 4.09.2017, n. 20716: «In caso di contraffazione di brevetto d'invenzione industriale, pur in assenza della prova di un danno emergente, la documentazione di forniture eseguite dal contraffattore e aventi ad oggetto prodotti realizzati in violazione del brevetto altrui è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante; al fine della liquidazione di quest'ultimo, laddove non sia applicabile il criterio della reversione dell'utile di cui all'art. 125 del d. lgs. n. 30 del 2005 a causa del comportamento del contraffattore, si deve ricorrere al criterio della *royalty* presunta, previsto dal medesimo articolo (nella specie, la Suprema Corte

conferma la decisione impugnata, che ha applicato il criterio della *royalty* presunta nella misura minima, in via equitativa, in considerazione della limitata portata inventiva del trovato, avente ad oggetto la soluzione originale di problemi tecnici, quale la riduzione del rischio di pizzicamento delle dita nelle manovre di chiusura, nel funzionamento di porte a pannelli scorrevoli che non si arrotolano su un rullo ma si dispongono orizzontalmente sul soffitto)». Corte di Giustizia, sent. del 25.01.2017 (causa C-367/15): in questa sentenza la corte ha affermato che la natura forfettaria del risarcimento stabilito dall'art. 13, par. 1, lett. b) della Direttiva 2004/48/CE e, di conseguenza, dal comma 2 dell'art. 125 c.p.i. allenta fortemente l'onere del titolare della privativa di dimostrare il nesso causale tra la violazione avvenuta e le precise conseguenze che ne sono derivate.

Al fine di determinare il valore economico della *royalty*, ossia del consenso che il titolare del diritto avrebbe prestato in condizioni normali, si fa riferimento alle condizioni normalmente praticate dal titolare del diritto violato nei confronti di altri soggetti licenziatari (tenendo cioè conto degli eventuali contratti già conclusi dal titolare del brevetto), o in mancanza si fa riferimento alla *royalty* praticata per prodotti o servizi analoghi a quelli contraffatti. Di seguito si riportano massime, parti di sentenze o loro riassunti da cui è possibile desumere la modalità di determinazione delle *royalty*.

Tribunale di Milano, sent. del 03.06.2020: nel caso di specie il Tribunale ha fatto riferimento a parametri offerti sia dall'attrice che dalla convenuta. In particolare, l'attrice, al fine di dare prova concreta del prezzo al quale sarebbe stata disposta a concedere il diritto di sfruttamento economico del marchio, ha prodotto in giudizio diversi contratti di licenza commerciale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto ragionevole, accogliendola, l'eccezione della convenuta secondo cui i contratti prodotti dall'attrice avessero ad oggetto la facoltà per il licenziatario di riprodurre e di utilizzare il marchio, in co-branding, sui propri prodotti e non riguardavano invece la fattispecie in esame avente ad oggetto il mero utilizzo del marchio - se pure illegittimo - al solo fine di agganciare il proprio brand alla rinomanza del marchio dell'attrice. Il Tribunale ha dunque circoscritto la posta di lucro cessante, *sub specie* di 'prezzo del consenso', parametrandola all'attività effettivamente posta in essere dalla convenuta e valorizzando un contratto di sfruttamento dei diritti d'autore su di un'opera cinematografica che la stessa attrice ha impiegato per la realizzazione di una sfilata, dando prova di avere corrisposto la somma di 20,000.00 USD per l'impegno di immagini, musiche e sceneggiatura di un celebre lungometraggio hollywoodiano.

Tribunale di Roma, sent. 27.02.2019: «La liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, *subiti* in violazione dei diritti di modello comunitario non registrato deve avvenire a seguito di una valutazione equitativa, parametrata all'ipotetico prezzo della licenza (c.d. prezzo del consenso ex art. 125, 2° co., c.p.i.), alla luce della obiettiva delimitazione della condotta illecita così come desumibile dagli atti di causa, e pur tenendo conto della diversa statura delle aziende. Circa la determinazione delle *royalties*, in mancanza di licenze già concesse dal titolare del marchio, è applicabile la tecnica delle “*royalties* di transazioni comparabili”, la quale fa parte dei metodi legati alle ricerche di mercato e consiste nella stima di valore di un bene immateriale (marchio o brevetto), determinando i flussi attualizzati delle *royalties* derivanti dalla cessione a terzi del bene oggetto di contraffazione. In Italia le *royalties* sono in prevalenza determinate con riferimento al fatturato annuo delle aziende, per cui i principali fattori rilevanti ai fini della valutazione della *royalty* applicabile sono: a) la dimensione del business in cui si colloca il prodotto in licenza; b) la struttura distributiva di cui si avvale il licenziatario, in grado di incidere notevolmente sui proventi del licenziante; c) il grado di novità della licenza (licenze nuove vs. licenze rilanciate), che incide sul livello degli investimenti e dei rischi connessi al lancio e al sostegno dei prodotti sul mercato; d) gli obblighi di marketing e distributivi assunti dal licenziatario; e) la durata dell'accordo, di solito inversamente correlata al tasso di *royalty*; f) la corresponsione di *royalties* minime e/o garantite; g) gli altri asset immateriali coinvolti nell'accordo (*know how*, *design*, informazioni, *customer lists*); h) il sostegno all'attività del licenziatario offerto dal licenziante, in termini ad esempio di investimenti, di sviluppo del *design* del prodotto, di inserimenti nell'ambito di linee già esistenti».

Tribunale di Roma, sent. del 20.04.2018: «Ai fini della liquidazione del danno risarcibile da contraffazione di brevetto per invenzione è corretto considerare l'entità delle *royalties* effettivamente applicate dal titolare del brevetto nei confronti di altri soggetti licenziatari del brevetto, se non è possibile ricavare da altre fonti il valore di mercato delle *royalties* ragionevolmente applicabili, operando una maggiorazione (nella specie nella misura di un terzo), non essendo ragionevolmente equiparabile la posizione del licenziatario a quella del contraffattore e dovendo tenere conto del pregiudizio complessivo effettivamente *subito* dal danneggiato». In senso conforme: Tribunale di Roma, sent. del 31.05.2010.

A tal fine (la determinazione del valore economico delle *royalty*), si segnala anche, sebbene non sia recentissima, la Circolare del Ministero delle Finanze del 22.09.1980, recante “Il prezzo di trasferimento nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo

estero”, la quale, nel capitolo V riferito alle “cessioni di beni immateriali”, fornisce l’indicazione di criteri di determinazione del prezzo nel caso di utilizzazione di diritti immateriali.

La prevalente giurisprudenza tende ad applicare una “maggiorazione” della *royalty* al fine di compensare il carattere “forzoso” di questa licenza.³ In questo senso, infatti, si parla infatti di *royalty* “ragionevole”. Invero, si ritiene che il criterio della *royalty* vada integrato al fine «di garantire un’equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa, dimodoché il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l’autore della contraffazione del brevetto», così ad esempio Tribunale di Milano, sentenza del 17.09.2009.

La giurisprudenza di merito ritiene sovente equa una congrua maggiorazione (in termini almeno di raddoppio) dell’importo della *royalty* ricavabile dall’analisi del mercato di riferimento, tenuto conto anche del fatto che il contraffattore non assume i costi ed i rischi di un licenziatario e può pertanto permettersi di offrire il prodotto o il servizio alla clientela ad un prezzo ridotto. Tuttavia, si riscontra un’applicazione non uniforme del predetto criterio, evidentemente determinata dall’assenza di un criterio normativo certo e uniforme circa l’ammontare della maggiorazione. Di seguito una serie di massime, parti o riassunti di sentenze da cui è possibile apprezzare l’applicazione non univoca di detto criterio.

Cass. sent. del 2.03.2021, n. 5666: «Non vi sono, in definitiva, specifici riferimenti normativi da cui dedurre una doverosità, nell’ordinamento nazionale, della maggiorazione della *royalty* normalmente praticata nel mercato di riferimento, atteso che l’art. 125 c.p.i., comma 2, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa, per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, ponendo il criterio del presumibile prezzo del consenso come limite “minimo” al risarcimento del danno da lucro cessante, in considerazione della regola generale, dettata dal comma 1, secondo cui l’autore della violazione deve risarcire, al titolare del diritto, danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione, in relazione a tutte le specificità del caso».

3 È, infatti, opinione condivisa in giurisprudenza e in dottrina che, al fine di evitare che questo criterio sia troppo favorevole al contraffattore, il prezzo della *royalty* (del consenso) vada fissato al tempo della contraffazione (presupponendo cioè la violazione come già avvenuta), e non possa invece determinarsi nell’importo che il titolare del diritto e il contraffattore avrebbero potuto concordare in condizioni normali. Invero, si tratta di un consenso “estorto”, obbligato, e pertanto in questo senso la *royalty* dovrà essere “ragionevole” e tener conto dell’illecita utilizzazione. Si veda S. Casonato, *Criteri da determinazione del danno*, cit., 305-306.

Tribunale Milano, sent. del 26.03.2021: «Sulla base di tali dati, il tribunale ritiene condivisibile quanto indicato da parte attrice circa l'utilizzo del criterio del giusto prezzo, il quale consente di determinare il lucro cessante 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. Nel caso in esame, tale *royalty* deve essere determinata equitativamente, in considerazione del vantaggio che altrimenti ne deriverebbe per il contraffattore nel vedersi assicurata una licenza "obbligatoria" senza sostenere i relativi costi e oneri. In ordine al suo ammontare si ritiene congrua applicare una *royalty* determinata nella misura pari al 15% del fatturato, tenuto conto sia della rilevanza del marchio silk georgette, comprovato dal fatto che diversi operatori del settore avevano scelto di utilizzare tale segno per contraddistinguere i medesimi prodotti, sia di una maggiorazione dovuta alla illiceità della condotta delle convenute, con la conseguenza che il valore della licenza di uso deve essere determinato per XXX Srl in euro 24.941,748 (15% di euro 166.278,32) e per XXX Srl in euro 13.090,968 (15% di euro 87.273,12). Le somme così determinate sono onnicomprensive di interessi e di rivalutazione».

Tribunale Venezia, sent. del 17.10.2018: «Il danno derivante dalla contraffazione di disegni o modelli può essere liquidato, ai sensi dell'art. 125.2 c.p.i., con riferimento alla *royalty* calcolata secondo il metodo dei tassi comparabili (ovvero secondo il criterio che, attraverso l'individuazione di un range di valori, con riferimento a transazioni similari avvenute sul mercato, calcola un indice o "score" che permetta d'individuare il valore più indicativo all'interno dello stesso range). Tale criterio è da preferire a quello della c.d. regola del pollice allorché nel caso di specie sia maggiormente rispondente all'interno del fenomeno contraffattivo rispetto all'effettiva entità delle vendite». Nel caso di specie il Tribunale ha quindi applicato una percentuale del 5% al fatturato del contraffattore.

Tribunale di Roma, sent. del 20.04.2018: nel caso di specie, in assenza di altri parametri, la *royalty* dovuta è stata determinata nella stessa *royalty* pagata da terzi per la medesima privativa aumentata di un terzo.

Cass. sent. del 4.09.2017, n. 20716: nel caso di specie, la *royalty* è stata equitativamente calcolata nel suo minimo ammontare, essendosi ritenuto che il brevetto azionato non fosse di elevato livello innovativo.

Tribunale di Milano, sent. del 16.06.2015: Nel caso di specie è stata applicata «la c.d. regola del 25% o regola della *royalty* sostenibile, calcolata moltiplicando il MOL del prodotto in contraffazione, ovvero il letto [...] (pari in questo caso al suo utile incrementale) per 25% e rapportando il risultato ottenuto al fatturato totale dello stesso prodotto».

Tribunale di Milano, sent. del 09.01.2014: «Tenuto conto delle peculiarità del settore specifico dei brevetti meccanici, sulla base delle indicazioni ricavabili dalle pubblicazioni che danno conto delle condizioni di mercato abitualmente praticate per le licenze d'uso di questo tipo di invenzioni, e considerato che la particolare tipologia di impianto oggetto del brevetto è comunque offerta in vendita anche da imprenditori concorrenti, ai fini del risarcimento del danno da contraffazione, è equo applicare una *royalty* del 5%, pari al corrispettivo medio di mercato, ma moltiplicato per due, al fine di non riconoscere al contraffattore un trattamento equipollente a quello dell'operatore corretto, che cerca e si procura regolarmente, a condizioni di mercato, la licenza d'uso dell'altrui privata industriale».

Tribunale di Milano, sent. del 18.10.2012: «Il risarcimento del danno da contraffazione, in assenza di elementi in base ai quali poter stabilire con certezza in che misura la presenza sul mercato del prodotto contraffattorio abbia cagionato una perdita effettiva di quote di fatturato in capo al titolare della privativa, può essere liquidato in base al criterio del consenso presunto di cui all'art. 125, comma 2, c.p.i. applicando al fatturato realizzato fino alla scadenza della privativa una *royalty* coerente con le condizioni di mercato del settore» (nella specie è stata applicata una *royalty* del 10% per la contraffazione di alcuni modelli aventi ad oggetto caloriferi di *design*).

Tribunale di Torino, sent. del 23.03.2012: nel caso di specie, per la contraffazione di un modello di *design*, il giudice ha riconosciuto una *royalty* sul fatturato del contraffattore aumentata dal 5% al 7% avendo constatato «la pervicacia nel proseguire la commercializzazione dei prodotti costituenti violazione del diritto anche dopo la diffida del titolare del diritto».

Tribunale di Bologna, sent. del 11.10.2011: nel caso di specie il tribunale ha condiviso «la scelta operata dal C.T.U. di accertare il danno con il criterio della *royalty* ragionevole o del c.d. "prezzo del consenso", previa verifica del fatturato netto del periodo preso in esame (2005-2009). Il C.T.U. ha verificato che tale fatturato netto ammonta complessivamente ad euro 435.083,47 e ha calcolato correttamente la percentuale (*royalty*) in termini 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».

Tribunale di Milano, sent. del 28.04.2011: nel caso di specie, per la contraffazione di un prodotto di *design*, il giudice ha riconosciuto una *royalty* doppia rispetto a quella già praticata tra le stesse parti per altri prodotti.

Tribunale di Milano, sent. del 17.09.2009: nel caso di specie, per un caso di contraffazione brevettuale, il giudice rilevando che la

privativa riguardava la componente di un prodotto complesso ha riconosciuto una *royalty* del 4% del fatturato dell'intero prodotto. Tribunale di Milano, sent. del 29.12.2008: nel caso di specie, il giudice ha stimato il danno per la contraffazione di un marchio di particolare rinomanza in una *royalty* del 15% del fatturato del contraffattore, che è più o meno l'importo della *royalty* contrattuale normalmente richiesta dalle c.d. grandi firme.

5 **L'art. 125, co. 3, c.p.i.: il criterio della "retroversione degli utili"**

L'art. 125, co. 3, c.p.i. dispone: «In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». Detta disposizione, che ha introdotto il c.d. criterio della "retroversione degli utili", ha consentito il superamento del confine riparatorio/compensativo del risarcimento del danno - liquidato nei limiti del pregiudizio subito - connotando la fattispecie, seppur con una previsione speciale, con una funzione dissuasiva e deterrente.⁴ Si riportano alcune massime da cui è possibile desumere il predetto carattere quasi sanzionatorio della disposizione.

Cass., sent. del 29.07.2021, n. 21832: «Il legislatore del 2006 ha così introdotto uno strumento rimediabile sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art. 125. [...] È evidente poi che l'introduzione del comma 3, effettuata nel 2006, sarebbe stata del tutto inutile se la retroversione presupponesse comunque la prova a monte di un mancato utile del titolare della privativa, tenuto conto di quanto dispone dello stesso art. 125, comma 1 c.p.i. e del suo puntuale riferimento, quale elemento di valutazione complessiva,

⁴ Al riguardo v. anche Cass. *SS.UU.* del 5.07.2017 n. 16601 con cui le Sezioni unite, richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, hanno chiarito che, nel vigente ordinamento nazionale, "alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi", purché la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi" (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera).

al fattore dei benefici realizzati dall'autore della contraffazione. [...] l'istituto della retroversione degli utili non configura un'ipotesi di danni punitivi (punitive o exemplary damages), ma piuttosto una misura rimediale speciale, sui generis, di natura mista, compensatoria e dissuasiva, fondata su di un particolare arricchimento ingiustificato».

Cass., sent. del 2.03.2021, n. 5666: «Anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui».

Corte d'Appello Milano, sent. del 22.05.2019: «L'istituto in esame, infatti, ha lo scopo di rispondere al problema, da tempo noto alla dottrina specialistica e agli operatori economici, della cosiddetta "incapienza" della responsabilità civile, consistente nell'inadeguatezza del normale strumento risarcitorio a rispondere a quelle situazioni in cui l'arricchimento da fatto illecito sorpassi di gran lunga il danno subito dalla vittima dello stesso. Infatti, data la funzione meramente compensativa della responsabilità civile, in tali circostanze il trasgressore dell'altrui privativa non sarebbe adeguatamente disincentivato dall'astenersi dal compimento o dalla reiterazione della condotta lesiva, dato che, in caso di condanna, si troverebbe a dover risarcire un ammontare parametrato al solo danno subito dal titolare del brevetto e non al suo effettivo guadagno, con il risultato di rendere conveniente la violazione dell'altrui diritto. Ciò sarebbe evidente sia nel caso in cui, per esempio, l'impresa contraffattrice fosse di piccole dimensioni e la titolare del diritto fosse una multinazionale, sia nel caso inverso: nel primo scenario la piccola impresa potrebbe contare sull'esiguità del danno causato a una società dalla solida collocazione sul mercato per poter godere di qualche vantaggio dall'uso dei suoi brevetti; nel secondo, invece, la grande multinazionale potrebbe fare razzia dei ritrovati delle concorrenti più piccole, ottenendo grandi risultati commerciali a fronte del rischio di trovarsi a dover risarcire l'esiguo danno arrecato a un'attività più ridotta. La ratio dell'inserimento al terzo comma dell'art. 125 c.p.i. della reversione degli utili è quindi proprio quella di sopperire alle situazioni in cui non sussista, o sussista in misura irrisoria, un danno risarcibile, permettendo una restituzione al titolare del vantaggio competitivo portato dalla risorsa oggetto della privativa e abusivamente sfruttato dal contraffattore».

La condanna alla retroversione degli utili si pone in alternativa rispetto al risarcimento da lucro cessante, o può essere richiesta “nella misura in cui essi [gli utili] eccedono tale risarcimento”. Il tenore letterale (“in ogni caso”), inoltre, enfatizza la portata della norma, che sembra appunto andare oltre ai canoni ordinari del risarcimento del danno. La giurisprudenza della Suprema Corte appare coerente con questa impostazione, anche alla luce di un recente orientamento secondo cui la richiesta della retroversione degli utili non richiede, in punto di prova, la dimostrazione che agli utili realizzati dal contraffattore sia corrisposto un effettivo mancato guadagno del titolare del diritto leso. Da segnalare vi è, infine, un utilizzo suppletivo/integrativo dello stesso criterio della retroversione degli utili, alla luce di un ulteriore orientamento della Cassazione, che ha riconosciuto nel terzo comma un criterio utilizzabile nella ipotesi di liquidazione equitativa del lucro cessante.

Cass., sent. del 29.07.2021, n. 21832: quanto osservato è stato recentemente affermato dalla Cassazione: «La lettera della norma è inequivocabile nel circoscrivere la forma di ristoro al pregiudizio da lucro cessante, ossia ai mancati guadagni, sicché tale voce può sicuramente cumularsi al risarcimento di quelle di danno emergente. La norma è altrettanto chiara nell’ammettere la richiesta della retroversione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante”. Nella medesima decisione la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto *ex art. 384 c.p.c.*: “In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. “retroversione”) degli utili realizzati dall’autore dell’illecito, con domanda proposta ai sensi dell’art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua».5

Corte d’Appello Milano, sent. del 22.05.2019: «Alla luce della storia legislativa della norma appare dunque con ancora maggiore chiarezza come l’art. 125, comma 3, presenti un istituto preordinato al recupero degli utili ottenuti dal contraffattore in totale

5 Nella stessa sentenza appare anche il seguente passaggio: “Dal punto di vista dell’analisi testuale appaiono assai significativi sia l’inequivocabile incipit del comma 3 (“in ogni caso”), sia, soprattutto, l’esplicita previsione, nell’ultima parte della norma, della possibilità – altrimenti inspiegabile in una logica prettamente risarcitoria volta a ricondurre comunque la retroversione nell’alveo del risarcimento classico – per il titolare di chiedere la restituzione degli utili nella misura eccedente il lucro cessante e quindi in una ipotesi, nella quale, per definizione, non ci sarebbero i presupposti ordinari del risarcimento”.

autonomia rispetto ai profili risarcitori, con l'unico coordinamento consistente nel divieto di cumulo delle due poste, in modo da rispondere alla segnalata problematica della c.d. "incapienza" della responsabilità civile».

Cass., sent. del 01.03.2016, n. 4048: «Il criterio della retroversione degli utili, a prescindere dalla sua valenza autonoma consacrata nel comma 3° dell'art. 125 c.p.i., deve considerarsi uno dei parametri di riferimento da parte del giudice per il caso di liquidazione equitativa nella quantificazione del lucro cessante».

Tribunale di Bologna, sent. del 22.05.2019: «Si consideri che i criteri generali di determinazione del danno enunciati dall'art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta *royalty*, riconosciuto quest'ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri. La ricostruzione ermeneutica dell'art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle *royalties* ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile».

Benché la Cassazione abbia ritenuto la retroversione degli utili criterio di ausilio in sede di liquidazione equitativa, la relativa richiesta, in virtù del principio della domanda, è onere della parte, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza. Sicché, su domanda di parte, detto criterio trova applicazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante ovvero nella misura in cui gli utili realizzati dal contraffattore eccedono tale risarcimento. In questo senso si esprimono le massime di seguito riportate.

Cass., sent. del 29.07.2021, n. 21832: «Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, fondato sia sul riferimento testuale della legge alla facoltà di richiesta da parte del titolare del diritto leso, sia soprattutto sulla peculiarità dei temi di indagine connessi, capaci di influire significativamente sull'orientamento delle difese delle parti, la richiesta di retroversione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6».

Tribunale di Torino, sent. del 19.04.2022: «La restituzione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6».

Tribunale di Milano, sent. del 10.02.2012: «Il Tribunale ritiene che la retroversione degli utili, comunque la si voglia qualificare (forma speciale di risarcimento, autonomo indennizzo o sanzione oggettiva della contraffazione) richiede comunque la proposizione in giudizio della relativa domanda, non potendo ritenersi compresa in quella di risarcimento del danno, cui, per esplicita indicazione normativa, deve essere alternativa o aggiuntiva».

Quanto all'elemento soggettivo, vi è scollamento tra giurisprudenza e (almeno) parte della dottrina. Prevale, infatti, in giurisprudenza, l'orientamento per cui rileva il solo dato oggettivo della contraffazione, a prescindere dallo stato soggettivo del contraffattore, e ciò, si è detto, coerentemente con quanto previsto a livello sovranazionale. Tuttavia, può rilevarsi come la funzione di deterrenza – che la norma è dichiaratamente volta a perseguire – non sembra immediatamente conciliabile con una contraffazione incolpevole.⁶

Corte d'appello di Milano, sent. del 21.01.2022, n. 207: «Ed, invero, il rimedio delineato dall'art. 125, III comma, c.p.i., con la particolarità terminologica che lo contraddistingue nell'incipit, deve essere interpretato alla luce della facoltà già prevista a livello sovranazionale di disporre la reversione anche in assenza dell'elemento psicologico, venendo in considerazione il solo dato oggettivo della contraffazione e della percezione di utili proprio grazie alla stessa».

Cass., sent. del 29.07.2021, n. 21832: «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo».

Corte d'appello di Milano, sent. del 23.11.2020, n. 7571: «In ogni caso, [...] considerato che la posta riparatoria riconosciuta agli attori è quella della retroversione degli utili, la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio

⁶ *Ex multis*, v. C. Galli, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, p. 57 e ss.

va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all'alveo dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all'art. 45 Trips e all'art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement».

Corte d'Appello di Milano, sent. del 22.05.2019: «La parte dell'art. 125 c.p.i. che dispone che il titolare leso possa chiedere "in ogni caso" la reversione degli utili va quindi interpretata alla luce della facoltà già prevista a livello sovranazionale di disporre la reversione pur in assenza dell'elemento psicologico, rilevando al contrario il solo fatto oggettivo della contraffazione e della realizzazione degli utili in conseguenza della stessa. Anzi, proprio l'uso della proposizione "in ogni caso" vale a rafforzare nel nostro ordinamento l'irrilevanza di detto elemento, con l'ulteriore conseguenza dell'infondatezza di ogni interpretazione volta a instaurare una rigida divisione tra violazioni colpose o dolose, a cui sarebbe destinato il rimedio risarcitorio, e violazioni incolpevoli, presidiate dalla retroversione».

Tribunale di Torino, sent. del 18.05.2018: «L'istituto della retroversione degli utili (da leggere anche in un'ottica di interpretazione sistematica con la norma comunitaria da cui promana) è da collocare nell'ambito restitutorio e non risarcitorio in senso stretto, ragion per cui non rileva in senso ostativo all'accoglimento della domanda di retroversione degli utili l'elemento soggettivo in capo al contraffattore incolpevole».

Con riferimento alla determinazione degli utili, anche in questo caso il criterio prevalentemente utilizzato è quello del margine operativo lordo (MOL), ossia, in concreto, l'utile marginale che consegue direttamente alle vendite poste in essere in violazione della privativa. In altre parole, "il margine operativo lordo consiste nella differenza tra l'intero ricavo realizzato con le vendite dei prodotti contraffatti e i soli costi variabili imputabili direttamente alla produzione e vendita di quegli specifici prodotti, senza considerare, invece, i costi che la società avrebbe comunque sostenuto, e rappresenta in concreto l'incremento di utile determinato dalle vendite illecite, che il contraffattore non avrebbe realizzato, se non avesse effettuato quelle vendite". Così, ad esempio, si legge nelle massime di seguito riportate.

Cass., sent. del 14.05.2020, n.8944: «L'utile percepito dal contraffattore impone di considerare, come è del tutto evidente, non l'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa. Ed è altrettanto ovvio che la locuzione "benefici realizzati dall'autore della violazione" [...] evochi un concetto del tutto analogo: per l'appunto

quello dei vantaggi o utilità conseguiti da quel soggetto attraverso l'illegittimo sfruttamento della privativa. Il nominato margine di profitto, poi, non consiste nella differenza tra il prezzo di acquisto (del bene poi rivenduto, o della materia prima, ove essa sia oggetto di trasformazione da parte dell'autore della violazione) e il prezzo di rivendita. Come rettamente osservato dalla Corte di appello, occorre considerare anche i costi particolari affrontati dalla società responsabile della contraffazione. Infatti, fattori negativi (quali ad esempio i costi produttivi e di distribuzione) concorrono a determinare l'utile e la mancata considerazione di essi porterebbe alla valorizzazione di un elemento economico diverso da quello preso in considerazione dalla norma».

Corte d'appello di Milano, sent. del 14.05.2020, n.1094: «Gli utili del contraffattore, da riversare al titolare del diritto leso, devono essere commisurati al MOL - margine operativo lordo. La retroversione degli utili del contraffattore può anche essere superiore all'ammontare della perdita di guadagno subita».

Corte d'Appello di Torino, sent. del 27.05.2019, n. 887: «Poiché la finalità della retroversione è quella di disincentivare la contraffazione, nel caso in cui si verifichi una contraffazione colpevole, occorre tenere conto solamente dei costi c.d. variabili, legati cioè strettamente ai prodotti distribuiti (come, ad esempio, gli imballaggi, gli involucri, gli espositori, ecc.); laddove, invece, la contraffazione avvenga inconsapevolmente od incolpevolmente, occorre far riferimento anche ai costi fissi, che l'azienda ha comunque sopportato anche per la contraffazione (come, ad esempio, i costi del personale, dei macchinari, ecc.), applicando quindi il metodo detto del "full costing"».

Tribunale di Bologna, sent. del 10.09.2013, n. 2543: «La complessità si incontra nel definire quali siano i costi da dedurre: secondo la giurisprudenza espressasi in modo dominante, il criterio per determinare l'utile del contraffattore cui avere riguardo ai fini della applicazione dell'art. 125 ultimo comma CPI è il margine operativo lordo, ossia, in concreto, l'utile marginale che consegue direttamente alle vendite poste in essere in violazione della privativa, (vedi in tal senso Trib. Torino, 12 giugno 2009, in GADI, 2009; Trib. Milano, 30 luglio 2008, in GADI 2008); il margine operativo lordo consiste infatti nella differenza tra l'intero ricavo realizzato con le vendite dei prodotti contraffatti e i soli costi variabili imputabili direttamente alla produzione e vendita di quegli specifici prodotti, senza considerare, invece i costi che la società avrebbe comunque sostenuto, e rappresenta in concreto l'incremento di utile determinato dalle vendite illecite, che il contraffattore *non avrebbe realizzato, se non avesse effettuato quelle vendite*».

6 Conclusioni

Prima dell'introduzione del codice della proprietà industriale (avvenuta con il d.lgs. n. 30/2005), il sistema della disciplina risarcitoria civilistica si era rivelato, agli occhi sia della dottrina che della giurisprudenza, insufficiente ad un'effettiva liquidazione dei danni subiti dal titolare di un diritto di proprietà industriale. E ciò per la particolare natura di detti diritti, i quali, nell'attribuire al titolare l'esclusività dell'utilizzazione economica della creazione (nei modi e termini stabiliti dalla legge), conferiscono un vero e proprio vantaggio competitivo del quale il titolare del diritto deve poter beneficiare con l'attribuzione di tutti i risultati che avrebbe ottenuto se di quel vantaggio non fosse stato privato per effetto dell'illecito subito.⁷

Queste considerazioni, sommate alla consapevolezza che la quantificazione (soprattutto) del lucro cessante si presenta come operazione complessa, hanno fatto emergere la necessità di introdurre nell'ordinamento una disciplina speciale intesa, da un lato, a prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti ai fini del risarcimento del danno, «quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione»; dall'altro lato, a regolare l'incremento patrimoniale conseguito dall'autore della violazione, rimuovendo l'arricchimento illecito che si è realizzato nel suo patrimonio.

Così, l'art. 125 c.p.i. - nella sua ultima versione introdotta con il d.lgs. n. 140/2006 che ha dato effettiva attuazione alla direttiva n. 2004/48/CE (c.d. direttiva *Enforcement*) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - ha consentito, da un lato, di superare l'orizzonte risarcitorio per così dire "classico", ponendo l'accento sull'onnicomprendività del ristoro (sia patrimoniale che non) e quindi sull'adeguatezza ed effettività dello stesso;⁸ dall'altro, di portare a compimento la tutela reale dei diritti di proprietà industriale, prevedendo altresì la (eventuale) restituzione al titolare della privativa dei profitti illegittimamente conseguiti dall'autore della contraffazione.

Sul piano applicativo, l'introduzione di questa norma speciale ha comportato negli anni la transizione verso un sistema risarcitorio più efficace ed efficiente.

Come si evince dalla rassegna sopra riportata, infatti, la prevalente giurisprudenza:

⁷ G. Florida, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, 6.

⁸ V. Piccarreta, M. Loconsole, *L'apparato risarcitorio e le "pene private" contro la contraffazione brevettuale nell'art. 125 cod. propr. ind.*, in *Il Dir. Ind.*, 2021, 546.

- si è orientata verso il ricorso a metodi di calcolo che si basano su modelli di matrice economica, aziendalistica e/o contabile (il criterio del c.d. MOL, margine operativo lordo),⁹ affidando la quantificazione dell'ammontare dei risarcimenti all'ausilio di CTU;
- pone l'accento, oltre che su elementi relativi al fatturato e al margine operativo lordo, anche su altri elementi quali il mercato di riferimento, la presenza o meno di concorrenti, le caratteristiche dei prodotti in esame, le preferenze espresse dalla clientela e più in generale la differenza di clientela, la circostanza o meno che la privativa si applichi all'intero prodotto o ad una sua singola componente, le vendite complementari, quali costi vadano ricompresi nel margine operativo lordo e quali esclusi;
- ha inevitabilmente ridotto l'utilizzo del criterio della *royalty* o del giusto prezzo del consenso a quei soli casi in cui l'accertamento dell'ammontare del danno o degli utili del contraffattore sia impossibile a causa di un quadro probatorio carente, oppure sia sproporzionatamente dispendioso rispetto ai tempi e ai costi che una consulenza contabile necessariamente richiede;
- utilizza il criterio equitativo quale misura "correttiva" al fine di risarcire il danno non patrimoniale;
- ha valorizzato la retroversione degli utili quale "sanzione autonoma", quale rimedio restitutorio più che risarcitorio in senso stretto: poiché detta misura è volta a rimuovere l'arricchimento illecito che si è realizzato nel patrimonio dell'autore della violazione e a restituire i relativi profitti al titolare del diritto, la prevalente giurisprudenza infatti gli riconosce una funzione deterrente e quasi sanzionatoria. In questa prospettiva, si è registrata la tendenza della giurisprudenza a svincolare la retroversione degli utili sia dalla dimostrazione che agli utili realizzati dal contraffattore sia corrisposto un effettivo mancato guadagno del titolare del diritto (ragion per cui detta misura comporta un alleggerimento probatorio in capo all'attore, in quanto presuppone il mero calcolo degli utili da restituire da parte dell'autore della violazione); sia dall'accertamento dell'elemento psicologico (ragion per cui l'elemento soggettivo del contraffattore non rileva in senso ostativo all'accoglimento della domanda di retroversione degli utili). Questo orientamento della giurisprudenza ha quindi inevitabilmente comportato un significativo incremento della proposizione, in sede contenziosa, della domanda di retroversione degli utili.

⁹ S. Casonato, *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*, cit., 295; A. Renoldi, *Logica differenziale e valutazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, 121.

Traendo le somme, il quadro che emerge da questa rassegna conferma che il nostro ordinamento, in punto di risarcimento del danno (e retroversione degli utili) da contraffazione ex art. 125 c.p.i., si pone all'avanguardia tra i sistemi europei. Si è passati da un sistema (almeno fino al 2005, come detto anno d'introduzione del c.p.i. e dell'art. 125 c.p.i., cui ha fatto seguito, un anno dopo, la modifica legislativa che ha introdotto l'attuale formulazione di quest'ultima disposizione) in cui era prassi costante la richiesta di condanna generica dell'autore dell'illecito, con rinvio ad un successivo e separato giudizio - che normalmente non si teneva - per la liquidazione del risarcimento, ad un sistema in cui il risarcimento svolge non più e non solo una funzione riparatoria dei danni subiti dal titolare del diritto, ma anche una chiara funzione dissuasiva, quasi sanzionatoria. Questo ha permesso l'ottenimento di risarcimenti del danno assai significativi e in linea con le *best practices* a livello europeo.

Si tratta di un risultato raggiunto grazie a un contesto favorevole rappresentato da molteplici fattori, tra cui l'istituzione delle Sezioni Specializzate, un efficiente funzionamento del giudizio cautelare e, come detto, la cornice normativa fornita dall'art. 125 c.p.i., rispetto alla quale la giurisprudenza ha certamente svolto un ruolo rilevante proprio nell'ottica della valorizzazione della funzione di deterrenza che la norma è chiamata a svolgere.

Data la varietà delle fattispecie nei casi concreti, il legislatore, opportunamente e pur nel rispetto di taluni principi processualmente vincolanti, ha inteso attribuire la più ampia libertà, anche di scelta, al soggetto leso circa l'individuazione della migliore strada da percorrere a fini riparatori, e, in ossequio alla funzione di deterrenza, ha affidato al giudice la possibilità, *iuxta alligata et probata partium*, di dare piena attuazione al principio per cui "la contraffazione non paga".

Al fine di consentire un più idoneo risarcimento del danno diviene, dunque, rilevante nel giudizio anche la prospettazione della parte lesa e soprattutto il suo impianto probatorio. Com'è emerso l'applicazione del criterio residuale del "giusto prezzo del consenso" e, più in generale, del criterio equitativo è sovente determinata dalla mancata allegazione di fatti specifici a sostegno della domanda risarcitoria e da un quadro probatorio complessivamente carente, mentre l'impossibilità di ricorrere alla retroversione degli utili dipende dalla mancanza di una specifica domanda in tal senso.

Bibliografia essenziale

- CASONATO S., *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 287.
- DI CATALDO V., *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, p. 198.
- DI SABATINO E., *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. Civ.*, 2009, n. 5, p. 449.
- FLORIDIA G., *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, p. 5.
- GALLI C., *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, I, p. 57.
- GALLI C., *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *Il Dir. Ind.*, 2020, p. 299.
- GUERNELLI M., *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, p. 213.
- MONTANARI M., *La reversione dell'utile da lesione di proprietà industriale e il mito dei danni punitivi*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2017, p. 225.
- NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, p. 33.
- PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, p. 37.
- PICCARRETA V., LOCONSOLE M., *L'apparato risarcitorio e le "pene private" contro la contraffazione brevettuale nell'art. 125 cod. propr. ind.*, in *Il Dir. Ind.*, 2021, p. 545.
- PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.
- REMOTTI G., *La retroversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena*, in *Il Dir. Ind.*, 2019, p. 406.
- RENOLDI A., *Logica differenziale e valutazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, p. 121.
- RENOLDI A., *Violazione di brevetto: riflessioni in merito alla stima del risarcimento*, in *La valutazione delle aziende*, 23/2001, p. 3.
- RICOLFI M., *Dal diritto interno al diritto europeo: la parabola del risarcimento del danno da contraffazione del marchio*, in AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, p. 39.
- RUTIGLIANO M., FACCINCANI L., *Attività contraffattoria e stima del danno emergente*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2014, vol. 65, n. 2, p. 325.
- RUTIGLIANO M., FACCINCANI L., *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2012, vol. 4, p. 833.
- SPOLIDORO M.S., *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, p. 149.
- VANZETTI A., *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Il Dir. Ind.*, 2006, p. 323.