



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Silvio Sciuto

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO E LA
RESTITUZIONE DEI PROFITTI DALL'AUTORE
DELLA VIOLAZIONE**

Tesi di laurea

Relatore:

Chiar.mo Prof. Roberto Pennisi

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

INDICE

Capitolo I: Introduzione

§1 Il contesto socio-economico.....	17
§2 L'articolo 45 dell'accordo Trips.....	21
§3 L'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE.....	23

Capitolo II: Il primo comma dell'articolo 125 cpi

§1 I presupposti dell'azione risarcitoria.....	26
§2 L'elemento soggettivo.....	27
§3 Il danno.....	32
§4 Il nesso causale.....	33
§5 La liquidazione del danno.....	39
§6 Le spese di accertamento.....	41
§7 Gli altri pregiudizi che possono derivare dalla contraffazione.....	43

§8 Il pregiudizio alla capacità attrattiva del marchio rinomato: il danno alla capacità distintiva e lo screditamento all'immagine del marchio.....	44
§9 La perdita del valore di avviamento.....	52
§10 Il pregiudizio al valore del marchio.....	53
§11 Il lucro cessante.....	54
§12 La quantificazione delle mancate vendite.....	55
§13 Il profitto unitario realizzabile.....	60
§14 La rilevanza dei benefici realizzati dal contraffattore.....	61
§15 Il danno non patrimoniale.....	64

Capitolo III: il secondo comma dell'articolo 125 cpi

§1 La somma globale e la valutazione equitativa.....	69
§2 I limiti della liquidazione equitativa in sede di applicazione dell'articolo 125.....	70
§3 La posizione della giurisprudenza.....	73
§4 Il criterio della <i>royalty</i> virtuale.....	77
§5 Il problema della necessità della prova del danno.....	78
§6 La posizione della Commissione europea.....	84

§7 Le decisioni della Corte di Giustizia della Ue sulla cumulabilità del parametro.....	85
§8 Il metodo di calcolo.....	87
§9 La <i>royalty</i> di mercato.....	89
§10 La valorizzazione del dato equitativo.....	94
§11 Analisi dei criteri seguiti dalla giurisprudenza.....	97
§12 La determinazione del fatturato del contraffattore.....	101
§13 L'opportunità di maggiorazione della <i>royalty</i>	102

Capitolo IV: la retroversione degli utili

§1 Il terzo comma dell'articolo 125 cpi.....	105
§2 L'inquadramento dogmatico: è un danno punitivo?.....	107
2.1 La tesi del conflitto attributivo.....	107
2.2 L'arricchimento ingiustificato come rimedio al conflitto appropriativo.....	111
2.3 Profitti e frutti d'impresa.....	115
2.3.A Il problema possessorio	
2.3.B Il concetto di frutto	

2.3.C L'equiparazione nelle norme del codice del concetto di frutto e di utile	
2.3.D Il senso dell'articolo 1148 cc e la soluzione del problema	
2.4 Il diritto di impresa come situazione giuridica soggettiva autonoma.....	120
2.5 La gestione di affari altrui.....	123
2.5.A La gestione di affari altrui egoistica e la retroversione dell'utile	
2.6 Il risarcimento ultracompensativo.....	128
2.6.A Il <i>disgorgment of profits</i>	
2.6.B Le due sentenze della corte di cassazione	
§3 I criteri di imputazione soggettiva.....	134
§4 Il concetto di utile.....	138

Bibliografia

Lorenzo Albertini, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contratto e impresa*, 4-5/2010

Mario Barbuto, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e restituzione degli utili*, in *Diritto industriale*, 2007

Mario Barbuto, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti* in *Il diritto industriale*, 2012

Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, 1970 , Giuffrè, Milano,

BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) and ICC (International Chamber of Commerce), *Roles and Responsibilities of Intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the Supply Chain*, 2015

A. Belfiore *I beni giuridici e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, In *Rivista critica di diritto privato*, 1983

Giuseppe Bertoli-Bruno Busacca-Roberto Graziano, *La determinazione del “royal rate” negli accordi di licenza”*

Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012

Roberto Bichi, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n.30* in *Rivista di diritto industriale*, 2005

Chiara Braccini, *Il danno da contraffazione di marchio nella common law, osservatorio sulle riforme legislative all'estero*, in *Rivista di diritto civile*, 2/2004

Carlo Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, 2006 Milano, Giuffrè

Commissione Europea, *Relazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e a comitato delle regioni. Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*. 22.12.2010

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, *Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione*, approvata nella seduta del 04 agosto 201

Massimo Cartella, *Il risarcimento del danno nella contraffazione* in *Diritto industriale* n.2/2001

Fabio Cattaneo, *Le licenze nel settore faschion*

Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale in giurisprudenza commerciale*, 2008

Adolfo di Majo, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva* in *Giurisprudenza italiana* 8-9/2017

Carusi Donato, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da Pietro Pierlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005

Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014

Mario Franzosi, *Valutazione della proprietà intellettuale* in *Diritto industriale* 1/2003

Cesare Galli e Massimo Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet Giuridica, Torino, 2011

Cesare Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili :le diverse voci del danno*, in *Il diritto industriale* 2/2012

Paolo Gallo, *Arricchimento senza causa e quasi contratti (rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Rodolfo Sacco Utet 2008 , Milano

Gregorio Gitti, ‘*Il possesso dei beni immateriali*’ e la riversione dei frutti, in AIDA, 2000,

Silvia Manganeli, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell’esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Il diritto industriale* 2/2012

Davide Messinetti, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, 1970 Giuffrè, Milano

Antonio Musio, *Il danno all’immagine delle persone giuridice*, Giappichelli, 2012 Torino

R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell’impresa*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*- 7\2016

A. Nicolussi , *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato in Europa e diritto privato*, 2002

Luca Nivarra, *Dolo colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale* in AIDA, 2000

Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005, Torino

Angelo Renoldi, *Logica differenziale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in *Il diritto industriale*, 2/2012

Angelo Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*. in *Il diritto industriale*, 3/1999

Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015

Marco Ricolfi, *I danni morali* in *AIDA* 2000

Nicolò Romanato, *Danno arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art.125 c.p.i.* in *Rivista di diritto industriale* I/2013

Michele Rutugliano e Lorenzo Faccicani, *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione dei diritti di proprietà industriale*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 4/2012

Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, UTET, 1959 Torino

Nicholas W Sage, *Disgorgment: from property to contract*, in *Univeristy of Toronto law journal*, Toronto, 2015

Pietro Sirena, *Arricchimento ingiustificato e restituzioni* in *Rassegna di diritto civile* 2/2018

Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto*, Giappichelli,1999
Torino

Paolo Sirena, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Rivista diritto civile*, I/2006

Pietro Sirena, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno* in *Rivista di diritto civile*, I/2009

Paolo Spada, *Conclusioni*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali. Atti del convegno. Palermo, 25-26 giugno 2004* a cura di Luca Nivarra in *Quaderni AIDA*, Giuffrè

Marco Saverio Spolidoro, *il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.* in *Diritto industriale*, I/2009

Maurizio Tanzi, *Godimento del bene produttivo e profitto di impresa*, 1998 Giuffrè, Milano

Andrea Torrente Piero Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013

United Nations office on Drugs and Crime, *The Globalization of Crime. A Transnational Threat Crime Assesment*,2010

Adriano Vanzetti, *La restituzione degli utili di cui all'art. 125, n.3, C.p.i. nel diritto dei Marchi*, in *Il diritto industriale* n.4/2006

Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè

Sitografia

<http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf>

<<https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/03/ICC-BASCAP-Roles-and-Responsibilities-of-Intermediaries.pdf>>

<https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf>

<<http://www.camera.it/leg17/494?categoria=022bis&idLegislatura=17>

>

<<https://eur-lex.europa.eu>>

<<https://www.personaedanno.it/articolo/diffamazione-e-risarcimento-danno-un-caso-esemplare-trib-torino-2022012--sabrina-peron>>

<<http://www.ambientiediritto.it>>

<<http://www.consultaonline.it>>

<<http://www.curia.europa.eu>>

<<http://www.giurisprudenzadelleimprese.it>>

<<http://www.unibs.it>>

<<http://www.law.justitia.com>>

<<http://www.rivistadeldirittocommerciale.com>>

<<http://www.consiglionazionale dell'ordineforense.it>>

<<http://www.courtlistener.com>>

Giurisprudenza Citata

Corte Costituzionale 11 Luglio 2003 n.233

Corte di Giustizia della Unione europea, Parere 1/94, 15 novembre
1994

Corte di Giustizia della Unione Europea 14 settembre 1999 causa C-
375/97

Corte di Giustizia della Unione Europea 23 ottobre 2003 causa C-
408/01

Corte di Giustizia della Unione Europea 17 marzo 2016 causa C-
99/15

Corte di Giustizia della Unione Europea 25 gennaio 2017 causa C-
367/15

Corte di Cassazione 13 febbraio 1969 n. 486

Corte di Cassazione 13 novembre 1973 n. 3004

Corte di Cassazione 04 Giugno 2007

Corte di Cassazione 19 Giugno 2008

Corte di Cassazione 11 novembre 2008

Corte di Cassazione 15 Aprile 2011 n.8730

Corte di Cassazione 10 Giugno 2014

Corte di Cassazione 06 Dicembre 2016

Corte di Cassazione sezioni unite 05 Luglio 2017 n.16601

Tribunale di Bologna 08 Giugno 2004

Corte di Appello di Bologna 27 Marzo 2015

Tribunale di Bologna 19 Luglio 2005

Tribunale di Bologna 03 Giugno 2013

Tribunale di Bologna 12 febbraio 2016

Tribunale di Bologna 01 Settembre 2011

Tribunale di Catania 13 Febbraio 2009

Tribunale di Catania 28 Novembre 2011

Tribunale di Catania 21 Aprile 2011

Tribunale di Catania 23 Giugno 2011

Tribunale di Catania 10 Gennaio 2013

Tribunale di Catania 18 Gennaio 2013

Tribunale di Catania 09 Giugno 2013

Tribunale di Catania 11 Marzo 2014

Tribunale di Catania 27 Gennaio 2014

Tribunale di Catania 11 Marzo 2014

Tribunale di Catania 23 Novembre 2015

Tribunale di Catania 24 Luglio 2013

Tribunale di Milano 26 Febbraio 2007

Tribunale di Milano 21 Febbraio 2009

Tribunale di Milano 26 febbraio 2009

Tribunale di Milano 04 marzo 2010

Tribunale di Milano 13 Settembre 2010

Tribunale di Milano 02 Marzo 2011

Tribunale di Milano 19 Marzo 2011

Tribunale di Milano 22 Aprile 2011

Tribunale di Milano 16 Luglio 2011

Tribunale di Milano 17 Marzo 2012

Tribunale di Milano 24 Aprile 2013

Tribunale di Milano 24 Luglio 2013

Tribunale di Milano 20 Marzo 2014

Tribunale di Milano 25 Gennaio 2014

Tribunale di Milano 04 Marzo 2014

Tribunale di Milano 20 Gennaio 2015

Tribunale di Milano 21 Maggio 2015

Tribunale di Milano 18 settembre 2015

Tribunale di Milano 19 Settembre 2015

Tribunale di Milano 21 Maggio 2015

Tribunale di Milano 14 Maggio 2015

Tribunale di Milano 14 Dicembre 2015

Tribunale di Milano 23 Maggio 2016

Tribunale di Milano 05 ottobre 2016

Tribunale di Napoli 24 Luglio 2012

Tribunale di Roma 29 Febbraio 2008

Tribunale di Roma 31 maggio 2010

Tribunale di Roma, 30 marzo 2012

Tribunale di Roma 30 dicembre 2012

Tribunale di Roma 04 marzo 2015

Tribunale di Roma 18 febbraio 2015

Tribunale di Torino 04 Marzo 1999

Tribunale di Torino 12 Giugno 2009

Tribunale di Torino 01 Settembre 2011

Tribunale di Torino 21 Luglio 2011

Tribunale di Torino 20 Febbraio 2012

Tribunale di Torino 20 Gennaio 2015

Tribunale di Torino 03 Giugno 2016

Tribunale di Torino 05 ottobre 2016

Corte di appello di Venezia, 30 Novembre 2013

Corte di Appello di Venezia 30 settembre 2013

United States District court, S.D. New York, 28 maggio 1970

Court of Appelas of Kentucky, 21 giugno 1929

Capitolo I: Introduzione

§1 Il contesto socio-economico

La materia del risarcimento del danno da contraffazione è regolamentata in Italia dall'art.125 c.p.i. rubricato “Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione”¹.

Per l'operatore del diritto, avvezzo alle a un modello di responsabilità civile volto alla compensazione del danno subito, la normativa presenta non poche peculiarità, quali il richiamo ai benefici economici del contraffattore, la commisurazione di una liquidazione almeno pari alla *royalty* virtuale, il diritto alla retroversione degli utili.

¹ Art.125 c.p.i: 1. il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. 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.

3. 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 eccedono tale risarcimento.

Queste singolarità rispondono alla necessità di predisporre un apparato normativo idoneo a disincentivare lo sviluppo del fenomeno contraffattivo, che, per caratteristiche e dimensioni, nuoce in maniera considerevole all'economia italiana ed europea.

In merito, secondo l'Organizzazione mondiale del commercio i beni contraffatti rappresentano tra il 5 e il 7 per cento del commercio globale, pari a circa 600 miliardi di dollari l'anno², mentre secondo l'OCSE i trasferimenti transnazionali di merci contraffatte avrebbero un valore di oltre 250 miliardi di dollari.³

L'Unione Europea è sotto questo aspetto un soggetto economico particolarmente danneggiato giacché il 42⁴ per cento dell'attività economica complessiva è generato da industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e i prodotti protetti dalla proprietà intellettuale costituiscono il 93% delle esportazioni⁵.

In quest'area il settore dei marchi vede particolarmente coinvolto il nostro paese, che, nelle rilevazioni per numero di registrazioni, si è

² United Nations office on Drugs and Crime, *The Globalization of Crime. A Transnational Threat Crime Assessment*, 2010, in www.unodc.org, pag. 177-178.

³ BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) and ICC (International Chamber of Commerce), *Roles and Responsibilities of Intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the Supply Chain*, 2015, in <https://iccwbo.org>, pag.5

⁴ EUIPO, *Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in Europe*, 2013, in www.euipo.europa.eu, pagina 6

⁵ EUIPO, *Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in Europe*, 2013, in www.euipo.europa.eu, pagina 8

collocato nel triennio 2011-2013 al terzo posto, dietro la Germania e il Regno Unito⁶.

Quantunque il fenomeno sia rinvenibile in maggior misura in aree come quelle dell'abbigliamento e delle medicine, a oggi è tendenzialmente radicato in quasi tutti i settori economici⁷.

Quanto ai canali di distribuzione, gli studi attesterebbero che, alle strade tradizionali come i banchi del mercato e i venditori ambulanti irregolari, si affiancano oggi nuove vie, come quella *dell'e-commerce*, prediletto soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.⁸

In un simile contesto socio economico sarebbe necessario che il meccanismo di risarcimento della responsabilità civile assicurasse una reintegrazione del danno adeguata, evitando il rischio di sottostima che, oltre a generare una mancata reintegrazione della posizione concorrenziale della vittima sul mercato, comporta un potenziale vantaggio per il contraffattore.

Perché ciò non avvenga sarebbe necessario che il *quantum* della pronuncia risarcitoria fosse almeno pari alla sanzione attesa

⁶ EUIPO, *Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in Europe*, 2013, in www.euipo.europa.eu, pag. 11

⁷ Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata nella seduta del 04 agosto 2015, in www.camera.it, pag. 11

⁸ Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata nella seduta del 04 agosto 2015, in www.camera.it, pagina 17

dall'autore dell'illecito, la quale non dovrebbe mai essere inferiore al guadagno da lui realizzato⁹.

Una formula matematica sintetizza come ciò si verifichi: $SA=pQ$ ovvero $SA>pQ$ dove SA esprime la sanzione attesa, Q è il quantum della sanzione, mentre p è la probabilità che la sanzione venga effettivamente irrogata.¹⁰ Tra questi fattori, quello della probabilità si porrebbe in termini positivi nel caso di certezza della sanzione, il che si verificherebbe laddove vi siano forme di presunzione di colpa o inversione degli oneri probatori, assenza di preclusioni, meccanismi di *discovery* improntati sul modello anglosassone, poteri ex officio del giudice e maggiore libertà del consulente tecnico.¹¹

Tali considerazioni di sistema risultano essere proprie del modello normativo che è stato delineato, prima ancora che dal legislatore nazionale, da quello comunitario e dagli accordi internazionali vigenti in materia.

§2 *L'articolo 45 dell'accordo Trips*

⁹ Mario Barbuto, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e restituzione degli utili*, in *Diritto industriale*, 2007 pag. 1333

¹⁰ Mario Barbuto, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti* in *Il diritto industriale*, 2012, pagina 1333

¹¹ Mario Barbuto, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti*, in *Il diritto industriale*, 2012, pagina 1335

Quanto agli obblighi internazionali, il riferimento è all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, noto con l'acronimo inglese *Trips*, che, promosso dall'organizzazione mondiale del commercio e concluso nel quadro dell'*Uruguay Round* nel 1994 a Marrakech, è un allegato all'accordo istitutivo dell'OMC e, in quanto tale, ne è parte integrante.

L'accordo mira ad armonizzare e a rafforzare su scala mondiale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale predisponendo un livello minimo di garanzia ma lasciando liberi i firmatari sia di stabilire una tutela più ampia, che di scegliere i mezzi più adeguati attuarlo.

Alla regolamentazione del risarcimento del danno da contraffazione è dedicata una apposita disposizione, l'art.45.

La norma dispone che l'autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare all'autore della violazione - commessa con consapevolezza certa o presunta - di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale, nonché le spese giudiziali .

Gli stati membri possono prevedere altresì il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione

non l'abbia commessa consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserlo.

All'accordo istitutivo dell'OMC aderiva l'allora Comunità europea, oggi Unione Europea, tanto che due disposizioni dell'accordo istitutivo vi fanno espressamente riferimento: l'art. IX, che tratta dell'adozione delle decisioni e dispone che, qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Membri dell'OMC. L'altra norma è invece l'art. XI il quale riguarda i membri originari e sancisce che le parti contraenti del GATT 1947 e le Comunità europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, diventano Membri originari dell'OMC.

§3 L'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE

A livello comunitario le materie oggetto di questi accordi hanno carattere concorrente, come è stato chiarito da parte della Corte di Giustizia in seguito alla richiesta di pareri avanzata dalla

Commissione¹². La materia è stata pertanto oggetto di disciplina comune ad opera della direttiva 2004/48/CE approvata il 29 Aprile del 2004 dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Il risarcimento del danno da contraffazione è disciplinato nell'articolo 13 il quale così dispone: *“1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.*

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di 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 al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora

¹² Corte di Giustizia della Unione Europea, Parere 1/94, 15 novembre 1994 in <https://eur-lex.europa.eu>

l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.”

Ulteriori chiarimenti sono offerti dalle norme generali e dai considerando della direttiva. In particolare il considerando 26 precisa che la misura non è diretta a prevedere un risarcimento punitivo ma si prefigge di permettere un ristoro fondato su base obiettiva , tenuto conto delle spese sostenute dal titolare ad esempio per l'individuazione della violazione e delle relative ricerche.

Le misure, le procedure e i mezzi sono, secondo il disposto dell'articolo 3, effettivi proporzionati e dissuasivi ma devono essere determinati tenendo conto delle caratteristiche specifiche del caso, come chiarito dal considerando 17.

A più di dieci anni dall'introduzione di queste norme la Commissione Europea ha tuttavia dichiarato che, a fronte della necessità di rimedi efficaci, proporzionati e dissuasivi, i risarcimenti relativi a diritti della proprietà industriale sono relativamente bassi e solo in pochi stati

membri si è avuto un incremento dei risarcimenti accordati in seguito all'attuazione della direttiva¹³.

Queste considerazioni fanno il paio con le posizioni espresse da Confindustria che continua a porre in evidenza la necessità di dar luogo a un sistema di risarcimento del danno capace di prescindere dall'elemento soggettivo e di comprendere tutti i profitti, diretti e indiretti, che conseguono all'autore dalla violazione, anche al di là della perdita subita, proprio per realizzare un effetto compensativo e dissuasivo¹⁴.

Capitolo II: Il primo comma dell'articolo 125 c.p.i.

§1 I presupposti dell'azione risarcitoria

I presupposti per la risarcibilità del danno extracontrattuale determinati, com'è noto, dal modello generale di responsabilità

¹³ Commissione Europea, *Relazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*. 22.12.2010 in www.europa.eu pag.6

¹⁴ *Consultazione della Commissione Europea sull'applicazione della Direttiva 2004/48/CE del parlamento e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, Osservazioni di Confindustria*, in www.confindustria.it

disciplinato dall' art. 2043 del codice civile, sono rinvenibili nel fatto, nell'imputabilità, nell'elemento soggettivo, nel danno, nell'ingiustizia del danno e nel nesso di causalità che deve intercorrere tra il fatto e la diminuzione patrimoniale.

L'evento è costituito dalla violazione del diritto di esclusiva ovvero sia dall'utilizzo nell'attività economica di un marchio identico su prodotti identici ovvero di un segno identico o simile per prodotti identici o affini capace di comportare un rischio di confusione ovvero, nell'utilizzo di un marchio che goda di rinomanza anche su prodotti non affini qualora l'uso del segno consenta di trarre indebito vantaggio ovvero arrechi pregiudizio.

La condizione di imputabilità è determinata dall'articolo 2046 cc che esclude che risponda del fatto dannoso chi lo abbia commesso in assenza della capacità di intendere e di volere.

Il requisito dell'ingiustizia è ancora oggi oggetto di dibattito, tuttavia ai fini dell'applicazione della norma rileva in misura assai poco incisiva, sia infatti che si faccia riferimento alla impostazione più risalente, che considera ingiusto il danno a un diritto tutelato *erga omnes*, sia che si intendano concezioni più moderne, che, partendo dal ruolo di norma primaria dell'art.2043, considerano risarcibile il danno

a qualsiasi interesse rilevante per l'ordinamento, la violazione del diritto di proprietà industriale integrerà certamente il requisito.

Ben più complesso appare invece il dibattito rispetto ad altri profili quali l'elemento soggettivo, il nesso di causalità e la quantificazione delle voci che compongono il danno emergente e il lucro cessante.

§2 L'elemento soggettivo

Perché sussista l'obbligo di procedere al risarcimento del danno l'ordinamento richiede che la condotta sia stata posta in essere con dolo o colpa cioè che il soggetto abbia agito consapevolmente ovvero in una situazione di ignoranza imputabile a un livello di diligenza inferiore a quello richiesto agli operatori del settore.

In tal senso milita, oltre al modello generale di responsabilità extracontrattuale, la direttiva 2004/48/CE che ribadisce nel considerando 26 che l'obiettivo è quello di rimediare al danno cagionato da chi sapeva o avrebbe avuto ragionevoli motivi di sapere di ledere un altrui diritto.

Ciò posto sia la dottrina che la giurisprudenza tendono a dividersi sull'eventuale sussistenza di una presunzione relativa di colpa che derivi dal sistema di pubblici registri.

Secondo una certa impostazione, dato che il diritto si costituisce mediante il deposito del segno presso l'ufficio brevetti e marchi, sarebbe difficile ritenere che con un minimo di diligenza non si possa conoscere quanto previsto all'interno e, pertanto, la consapevolezza dovrebbe essere considerata *in re ipsa*¹⁵.

Questa soluzione è fatta propria da una giurisprudenza piuttosto costante¹⁶ che fonda la presunzione di colpa sull'articolo 2600 terzo comma cc¹⁷, direttamente applicabile alle violazioni sui segni distintivi che integrano la fattispecie di illecito anche ex art. 2598 n1¹⁸ c.c.

La tesi viene però fatta oggetto di critica per diversi ordini di considerazioni: innanzitutto sotto il profilo della correttezza formale è stato posto in luce che la consultazione del sistema di pubblici registri rappresenterebbe un onere e non un obbligo, pertanto non imporrebbe il dovere di una prestazione e la relativa responsabilità ma la perdita di un diritto o l'inopponibilità dell'eccezione.¹⁹

¹⁵ Silvia Manganelli, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Il diritto industriale* 2/2012 pag.184

¹⁶ Tribunale di Milano 05 ottobre 2016 pagina 1252, Tribunale di Roma 18 febbraio 2015 pag. 830, Tribunale di Milano 21 maggio 2015 pag. 1031, Tribunale di Milano 24 luglio 2013 pag.1155 Tribunale di Torino 21 luglio 2011 pag. 393 tutte in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*

¹⁷ Tribunale di Roma 18 febbraio 2015 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* pag. 830

¹⁸ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale in giurisprudenza commerciale*, 2008, pag. 201 nota 6

¹⁹ Greco, *Lezioni di diritto industriale*, UTET, Torino, 1956 pag. 227

In secondo luogo l'assunto secondo il quale sarebbe sufficiente un livello minimo di diligenza per sapere di ledere un altrui diritto sarebbe smentito dalla prassi: in rilievo vengono tutte quelle situazioni in cui la contraffazione sia stata accertata all'esito di complesse verifiche di affinità merceologica o somiglianza tra i segni perché, in questi casi, l'autore dell'illecito non avrebbe potuto assumere consapevolezza neanche attraverso la consultazione dei registri²⁰.

Infine una lettura sistematica delle norme del codice della proprietà industriale metterebbe in crisi l'intero impianto nella misura in cui la disciplina in materia di convalida ammetterebbe che possa esservi uno stato di buona fede pur in presenza di una anteriore registrazione²¹.

Una giurisprudenza minoritaria, pur non contestando mai la legittimità della presunzione in modo esplicito, vi prescinde e ricostruisce l'elemento soggettivo sulla base di considerazioni di ordine fattuale.

In questo senso è stata riscontrata una violazione colposa nel fatto che il soggetto non avesse proceduto a verificare la provenienza del prodotto, fidandosi delle attestazioni del fornitore²²; altre volte è stato

²⁰ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale in giurisprudenza commerciale*, 2008 pag. 202

²¹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1456

²² Tribunale di Milano, 13 settembre 2010, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, pag. 831

invece un eccessivo ribasso del prezzo a far concludere nel senso del carattere colposo dell'ignoranza perché quel dato avrebbe dovuto suscitare l'attenzione richiesta agli operatori del settore;²³ vi sono stati altresì casi in cui l'azione legale è stata preceduta da comunicati tra le parti sulla base del cui contenuto è stato possibile addivenire alla conclusione della intenzionalità della condotta;²⁴ analogamente la consapevolezza di ledere l'altrui diritto è stata di semplice accertamento allorquando la controversia sia sorta dal prolungamento dell'utilizzo del marchio dopo la scadenza del contratto di licenza²⁵.

Infine una dottrina rimasta minoritaria ha cercato di reinterpretare l'elemento soggettivo slegandolo dal modello di responsabilità per colpa per collocarlo invece nell'alveo dell'articolo 2050 cc²⁶. La norma regola l'esercizio di attività pericolose e impone l'obbligo di risarcire il danno laddove non venga dimostrata l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitarlo. Nel caso della contraffazione la norma permetterebbe di distinguere le diverse posizioni dei soggetti coinvolti, di talché, mentre nel caso del produttore che appone il marchio le misure idonee si concretizzerebbero nella consultazione dei

²³ Tribunale di Milano, 19 settembre 2015, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, pag. 1404

²⁴ Corte di appello di Bologna, 27 marzo 2015 in *in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015* pag.876

²⁵ Tribunale di Milano, 20 gennaio 2015, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015*, pag.205

²⁶ Luca Nivarra, *Dolo colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale* in *AIDA*, 2000, pag. 333

registri, nel caso dell'ultimo rivenditore potrebbe essere sufficiente lo svolgimento di una generica attività di indagine.²⁷

Questa impostazione è rimasta in dottrina minoritaria già prima delle modifiche determinate su impulso del legislatore comunitario, e oggi sarebbe di ancor più complessa ammissibilità in considerazione del fatto che la normativa europea parla di violazioni consapevoli o di ignoranza colpevole²⁸.

§3 Il danno

Rispetto al problema della quantificazione del danno e della determinazione delle diverse voci che lo compongono sussiste in via preliminare una ulteriore e differente questione ovvero se sia possibile considerarlo in *re ipsa* una volta accertata la contraffazione o se invece debba essere dimostrato.

²⁷ Luca Nivarra, *Dolo colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale* in AIDA, 2000, pag. 334.

²⁸ Marco Saverio Spolidoro, *il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.* in Diritto industriale, I/2009, pag. 163

Trattasi di problematica rispetto alla quale la giurisprudenza tende a dividersi in 2 filoni interpretativi: la posizione prevalente²⁹ considera il danno come una conseguenza diretta ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare e richiede quindi che sia provato secondo le regole comuni che disciplinano le conseguenze del fatto illecito; il danno potenziale rilevarebbe, per questo orientamento, solo in sede di giudizio cautelare mentre sarebbe il danno definitivo a costituire l'oggetto di prova e di giudizio sul risarcimento del danno.

Una seconda posizione, nettamente minoritaria rispetto alla prima, ritiene che il danno sia sempre in *re ipsa* nella contraffazione perché non si esprimerebbe solo nella diminuzione delle vendite o nel minor incremento ma anche in fattori diversi³⁰, l'articolo 125 c.p.i. sarebbe cioè espressione di una diversa concezione del danno come riproverebbero il riferimento ai benefici del contraffattore, al criterio di liquidazione tramite *royalty* e il diritto alla retroversione degli utili. Questa posizione è stata talvolta accolta in dottrina laddove si è evidenziato che, sebbene la necessità della prova sia coerente con i

²⁹ Tribunale di Bologna 12 febbraio 2016 pagina 634, Corte di appello di Bologna 27 Marzo 2015 pag. 876, Corte di Cassazione 19 Giugno 2008 pag. 202, Tribunale di Catania 11 Marzo 2014 pag. 890, Tribunale di Catania 27 Gennaio 2014 pag. 751, Tribunale di Catania 24 luglio 2013 pag. 457 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale

³⁰ Corte di appello di Venezia, 30 novembre 2013, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale , pag. 1220

principi generali della responsabilità aquiliana non lo sarebbe con la concezione del danno fatta propria dall'articolo 125 c.p.i; questa presupporrebbe una idea del danno più elastica in funzione della migliore tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.³¹

§4 Il nesso causale

Il nesso causale è quella relazione tra due eventi che identifica l'uno come conseguenza dell'altro.³²

Sul nesso causale l'articolo 125 c.p.i. opera un richiamo agli articoli 1223 e 1227 del codice civile, inerenti, rispettivamente, il rapporto tra il fatto e il danno e il ruolo rivestito dalle concause umane.

Quanto alla prima norma questa sancisce la risarcibilità del danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto. La dottrina civilistica tende a scorporare il giudizio sul nesso in due momenti: nel primo è valutato il nesso di causalità materiale, nel secondo quello di causalità giuridica.

³¹ Silvia Manganelli, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Il diritto industriale* n 2/2012, pag. 185

³² Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 142

La prima fase dell'indagine sarebbe volta a vagliare la sussistenza di un collegamento tra la condotta e l'evento,³³ la quale potrebbe essere esclusa dalla sopravvenienza di interventi naturali ovvero di interventi umani, i quali potrebbero anche assumere la qualifica di concause dell'evento. In quest'ultima situazione dalla lettura congiunta degli articoli 1227 e 2055 cc discenderebbe un regime di responsabilità solidale ripartito in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze³⁴. Laddove si abbia un concorso tra cause umane e concause naturali il problema tende a essere risolto nel senso dell'inidoneità di queste ultime a costituire concausa perché l'articolo 1227 viene interpretato nel senso di attribuire rilevanza alle sole concause umane.³⁵

Il giudizio di causalità materiale è stato nel tempo ampiamente influenzato dal dibattito in sede di giudizio penale, a oggi sono tre le teorie che ne spiegano la portata nel diritto civile: la teoria della condizione necessaria, quella dell'adeguatezza o della regolarità causale e quella dello scopo della norma³⁶.

³³Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1013

³⁴ Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1019

³⁵Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1020

³⁶ Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, pag.142

In base alla prima impostazione la condotta potrebbe essere considerata causa dell'evento se in sua assenza questo non si sarebbe verificato oppure se fosse stato *condicio sine qua* non in mancanza di altre condizioni atte a produrlo³⁷.

La teoria della causalità adeguata ne rappresenta una variante, giacché setaccia le cause per il tramite di un giudizio prognostico teso a vagliare la probabilità che l'evento si verifichi in conseguenza di un determinato fatto.

La teoria dello scopo della norma ravvisa invece il nesso di causalità tra un fatto e quelle conseguenze che rientrano nello scopo protettivo della norma.³⁸

Il giudizio di causalità giuridica limita la risarcibilità a quei soli eventi che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, così precludendo la possibilità che possano essere addebitate all'infinito le conseguenze dell'evento.

Malgrado la lettera della legge escluda del tutto i danni mediati e indiretti, l'interpretazione comunemente fatta tende per motivi di ragionevolezza ad ammettere la risarcibilità di tutti quei danni che

³⁷Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1015

³⁸ Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, pag.145

rappresentino conseguenza normale, regolare del fatto dannoso³⁹, anche se diretti e mediati⁴⁰.

L'oggetto del risarcimento è circoscritto anche ad opera dell'articolo 1227 comma 2 c.c. il quale esclude che vadano riferiti al responsabile i danni che la vittima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, situazione che nell'ambito dei marchi potrebbe essere rinvenuta, per esempio, nel caso in cui vi sia stata una situazione di tolleranza alla contraffazione.

In giurisprudenza viene fatta una piana applicazione di questi principi richiedendosi innanzitutto che intervenga una dimostrazione del nesso eziologico⁴¹ tra contraffazione e mancate vendite.

In alcuni casi la sua prova risulta particolarmente complessa ad esempio laddove sia intervenuta la vendita a un diverso pubblico di consumatori e i prodotti siano stati commercializzati tramite differenti canali di distribuzione⁴²; è ciò che si è verificato in una controversia in cui un marchio simile era stato apposto su un identico prodotto ma con modalità di vendita diverse, giacché mentre in un caso era indirizzato alla grande distribuzione, nell'altro mirava al

³⁹ Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1022

⁴⁰ Tribunale di Roma 30 Marzo 2012 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2013 pag. 463

⁴¹ Tribunale di Milano 24 luglio del 2013 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2013 pag. 457

⁴² Tribunale di Catania 27 gennaio 2014 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2014 pag. 751

pubblico di riferimento delle enoteche, con la conseguenza che il giudice ha reputato non sussistere il nesso causale ed escluso il risarcimento del danno.

Un'altra situazione in cui la dimostrazione del nesso eziologico può divenire ardua è quella in cui la contraffazione si sia concretizzata nell'illegittimo utilizzo del marchio nel contesto di una attività promozionale e dunque si sia verificato un agganciamento parassitario, in questi casi la giurisprudenza richiede che sia commisurato l'ammontare della clientela potenzialmente agganciabile tenuto conto della dimensione quantitativa e temporale in cui si sia protratto l'illecito⁴³.

Quanto invece all'estensione del danno è stato pacificamente adottato il criterio della regolarità causale, inteso come regolarità statistica⁴⁴, con la conseguenza che anche rispetto a quei danni qualificati come conseguenza mediata e indiretta è stata riconosciuta la piena risarcibilità⁴⁵.

In questa linea si è posto in evidenza che la contraffazione può provocare anche una riduzione delle vendite di prodotti o servizi

⁴³ Tribunale di Napoli 24 luglio 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 635

⁴⁴ Tribunale di Roma 30 Marzo 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 463

⁴⁵ Tribunale di Roma 31 maggio 2010 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag.348 e Tribunale di Roma 29 febbraio 2008 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale

differenti rispetto a quelli protetti dal diritto di proprietà industriale ma commercializzati insieme a questi, ad esempio è il caso dei servizi di manutenzione, assistenza o montaggio⁴⁶.

Anche adottando impostazioni che considerano risarcibile il danno mediato e diretto non sarebbe comunque possibile affermare che ogni vendita realizzata dal contraffattore sia sempre una vendita non realizzata dal titolare, a una simile ricostruzione osterebbe la realtà degli scambi economici, influenzata da un complesso di elementi che debbono essere considerati dal giudice, in particolare: la rete distributiva, la capacità produttiva, le campagne promozionali a cui si accompagna la commercializzazione del prodotto o del servizio.⁴⁷

Il principio è condiviso dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale, nel caso di marchi simili e di prodotti affini, una percentuale delle vendite dipenderebbe da autonome scelte del consumatore⁴⁸.

Ulteriori fattori che potrebbero incidervi sono costituiti dal prezzo e dai canali di distribuzione che potrebbero essere differenti a tal punto da escludere l'intercambiabilità della clientela⁴⁹.

⁴⁶Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008 pag. 210

⁴⁷ Marco Saverio Spolidoro, *il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.* in *Diritto industriale*, I/2009 pag. 164

⁴⁸ Tribunale di Torino 21 luglio 2011, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011 pag. 393

⁴⁹ Tribunale di Milano 26 febbraio 2007 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2007 pag. 707

Cionondimeno questo non ha precluso che nel tempo sia spesso intervenuta una liquidazione del lucro cessante in via equitativa basata sugli utili realizzati dal contraffattore⁵⁰.

§5 *La liquidazione del danno*

La contraffazione è idonea a produrre un danno patrimoniale che, secondo il disposto dell'articolo 1223 del codice civile, si sostanzia nella perdita subita, il danno emergente, e nel mancato guadagno, il lucro cessante.

Perché la perdita economica possa divenire oggetto di risarcimento deve essere certa e attuale.

La certezza deve essere riferita all'*an* del *damnum*, mentre, laddove si abbia incertezza sul *quantum*, sarà possibile procedere a una valutazione equitativa ovvero provvedere alla condanna generica.⁵¹

Mediante il requisito dell'attualità si esclude la possibilità che venga attribuita rilevanza a un mero pericolo di danno ovvero ai danni futuri,

⁵⁰ Tribunale di Milano 18 settembre 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015, pag. 1404, Tribunale di Roma 30 Marzo 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 463

⁵¹ Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1032

quando non fondati su presupposti oggettivi che rappresentino la ragionevole proiezione di una lesione attuale.⁵²

Queste regole sono riconducibili al principio del danno effettivo secondo cui l'obbligo di risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal creditore il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'illecito⁵³.

Nel caso della contraffazione del marchio sono differenti le voci patrimoniali in cui si sostanzia il danno emergente, la prassi attesta⁵⁴:

- a) le spese per l'accertamento dell'illecito e per la pubblicazione di diffide attraverso i media
- b) le spese di costituzione di parte civile in un parallelo processo penale
- c) l'annacquamento del marchio
- d) i costi necessari per riportare il fatturato a livelli precedenti la contraffazione

⁵² Chiara Favilli *Danno ingiusto e responsabilità in Diritto civile norme questioni e concetti*, a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario parte I,IV Il mulino, Bologna,2014, pag. 1033

⁵³ Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012 pag.140

⁵⁴ Massimo Cartella, *Il risarcimento del danno nella contraffazione* in *Diritto industriale* n.2/2001 pag 141

§6 *Le spese di accertamento*

Si tratta di una voce di spesa determinata dalle indagini che siano state sostenute da parte dell'impresa per accertare la contraffazione sul mercato.

I limiti della risarcibilità della voce divengono oggetto di complessa determinazione laddove l'attività sia stata posta in essere all'interno di un più ampio programma di monitoraggio del mercato . In questa situazione la dottrina esclude che sia risarcibile il complesso dei costi pluriennali sostenuti dall'impresa mettendo in evidenza che, una volta che l'attore abbia dedotto in giudizio l'ammontare complessivo, graverebbe sul convenuto l'onere di dimostrare che le spese non sono imputabili alla singola violazione⁵⁵.

Altrove è stato evidenziato che ci si troverebbe dinnanzi a una voce di costo evitabile e che non sarebbe certamente pertinente laddove l'attività fosse stata estesa anche ad altri soggetti o episodi non collegati al primo o ad altri marchi e prodotti⁵⁶.

La giurisprudenza tende a non effettuare un'indagine volta ad accertare quale parte dei costi sia addebitabile alla violazione e fa

⁵⁵ Cesare Galli e Massimo Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet Giuridica, Torino, 2011 pag. 1121

⁵⁶ Adriano Vanzetti in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2016 pagina 955 nota 5-8

oggetto di risarcimento il complesso dei costi di monitoraggio che siano stati sostenuti dall'impresa anche nel corso degli anni⁵⁷.

Tra le altre voci di costo imputabili al danno emergente vi sarebbero altresì le spese che siano state sostenute per avvertire i consumatori dello specifico rischio di inganno⁵⁸, le voci di spesa per ottenere le copie autentiche dei certificati di registrazione⁵⁹ e infine i costi connessi al provvedimento di fermo doganale, relativi ai costi di immagazzinamento delle merci sequestrate e al pagamento delle cauzioni poste a tutela dei diritti dei terzi⁶⁰.

§7 Gli altri pregiudizi che possono derivare dalla contraffazione

⁵⁷ Tribunale di Milano 23 maggio 2016 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2016 pag. 953

⁵⁸ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1517 e Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.* in *Diritto industriale*, I/2009, pag. 168

⁵⁹ Tribunale di Bologna 19 Luglio 2005 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2005, pag. 988

⁶⁰ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1418

Al di là del danno determinato dalle spese sostenute la contraffazione del marchio determinerebbe solitamente un triplice ordine di implicazioni negative⁶¹ :

- il decadimento dei flussi di performance economica, qualificato come lucro cessante
- un incremento degli investimenti, tesi alla ricostruzione dell'immagine del marchio e che integra una voce del danno emergente
- la riduzione del valore economico di un *asset*, anch'essa voce del danno emergente

Si tratta profili tra loro strettamente correlati perché , come la *stockholder theory* dimostra, al variare degli investimenti e dei flussi di reddito muta il valore economico *dell'asset*⁶². Il rapporto è espresso tramite la formula: $SW = \Delta E(I+d)$ dove ΔE è la differenza di valore dell'azienda o di un *asset*; I le risorse di capitale richieste agli azionisti o al titolare di un *asset*; d i flussi di reddito percepiti dagli investitori.⁶³

⁶¹ Angelo Renoldi, *Logica differenziale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in Il diritto industriale, 2/2012 pag 120

⁶² Angelo Renoldi, *Logica differenziale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in Il diritto industriale, 2/2012 pag. 120

⁶³ Angelo Renoldi, *Logica differenziale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in Il diritto industriale, 2/2012 pag. 121

§8 Il pregiudizio alla capacità attrattiva del marchio rinomato: il danno alla capacità distintiva e lo screditamento dell'immagine del marchio

Il cambiamento del ruolo del marchio all'interno dei mercati e la contestuale evoluzione intervenuta a livello normativo, hanno messo in luce come, a fianco della tradizionale funzione di indicatore dell'origine e della provenienza del prodotto, sussista un valore autonomo e indipendente, costituito dalla sua capacità attrattiva, tramite la quale l'impresa titolare è in grado di svolgere funzioni essenziali ai fini della collocazione dei propri prodotti, quali quelle di pubblicità, investimento e comunicazione.

In tal senso la giurisprudenza comunitaria e il legislatore hanno finito per riconoscere una dimensione della tutela più ampia rispetto a quanto non avvenisse in precedenza, superando la limitazione della tutela alle ipotesi di confusione per il pubblico dei consumatori.

A oggi l'ordinamento considera contraffazione anche quelle fattispecie di apposizione di un marchio identico su prodotti e servizi identici anche laddove manchi un rischio di confusione, e soprattutto sanziona quelle condotte in cui sia intervenuto l'utilizzo di un marchio

che goda di rinomanza in modo da procurare un indebito vantaggio ovvero di arrecare un pregiudizio che si sostanzierebbe nell'offuscamento del marchio per l'adozione di prodotti di qualità scadente e nell'indebolimento del carattere distintivo a causa del venir meno della sua univocità sul mercato⁶⁴.

Per il tramite del marchio l'impresa è infatti capace di comunicare un insieme di informazioni e di suggestioni positive, che dal marchio si estendono al prodotto o al servizio contraddistinto, destando, talvolta anche attraverso forme di associazioni mentali, l'interesse del consumatore⁶⁵: la contraffazione del marchio pregiudicherebbe l'efficacia del messaggio e, di riflesso, l'intero suo valore.

Si tratta di meccanismi che certamente sono tipici dei marchi più noti, nei quali la celebrità vantata dal *brand* può essere tale da comportare l'insorgere di fenomeni di fidelizzazione che possono finanche giungere a forme di vero e proprio comunitarismo radicato intorno al marchio.

Questo valore attrattivo è altresì rinvenibile in tutti quei marchi che godono di rinomanza, nozione quest'ultima che secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia della UE non è subordinata a

⁶⁴ Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, pag.263

⁶⁵ Tribunale di Milano 14 Dicembre 2015 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2015 pag. 1522

una condizione di celebrità del marchio giacché risulta integrata già da un livello di conoscenza che abbracci una parte significativa del pubblico interessato, considerata la quota di mercato, la durata, l'intensità e l'ambito geografico del suo uso nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo⁶⁶.

Questa differente dimensione del pregiudizio al marchio che gode di rinomanza dispiega pertanto le proprie conseguenze anche in sede di risarcimento del danno: in tal senso il pregiudizio all'immagine del marchio come garanzia di qualità di un prodotto di matrice artigianale è stato riconosciuto in seguito alla apposizione del segno su prodotti oggetto di lavorazione industriale⁶⁷.

Diversamente un pregiudizio alla potenzialità comunicativa del segno veniva ravvisato nell'utilizzo di un marchio, quale *domain name*, che aveva acquisito notorietà grazie a una trasmissione radiofonica, con un pregiudizio che si sostanziava nei termini di minor incassi pubblicitari e di svilimento del valore, cagionato, quest'ultimo, dal non corretto funzionamento del sito che aveva comportato la convinzione per il pubblico dell'inattività della pagina web della trasmissione⁶⁸.

⁶⁶ Corte di Giustizia UE 14 settembre 1999 causa C-375/97 in www.euipo.europa.eu

⁶⁷ Tribunale di Milano 19 Marzo 2011 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2012 pag.175

⁶⁸ Tribunale di Catania 21 Aprile 2011 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2012 pag.245

Lo svilimento del marchio può comportare un pregiudizio nei termini di vanificazione delle campagne pubblicitarie che siano già state sostenute, nonché la necessità di intraprenderne di nuove al fine di ricostruire l'immagine, queste spese sono state imputate come voce di danno emergente al contraffattore non *in toto* ma solamente in relazione ad una quota rapportata alla durata dell'illecito e ai più vasti effetti delle attività promozionali⁶⁹.

In ogni caso per liquidare il danno sarebbe quanto meno utile procedere alla determinazione del *budget* di comunicazione che, a sua volta, dipende dagli obiettivi determinati, dalla identificazione e quantificazione del *target*, dalla frequenza e copertura della comunicazione e infine dalla stima per *gross rating point*⁷⁰, un indice convenzionale comunemente considerato come indicatore della pressione pubblicitaria esercitata in un dato periodo.

Tra i parametri utilizzati per il risarcimento si è fatto altresì riferimento a una percentuale delle spese sostenute per le campagne pubblicitarie moltiplicandola per il numero di anni in cui si è protratta la contraffazione⁷¹.

⁶⁹ Tribunale di Torino 05 ottobre 2016 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016 pag.1252

⁷⁰ Tribunale di Torino 20 febbraio 2012 in www.personaedanno.it

⁷¹ Tribunale di Milano 26 febbraio 2009 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2010 pag. 172

Invece laddove non sia stata fornita la prova delle spese pubblicitarie ma sia stato accertato l'offuscamento del marchio e il relativo peggioramento della reputazione commerciale la corte ha proceduto alla liquidazione come voce di danno non patrimoniale⁷².

Un pregiudizio alla rinomanza del marchio potrebbe potenzialmente essere arrecato tramite le concrete modalità di commercializzazione e distribuzione del prodotto: in merito in una controversia il giudice riconosceva il danno nella vendita delle rimanenze a un prezzo meramente simbolico, vile, come definito nella sentenza, e tramite canali distributivi quali *outlet* e grandi magazzini non consoni agli standard richiesti dal titolare del marchio, solito procedere alla vendita tramite *boutique*, punti vendita monomarca ovvero negozi preselezionati⁷³.

L'ulteriore tipo di pregiudizio che può essere arrecato concerne la perdita della capacità distintiva del marchio contraffatto, la c.d. *dilution* che incide su di un valore economico già acquisito dall'imprenditore, deteriorandolo nella funzione e determinandone un deprezzamento⁷⁴.

⁷² Tribunale di Milano 24 Aprile 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag.321

⁷³ Tribunale di Milano 19 Aprile 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2012 pag.230

⁷⁴ Roberto Bichi, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n.30* in Rivista di diritto industriale, 2005, pag.393

Questo tipo di pregiudizio è stato attestato, ad esempio, in una controversia in cui veniva in rilievo un marchio la cui tradizione storica era piuttosto risalente nel tempo: nel caso di specie il giudice rilevava che gli sforzi promozionali della convenuta, che aveva utilizzato un marchio pressoché identico a quello della parte attrice, rischiavano di privare il marchio della sua distintività concreta con l'evidente rischio di diluirlo fino a farlo scomparire. Il caso pone in evidenza come il meccanismo sia destinato ad operare in particolare laddove si tratti di beni venduti al minuto, in cui il consumatore compara il marchio che si trova di fronte con uno di cui ha solo un ricordo mnemonico; il danno veniva liquidato in base all'intero valore del marchio per come ricostruibile sulla base del prezzo pattuito dalle parti in precedenza⁷⁵.

In modo analogo la perdita della percezione del carattere di esclusività del marchio è stata riscontrata nella apposizione di una banda di linee a incrocio posta nella parte laterale di una calzatura sportiva, in modo identico rispetto a una impresa concorrente sul mercato, titolare del suddetto marchio⁷⁶. La sentenza applica sotto questo aspetto in modo piano alcuni principi che erano stati enunciati da parte della Corte di

⁷⁵ Tribunale di Milano 17 Marzo 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2012 pag.775

⁷⁶ Corte di Appello di Venezia 30 settembre 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag.1220

Giustizia della Ue la quale aveva rilevato che non fosse ostativo al riconoscimento del marchio il carattere decorativo del medesimo purché tale funzione non fosse esclusiva⁷⁷.

Malgrado in dottrina siano presenti delle voci secondo le quali questo tipo di pregiudizio sia attestabile anche rispetto a marchi che non godano di rinomanza⁷⁸, sembrerebbe difficile riconoscere che sussistano degli spazi perché questo tipo di danni sia rinvenibile al di fuori di marchi che abbiano acquisito un accreditamento presso il pubblico di riferimento. E d'altra parte la medesima dottrina che effettua questo tipo di estensione non prescinde mai dall'accREDITAMENTO presso il pubblico sicché risulta ragionevole presumere che l'unica situazione ulteriore in cui sia ipotizzabile un danno di tal tipo sia quella in cui la rinomanza sia rinvenibile solo in un area limitata del territorio dell'Unione.

In tal senso sembra remare anche la giurisprudenza che nel caso di marchi che non godevano di rinomanza non ha ravveduto un danno risarcibile laddove mancasse il rischio di confusione.

Così è stata esclusa la sussistenza di un danno rispetto a un marchio che era stato incorporato nella struttura grafica di un segno più

⁷⁷ Corte di giustizia della UE, sentenza 23 ottobre 2003 causa C-408/01 in curia.it

⁷⁸ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1518

complesso dal momento che non godeva di rinomanza e che la contraffazione si era concretizzata in un rischio di associazione che di per se non influiva nella scelta del prodotto da parte del consumatore⁷⁹.

Al contrario nel caso di marchi notori laddove vi è stata un'associazione tra i segni capace di determinare il convincimento per il pubblico della istituzione di un collegamento tra le imprese le corti hanno riconosciuto un danno risarcibile nello svilimento del marchio e nel pregiudizio alla reputazione commerciale della impresa⁸⁰, rendendo in tal modo evidente come il discrimine sia costituito dalla notorietà piuttosto che dal tipo di illecito.

§9 La perdita del valore di avviamento

È un' ulteriore conseguenza della contraffazione, o più semplicemente un differente angolo di analisi rispetto a quanto già visto: ai fini della sua quantificazione sarebbe possibile basarsi sulle indicazioni offerte dal d.P.R. n. 460/96, che fissava le modalità di applicazione

⁷⁹ Tribunale di Milano 02 Marzo 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2012 pag.146

⁸⁰ Tribunale di Milano 25 Gennaio 2014 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag.722

dell'accertamento con adesione in materia di imposta di registro. In base all'art.2 comma 4 di tale decreto il valore di avviamento dell'impresa è calcolabile moltiplicando per tre la percentuale di redditività dell'azienda. Una volta ottenuto il valore di avviamento dell'impresa sarebbe possibile calcolare la percentuale presuntiva di tale pregiudizio che determina l'incidenza quantitativa della contraffazione⁸¹.

§10 Il pregiudizio al valore del marchio

Ai fini della ricostruzione della misura del risarcimento è possibile procedere alla valutazione di quanto sia diminuito il valore del marchio in seguito all'illecito: i criteri preminentemente seguiti ai fini del computo di questo valore sono tre.

Il criterio del costo determina il valore di un cespite come pari al costo di sostituzione. Nel caso dei marchi il valore dipenderebbe dall'accreditamento, normalmente funzione dell'investimento

⁸¹ Cesare Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili :le diverse voci del danno*, in *Il diritto industriale* 2/2012 pag. 116

pubblicitario, se diminuisce l'accreditamento diminuisce il valore del marchio⁸².

Il *market method* determina il valore di un cespite come pari alla valutazione che ne dà il mercato. Il criterio presuppone che vi sia un mercato, che in esso siano scambiati prodotti uguali o affini, che il compratore e il venditore abbiano adeguate informazioni, che le parti siano indipendenti⁸³.

L'applicazione di questo criterio ai diritti di proprietà intellettuale non sarebbe sempre produttiva, giacché non esiste un mercato, non vengono scambiati gli stessi prodotti, non vi sono informazioni adeguate⁸⁴.

Infine *l'income method* si basa sulla attualizzazione dei flussi di reddito attesi⁸⁵ e pertanto presuppone la necessità di determinazione dell'entità del reddito, del relativo periodo di percezione, del tasso di attualizzazione e del rischio di cessazione del reddito⁸⁶

Questo approccio si adatta perfettamente ai beni intangibili come i marchi che si configurano come un *asset* in grado di generare un vantaggio a chi li utilizza onde il loro valore incrementale si associa a

⁸² Mario Franzosi, *Valutazione della proprietà intellettuale* in Diritto industriale 1/2003 pag.17

⁸³ Mario Franzosi, *Valutazione della proprietà intellettuale* in Diritto industriale 1/2003 pag.17

⁸⁴ Mario Franzosi, *Valutazione della proprietà intellettuale* in Diritto industriale 1/2003 pag.17

⁸⁵ Angelo Renoldi, *Logica incrementale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in Il diritto industriale 2/2012 pag. 125

⁸⁶ Mario Franzosi, *Valutazione della proprietà intellettuale* in Diritto industriale 1/2003 pag. 17

misure di *performance* individuali, a un *surplus* di flussi di reddito di cui non è in grado di beneficiare il concorrente privo di detto bene⁸⁷.

§11 Il lucro cessante

È la seconda componente del danno patrimoniale, ed è costituito dal guadagno netto che viene meno a causa dell'illecito⁸⁸, si tratta cioè del pregiudizio al flusso reddituale che ipoteticamente si sarebbe prodotto in capo al titolare del segno distintivo in assenza della violazione⁸⁹. Per calcolare il mancato guadagno è necessario considerare che cosa avrebbe verosimilmente ricavato in più il titolare del diritto leso qualora non fosse intervenuta la contraffazione, deducendo quello che avrebbe speso in più rispetto ai costi effettivi sostenuti⁹⁰. Acquisita contezza di questi elementi il lucro cessante potrà essere stimato in quanto prodotto di due termini, il numero di

⁸⁷ Angelo Renoldi, *Logica incrementale e valutazione economica nel risarcimento del danno* in Il diritto industriale 2/2012 pag. 122

⁸⁸ Massimo Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012 pag. 132

⁸⁹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag 1478

⁹⁰ Cesare Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci del danno*, in Il diritto industriale 2/2012 pag 113

mancate vendite e il profitto unitario ricollegabile a ciascuna unità la cui vendita è stata persa a causa della contraffazione⁹¹.

§12 La quantificazione delle mancate vendite

La determinazione dell'ammontare delle mancate vendite deve essere effettuata tenuto conto delle possibili varianti, riconducibili, da un lato, alla struttura del mercato di riferimento e, dall'altra, alle specifiche condizioni in cui l'operatore economico vi si colloca . In questo senso l'ipotesi di più semplice ricostruzione è quella in cui il titolare del marchio sia un monopolista e il contraffattore venda i prodotti alle medesime condizioni, in questi casi la domanda di mercato intercettata è senza dubbio la medesima e pertanto le vendite perdute dal titolare corrispondono alle vendite del contraffattore⁹².

Trattasi di una casistica di carattere eccezionale nel caso della contraffazione del marchio perché il diritto di esclusiva è sul segno distintivo e non sul prodotto e l'ispirazione di fondo del sistema normativo è quella di favorire una struttura concorrenziale, tanto che

⁹¹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1479

⁹² Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1481

l'idea stessa di marchio è quella di uno strumento, un segno, che permette al consumatore di distinguere i diversi operatori presenti sul mercato.

La regola è invece quella di mercati contraddistinti dalla pluralità di operatori, dalla presenza di beni sostituibili e di fluttuazioni cicliche più o meno ampie⁹³. È così possibile che, pur in presenza di una contrazione delle vendite contemporanea o susseguente alla contraffazione, la sua causa sia rinvenibile in fattori quali il ciclo di vita del prodotto, l'evoluzione della domanda ovvero a politiche commerciali poco fortunate. In questo senso in un procedimento inerente l'utilizzo di un marchio simile su prodotti identici (braccialetti in silicone destinati a un pubblico di giovanissimi) il limitato numero di vendite della contraffattrice ha fatto concludere nel senso della imputabilità del calo del fatturato a diverse cause: la presenza di altri prodotti simili concorrenti, la naturale tipologia del prodotto e la naturale volatilità del suo pubblico di riferimento⁹⁴.

Al contrario la presenza in positivo di questi fattori potrebbe controbilanciare gli effetti della contraffazione, escludendo il calo delle vendite. Anche in queste situazioni la tendenza è quella di

⁹³ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale* in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I pag.

⁹⁴ Tribunale di Milano 21 maggio 2015 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2015 pag. 1031

riconoscere un risarcimento del mancato guadagno pari alla riduzione del potenziale di vendita, riconfermando che ciò accadrebbe laddove le vendite siano in crescita nel corso del periodo preso in considerazione e non se ne manifesti alcun calo⁹⁵. La soluzione non è però totalmente condivisa, nella prassi giudiziale si giunge spesso ad escludere la sussistenza di un lucro cessante laddove dai bilanci dell'impresa titolare del marchio non emerga una contrazione delle vendite⁹⁶.

Deve essere inoltre verificato che il mercato sia lo stesso, questa possibilità potrebbe essere esclusa nel caso in cui i beni recanti il marchio contraffatto siano stati allocati presso un mercato estero in cui il titolare non sia presente⁹⁷. Nei medesimi termini anche la giurisprudenza ha negato la sussistenza del danno allorché il titolare del marchio non avesse proceduto alla commercializzazione nè mostrato alcun interesse a farlo rispetto al paese in cui sono stati venduti i prodotti dal contraffattore.⁹⁸

Anche il prezzo è un fattore decisivo ai fini del giudizio di intercambiabilità tra i prodotti del titolare del marchio e i prodotti del

⁹⁵ Corte di cassazione 10 Giugno 2014 in Giurisprudenza Annotata di diritto industriale, 2015 pag. 23

⁹⁶ Tribunale di Milano 23 maggio 2016 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016 pag. 952 e Tribunale di Catania 11 marzo 2014 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag 890

⁹⁷ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.* in Diritto industriale, I/2009, pag. 172

⁹⁸ Tribunale di Milano 04 marzo 2010 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale

contraffattore, la differenza di prezzo potrebbe essere tale che una parte della domanda rimasta soddisfatta dall'autore della violazione avrebbe rinunciato all'acquisto al prezzo richiesto dal titolare dell'esclusiva sul marchio. Neanche in questo caso è però possibile escludere aprioristicamente un danno da potenziale crescita, infatti se il settore merceologico è interessato da un fenomeno di progressiva erosione del prezzo è ragionevole ritenere che anche le fasce meno abbienti siano destinate a divenire parte della quota del complessivo mercato dell'impresa titolare⁹⁹.

Il secondo ordine di considerazioni attiene alle specifiche modalità di sfruttamento del marchio, il quale potrebbe essere utilizzato direttamente dal titolare, essere concesso in licenza a un unico licenziatario esclusivo o a una pluralità di licenziatari. In quest'ultima ipotesi se il diritto all'utilizzo viene concesso sulla base di condizioni standard vi è il danno nella misura in cui non percepisce la *royalty*.

Se invece sfrutta il diritto anche in proprio, oltre che tramite licenze, è necessario verificare se la concorrenza del contraffattore abbia inciso sulle sue vendite o su quelle del licenziatario.

Infine nel caso di licenziatario esclusivo il titolare ha diritto alla *royalty* non percepita ma deve stabilito il diverso ammontare dei

⁹⁹ Corte di appello di Venezia 30 settembre 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag. 1220

canoni dovuti a seguito della contraffazione, mentre il licenziatario ha un danno pari al suo mancato guadagno al netto della *royalty*.¹⁰⁰

Potrebbe altresì ricorrere l'ipotesi in cui il titolare del marchio non abbia collocato i suoi prodotti perché ha ritardato o ha rinunciato all'ingresso sul mercato a causa della contraffazione¹⁰¹.

§13 Il profitto unitario realizzabile

Il secondo termine per il calcolo del lucro cessante è costituito dal profitto realizzabile su ciascuna unità, che può essere ricavato dalla differenza tra ricavi e costi necessari per ognuna. Ai fini del computo dei ricavi è possibile spesso ricorrere al prezzo di listino dei prodotti, strada non percorribile però in quei settori contraddistinti da una differenza con i prezzi effettivamente praticati¹⁰².

Il prezzo di riferimento non è necessariamente quello praticato al dettaglio dovendosi fare sempre riferimento al livello distributivo a cui si rivolgeva il titolare del marchio danneggiato dalla contraffazione¹⁰³.

¹⁰⁰Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.* in *Diritto industriale* I/2009 pag. 171

¹⁰¹Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1482

¹⁰²Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1489

¹⁰³Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1489

Dai ricavi devono essere detratti i costi che sarebbero stati sopportati per produrre e commercializzare il numero di prodotti che rappresentano le mancate vendite¹⁰⁴. Anche i costi fissi potrebbero divenire oggetto di disamina laddove l'impresa titolare non avrebbe avuto la capacità strutturale di produrre le unità marginali e pertanto sarebbe stato necessario procedere ad un accrescimento della capacità produttiva. Perché ciò sia possibile è però necessario che l'implementazione del potenziale potesse essere effettuata entro tempi ragionevoli, perché, in caso contrario, non è possibile ritenere con certezza probabilistica che quelle vendite potessero essere effettuate dal titolare¹⁰⁵.

§14 La rilevanza dei benefici realizzati dal contraffattore

Per espressa indicazione normativa in sede di valutazione del danno uno degli aspetti pertinenti di cui si deve tenere conto sono i benefici realizzati dall'autore della violazione cioè il suo profitto. Il legislatore comunitario nel considerando 26 alla direttiva 2004/48 chiarisce la portata del riferimento spiegando che l'intenzione è di fornire una

¹⁰⁴Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1490

¹⁰⁵ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.* in *Diritto industriale-2009/I* pag. 178

base oggettiva su cui fondare la valutazione. La norma si comprende anche relazionandola con il successivo terzo comma dell'art.125 c.p.i. che sancisce il diritto alla retroversione degli utili del contraffattore in ogni caso.

Il senso della normativa è quello di escludere la possibilità che l'autore dell'illecito possa trarne guadagno, secondo un principio che nel nostro ordinamento è comune a una pluralità di fattispecie quali il regime di restituzione dei frutti, quello della gestione di affari altrui egoistica, quello dell'arricchimento ingiustificato.

Sia il primo che il terzo comma prevedrebbero un diritto alla restituzione dell'utile, tant'è che la dicitura "tenere conto" è posta anche in riferimento al lucro cessante, un elemento su cui il titolare vanta certamente un diritto soggettivo¹⁰⁶.

In dottrina è stato osservato che la liquidazione del lucro cessante sulla base degli utili del contraffattore esaurirebbe la voce di danno, escludendo la possibilità che si proceda al cumulo con altri importi che parametrano il danno in modo differente, come la determinazione dei profitti persi a causa della contraffazione¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I, pag. 213

¹⁰⁷ Marco Ricolfi, *trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1492

Anche gli utili sarebbero calcolabili come prodotto di due elementi: il fatturato di riferimento dato dalla vendita di beni recanti il marchio illegittimamente usato e il margine di utile conseguito dal contraffattore¹⁰⁸.

Quanto al primo elemento bisogna considerare solo quegli utili che siano stati ricavati attraverso l'attività realizzata in violazione del diritto, rimanendo esclusi gli utili conseguiti tramite linee di beni commercializzate senza impiegare l'*input* del titolare. Il margine di utile del contraffattore sarebbe determinabile deducendo dal ricavo unitario o complessivo i costi imputabili, che, a differenza di quanto si verifica tradizionalmente in sede di liquidazione del lucro cessante, costituirebbero un onere probatorio del contraffattore¹⁰⁹.

Deve quindi seguire un secondo passaggio volto a disaggregare l'utile e a far divenire oggetto di risarcimento del lucro cessante solo quella quota attribuibile all'utilizzo dell'altrui fattore della produzione¹¹⁰. Le difficoltà a determinare quale sia la quota attribuibile ha indotto a preferire la strada della forfettizzazione, si attribuisce cioè una quota

¹⁰⁸ Marco Ricolfi, *trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1493

¹⁰⁹ Marco Ricolfi, *trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1493

¹¹⁰ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I, pag. 216

desunta dall'utile medio di settore assunto come dato di comune esperienza¹¹¹.

In base a quanto prevede il terzo comma gli utili sono oggetto di retroversione nella misura in cui eccedono il lucro cessante ovvero in luogo di questi, perciò, laddove siano già stati computati in sede di liquidazione del lucro cessante, non può essere fatta richiesta di restituzione ai sensi del terzo comma.

§15 Il danno non patrimoniale

L'art.125 c.p.i. prevede che il giudice deve tenere conto nei casi appropriati di elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato al titolare del diritto alla violazione.

Il danno non patrimoniale viene ormai ricondotto, a seguito delle prese di posizioni della consulta¹¹², a quello previsto dall'art. 2059 c.c. e, dopo gli interventi delle sezioni unite¹¹³, è stato ripensato in modo unitario e omnicomprensivo delle precedenti categorie del danno biologico, esistenziale e morale.

¹¹¹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag.1594

¹¹² Corte costituzionale 11 luglio 2003 n. 233 in www.consultaonline.it

¹¹³ Cassazione civile 11 novembre 2008 Sezioni unite N.26975-26974-26973-26972 in www.ambientiediritto.it

Secondo queste decisioni il danno è risarcibile laddove il ristoro sia espressamente previsto dalla legge, quando sia configurabile come reato e quando sia intervenuta la violazione di diritti oggetto di tutela costituzionale.

Nel caso del danno da contraffazione non sussistono pertanto dubbi circa la sua possibilità di configurazione posto che è già il dato normativo a prevederlo. Questo aspetto rappresenta un sicuro elemento di novità rispetto al passato perché in precedenza il risarcimento del danno morale poteva avvenire solo allorché la fattispecie avesse altresì rilevanza penale¹¹⁴.

Maggiormente problematica è la definizione dei confini della categoria e la risposta all'esigenza di rilevare uno spazio autonomo rispetto al danno patrimoniale arrecato nella dimensione di pregiudizio alla produttività del marchio causata dal peggioramento della sua reputazione commerciale.

La giurisprudenza di merito riconosce la sovrapposibilità dei due profili laddove dispone che nel caso della contraffazione di marchi rinomati il danno morale deve intendersi come offuscamento del potere attrattivo del segno che si risolverebbe in ultima istanza ancora in un danno patrimoniale, in minima parte attuale, per sviamento di

¹¹⁴ Tribunale di Milano 21 febbraio 2009 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2209 pag.726

clientela, in gran parte potenziale, per perdita di chances di penetrazione di quote di mercato attratte dalla evocazione di immagine di lusso e della moda¹¹⁵.

La Corte di Giustizia della Ue investita di una questione pregiudiziale inerente i rapporti tra il danno morale e il criterio di liquidazione di cui al comma 1 lettera b dell'art. 13 della direttiva 2004/48/CE si è riferita a questo nei termini di danno alla reputazione¹¹⁶, mentre la Commissione europea riporta come esempi esplicativi i casi di lesione della reputazione del titolare del diritto, stress emotivo, sofferenze provocate da una violazione¹¹⁷.

Un primo punto fermo ai fini della distinzione sarebbe costituito dal punto di incidenza, che, nel caso del danno emergente è dato dal marchio, in quello del danno morale, dal titolare del diritto¹¹⁸.

Tra le situazioni idonee a sostanziare il danno morale, vi sarebbero i casi di uso parodistico del marchio¹¹⁹ in cui l'uso non autorizzato del segno comporti il richiamo a valori e riferimenti semantici incompatibili con quelli con cui il titolare del marchio si sia accreditato presso il pubblico dei consumatori.

¹¹⁵ Tribunale di Roma 31 maggio 2010 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag.348

¹¹⁶ Corte di Giustizia UE, quinta sezione, 17 Marzo 2016, causa C-99/15 in curia.europa.eu

¹¹⁷ Commissione europea, *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo*, Bruxelles, 29.11.2017 in curia.europa.eu

¹¹⁸ Marco Ricolfi, *trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1528

¹¹⁹ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.* in *Diritto industriale-2009/I*, pag.186

Tra i vari esempi forniti dalla prassi giudiziale può essere menzionato un caso deciso dal tribunale di Torino del 1999 relativo alla contraffazione del marchio registrato Agip concretizzata nella commercializzazione di magliette nelle quali era riprodotto sul petto e sulla manica sinistra il marchio dell'Agip raffigurante il cane a sei zampe con sotto stampata, con carattere identici a quelli del marchio della parte attrice, la scritta Agid. Il giudice nel decidere sul risarcimento del danno rileva che il pregiudizio è determinato dall'ambiguo riferimento alla tendenza musicale e alle sostanze allucinogene usate nelle discoteche¹²⁰.

Tale interpretazione si pone in una tendenziale linea di continuità con quella parte di dottrina che tende ad ammettere la configurabilità di un danno all'onore, alla reputazione e al decoro anche in capo alle persone giuridiche e agli enti in genere¹²¹.

Si tratta di una strada già tracciata da parte della Corte di Cassazione la quale ha avuto modo di precisare che, nel caso della lesione del diritto all'immagine delle persone giuridiche, e degli enti in genere, sussisterebbero due distinti profili che compongono le conseguenze non patrimoniali della lesione. La prima componente sarebbe data

¹²⁰ Tribunale di Torino 04 marzo 1999 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1999, pag. 981

¹²¹ Antonio Muso, *Il danno all'immagine delle persone giuridiche*, Giappichelli, Torino, pag.20

dalle difficoltà che gli organi della persona giuridica che agiscono in nome e per conto della stessa sono destinati ad affrontare e superare nei loro rapporti con i terzi a causa dell'evento pregiudizievole. Il secondo aspetto sarebbe invece dato dalla diminuzione della reputazione dell'ente collettivo tra i consociati¹²².

Nel microcosmo del danno da contraffazione di marchi queste due componenti tendono a configurarsi in modo differente: alla prima risultano sussumibili quelle situazioni di patema d'animo che ¹²³ costituiscono la definizione più tradizionale di danno morale; alla seconda i casi di danno alla immagine che, come chiarito dalla giurisprudenza summenzionata, in questa sede si risolve ancora in un danno emergente tranne che in quelle ipotesi in cui pregiudica oltre che i riflessi reddituali anche il valore personalistico della corretta identificazione del soggetto nell'ambito personale in cui opera¹²⁴.

¹²² Cassazione 04 giugno 2007 n. 12929 in www.personeedanno.it

¹²³ Adriano Vanzetti, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2009 pag. 728 nota n4

¹²⁴ Marco Ricolfi, *I danni morali* in *AIDA* 2000 pag. 140

Capitolo III: Il secondo comma dell'articolo 125 cpi

§1 La somma globale e la valutazione equitativa

Tra le disposizioni richiamate dall'art.125 c.p.i. vi è l'articolo 1226 del codice civile inerente la liquidazione equitativa del danno. Questa norma prevede la possibilità di procedere alla liquidazione del danno con valutazione equitativa laddove non ne sia possibile la prova nel suo specifico ammontare.

Questo riferimento del primo comma deve essere altresì posto in relazione con la disposizione di cui al comma 2 dell'art.125 c.p.i. che

dispone che la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne una liquidazione in somma globale stabilita in base agli atti della causa e delle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è 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.

§2 I limiti della liquidazione equitativa in sede di applicazione dell'art. 125

Un primo ordine di questioni che si pone nel caso di specie è quello relativo all'interrogativo se i limiti generalmente previsti per il ricorso all'equità sussistano anche in sede di applicazione dell'art.125 c.p.i. ovvero se il legislatore abbia inteso predisporre un sistema che ammetta la possibilità di liquidazione equitativa anche in loro assenza. Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare finanche in tempi piuttosto recenti, la facoltà del giudice di liquidare in via equitativa il danno esige in genere due presupposti: in primo luogo che sia accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato; in secondo luogo, il ricorso alla

liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Laddove il pregiudizio economico fosse incerto, possibile, ma non probabile, non sussisterebbe spazio per l'invocabilità dell'articolo 1226 c.c.¹²⁵.

Secondo una parte della dottrina sarebbe necessario che, considerata la complessità della dimostrazione del danno e del nesso causale, si alleggeriscano gli oneri probatori mediante l'allargamento delle maglie al ricorso equitativo: ciò dovrebbe avvenire attraverso il superamento dei due presupposti generalmente richiesti ai fini dell'accesso a questo tipo di liquidazione, l'esistenza della prova ontologica del danno e l'impossibilità di provarne lo specifico ammontare¹²⁶.

Tale opzione interpretativa darebbe autonomo significato giuridico alla possibilità di liquidazione del danno in somma globale rispetto al richiamo all'articolo 1226 previsto nel primo comma.

¹²⁵ Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 6 dicembre 2016 n. 4534 in deiustitia.it

¹²⁶ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009/I, pag. 165

Il senso della liquidazione in somma globale sarebbe quello di attribuire validità alla pronuncia che sia intervenuta senza una analitica indicazione di come si è giunti a una determinazione definitiva del danno e delle sue singole componenti, purché la motivazione faccia ragionevolmente riferimento agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivino.¹²⁷

Sul piano processuale questo implicherebbe che non sarebbe domanda nuova, per chi abbia già richiesto la condanna al risarcimento del danno, la richiesta di liquidazione della *royalty* virtuale prevista dal comma 2¹²⁸.

Questa tesi ha trovato in dottrina diversi spunti di critica: innanzitutto è stato osservato che la lettera della legge, pur nella sua neutralità, non introdurrebbe alcuna novità, anzi la formula di cui al secondo comma dell'art.125 c.p.i. riproduce il testo dell'articolo 66 della legge marchi, fatta eccezione di un elemento oggi venuto meno, costituito dalla necessità di una istanza di parte¹²⁹.

Un secondo ordine di considerazioni, legato stavolta a profili di ordine sostanziale, si correla al fatto che non sempre i fenomeni di

¹²⁷ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009/I pag. 181

¹²⁸ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009/I pag. 167

¹²⁹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1470

contraffazione cagionano un danno, basti in questo senso pensare all'ipotesi in cui sia intervenuta l'apposizione di un marchio simile su prodotti affini e sia stato accertato un rischio di confusione, senza che però sia conseguita una confusione attuale: in queste ipotesi la contraffazione è certamente integrata ma non è detto che sussista un danno, e dunque sarebbe quanto mai irragionevole forzare i canoni ermeneutici¹³⁰.

Infine viene posto in evidenza che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio di alcune riforme processuali, come quelle inerenti l'art.121 c.p.i¹³¹, e che l'aggregazione della condanna in una somma unica renderebbe eccessivamente difficile una verifica della conformità a diritto dell'iter logico e giuridico che ha portato alla determinazione della somma globale¹³².

§3 La posizione della giurisprudenza

¹³⁰ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1472

¹³¹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1476

¹³² Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1474

Sulla problematica della necessaria sussistenza dei due presupposti in sede di applicazione dell'art.125 c.p.i la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno costituisce una conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito e solo l'avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso alla valutazione equitativa.¹³³

Questa posizione è seguita anche dalla giurisprudenza di merito che richiede, ai fini del risarcimento tramite liquidazione equitativa, la specifica deduzione e prova del concreto danno subito in conseguenza della condotta illecita altrui¹³⁴, ad esempio i dati relativi alla contrazione delle vendite e ai profitti medi conseguiti negli anni precedenti e successivi al verificarsi dell'evento lesivo¹³⁵.

Altrove sono stati invece precisati i rapporti tra la prova dell'esistenza del danno e il ricorso agli accertamenti peritali: benché la consulenza tecnica sia idonea a costituire in certe circostanze fonte oggettiva di prova, sarebbe sempre necessario che le parti deducano

¹³³ Corte di Cassazione 19 Dicembre 2008 n.29774 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag. 348

¹³⁴ Tribunale di Catania 23 Novembre 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016 pag. 459, Tribunale di Napoli 24 Luglio 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag. 635, Tribunale di Catania 28 novembre 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag.1386

¹³⁵ Tribunale di Catania 23 giugno 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2012 pag. 339

tempestivamente i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti¹³⁶.

La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle scritture contabili da parte del convenuto costituisce argomento di prova ex art 116 comma 2 c.p.c ma non consente di ritenere provato il danno. Conseguenza sarebbe dunque che laddove i documenti avessero indicato un danno minore dell'attore in contraffazione sarebbe stato interesse del contraffattore depositarli e, pertanto, dal mancato deposito si potrebbe trarre l'argomento di prova che i documenti, se depositati, avrebbero quanto meno confermato la tesi dell'attore¹³⁷.

Pertanto la liquidazione equitativa non sarebbe possibile laddove non vengano indicate le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta¹³⁸, per come risultanti dai dati di fatto di cui la parte attrice possa ragionevolmente disporre¹³⁹; laddove ciò non avvenisse la liquidazione equitativa non si inserirebbe in un quadro probatorio compiuto e si trasformerebbe in una valutazione arbitraria¹⁴⁰. Non sarebbe possibile ritenere assolto l'onere nemmeno

¹³⁶ Tribunale di Roma 04 Marzo 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015 pag. 849

¹³⁷ Adrano Vanzetti in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 2015, pag. 850 nota 4

¹³⁸ Tribunale di Catania 13 Febbraio 2009 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag. 81

¹³⁹ Tribunale di Roma 04 Marzo 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015 pag. 849

¹⁴⁰ Tribunale di Catania 18 Gennaio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 853

rifacendosi a metodi di determinazione del danno basati sulla presunzione che il cliente che ha acquistato la merce contraffatta si sarebbe rivolto al fabbricante legittimo per ottenere quel bene in assenza della produzione del prodotto contraffatto: questa presunzione non potrebbe operare in assenza di allegazioni probatorie del caso concreto¹⁴¹.

Allo stesso modo anche la giurisprudenza di merito converge sulla necessità che venga motivata l'oggettiva difficoltà di fornire la prova¹⁴².

Se dal repertorio giurisprudenziale è quindi possibile evincere una tendenziale contiguità con il modello di liquidazione equitativa generalmente previsto in ambito civile, almeno quanto ai presupposti, viceversa non sussiste unanimità di vedute quanto al contenuto degli specifici oneri probatori.

In merito sono, rinvenibili due differenti posizioni: la prima ritiene che la valutazione equitativa possa basarsi su parametri almeno orientativi presenti in atti¹⁴³; la seconda invece richiede che siano adottate le grandezze economiche cui il giudice debba attenersi al fine di rendere evidenti le ragioni del processo logico sul quale la

¹⁴¹ Tribunale di Catania 11 Marzo 2014 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2014 pag. 890

¹⁴² Tribunale di Catania 24 luglio 2013 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2014 pag. 456

¹⁴³ Tribunale di Milano 20 Marzo 2014 in giurisprudenzadelleimprese.it

liquidazione è fondata e in mancanza delle quali diverrebbe arbitraria¹⁴⁴.

§4 Il criterio della royalty virtuale

Il secondo comma dell'articolo 125 c.p.i. prevede che, nel caso in cui la sentenza abbia proceduto a una liquidazione in somma globale, 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.

Il criterio è definito in genere della *royalty* virtuale: l'espressione *royalty* deriva dal diritto anglosassone dal cui modello dei così detti *statutory damages* la misura trae ispirazione, un tipico esempio negli Stati Uniti nell'ambito della proprietà intellettuale è previsto dal §284 del *patent act* che sancisce il diritto del titolare del brevetto che abbia subito una violazione a ottenere una *reasonable royalty*; in Italia il legislatore utilizza il termine alla lettera c del comma 3 dell'art.1 della legge 129 del 2004, norme per la disciplina dell'affiliazione

¹⁴⁴ Tribunale di Catania 18 Gennaio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 853

commerciale, disponendo che per *royalties* si intende una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato, commisurata al giro di affari del medesimo o in quota fissa, sicché si spiega in tali termini perché in luogo della dicitura normativa l'espressione sia comunemente utilizzata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

L'attributo virtuale intende significare che si tratta di un criterio minimo di liquidazione e dunque non rappresenta il danno effettivamente subito e l'attore non ha l'onere di dimostrare che l'autore della violazione avrebbe chiesto una licenza e che questa sarebbe stata concessa a determinate condizioni¹⁴⁵.

§5 Il problema della necessità di prova del danno

La norma in esame è passibile di differenti interpretazioni, le quali dipendono, innanzitutto, dal senso che si attribuisce alla parola “comunque” : secondo una certa chiave ermeneutica potrebbe ritenersi che l'espressione non intenda alludere alla parametrizzazione del danno ma alla prova della sua ontologica esistenza, sicché

¹⁴⁵ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009/I pag. 183

indipendentemente dal fatto che questo sia stato provato il titolare dell'esclusiva avrebbe diritto ai canoni di licenza¹⁴⁶.

Questa impostazione parte dall'assunto secondo il quale questo criterio non può essere considerato una tecnica di calcolo del mancato profitto del titolare giacché conduce sempre alla sua sotto parametrizzazione: il profitto di chi produce e vende direttamente sarebbe sempre maggiore di chi concede licenze e la differenza tra i due importi rappresenterebbe l'utile del licenziatario¹⁴⁷.

Quindi, nel momento in cui si attribuisse al titolare del diritto leso una *royalty* lo si priverebbe del maggior profitto che avrebbe realizzato vendendo direttamente.

La norma pertanto non assolverebbe ad una funzione deterrente né ad una funzione compensativa ma ridurrebbe il diritto di esclusiva a una sorta di dominio pubblico pagante, premiando il contraffattore.

Avrebbe pertanto senso solo se intesa come regola di *default* dove manchi la possibilità di una quantificazione integrale e diretta delle vendite¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I, pag.210

¹⁴⁷ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I, pag. 209

¹⁴⁸ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2008/I, pag. 209

Altra ricostruzione che nega apertamente la necessità di prova del danno subito è quella che individua nella *royalty* virtuale, in quanto tale, non un fenomeno storicamente da verificarsi ma un criterio di apprezzamento del valore delle potenzialità di sfruttamento economico della privativa, obiettivamente elise dalla contraffazione.¹⁴⁹

Similmente nega altresì la necessità di riprova del danno anche chi tende a catalogare la misura come rimedio restitutorio per l'ingiustificato arricchimento ottenuto a spese dell'attore: si tratterebbe di un rimedio che tende al ripristino della situazione *quo ante* e che si differenzerebbe dal rimedio compensatorio per l'irrilevanza di eventuali danni conseguenza nel patrimonio della vittima¹⁵⁰. Quest'ultima impostazione pur prescindendo dalla prova del danno richiede che sussista uno stato di colpa in capo al contraffattore, desumendone la necessità dal riferimento al lucro cessante¹⁵¹.

Opinione non dissimile è quella di chi afferma che i primi due commi dell'art.125 c.p.i si occupano delle violazioni di cui l'autore era

¹⁴⁹ Roberto Bichi, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del D.LGS. 10 febbraio 2005 n.30* in *Diritto industriale*, 2005/I pag. 396

¹⁵⁰ Lorenzo Albertini, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contratto e impresa*, 4-5/2010 pag.1159

¹⁵¹ Lorenzo Albertini, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contratto e impresa*, 4-5/2010 pag. 1160

consapevole o doveva essere ragionevolmente consapevole: la possibilità che la colpa assuma diversi gradi di gravità sarebbe anzi un elemento di cui si deve necessariamente tenere conto¹⁵².

Rispetto a tale tesi sono state mosse delle critiche basate su considerazioni attinenti il dato letterale, quello sistematico e sulla logica alla base di questo criterio.

Innanzitutto l'idea secondo cui il senso dell'espressione comunque sia quello di prescindere dalla prova dell'ontologica esistenza del danno sarebbe in aperta contraddizione con la direttiva 2004/48/CE, la quale prevede, nella lettera b del par. 1 dell'art.13, che la somma forfettaria basata sulla *royalty* possa essere fissata solo in casi appropriati; un risarcimento del lucro cessante nel caso in cui ne mancasse la prova non rappresenterebbe una ipotesi del genere¹⁵³.

In secondo luogo si osserva che, ragionando in questi termini, si potrebbe giungere all'opposto risultato di imprimere un carattere punitivo al risarcimento sovrastimando il danno; questa situazione potrebbe verificarsi ammettendo il risarcimento del danno pieno per tutti quegli aspetti di cui sia disponibile la prova necessaria e accordando la liquidazione attraverso il criterio dei canoni di licenza

¹⁵² Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, I/2009 pag. 185

¹⁵³ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino 2015, pag. 1503

negli altri casi, ottenendo per questi una liquidazione superiore al pregiudizio effettivo grazie all'esonazione dalla prova del danno¹⁵⁴.

Un'ultima annotazione viene infine effettuata sull'assunto secondo il quale la norma risponderebbe a una logica di carattere restitutorio: questo sarebbe vero nella misura in cui l'idea di fondo sarebbe quella di restituzione del valore di mercato del bene¹⁵⁵ ma l'istituto perderebbe sovente una simile connotazione e verrebbe piegato a una funzione risarcitoria e compensativa del lucro cessante¹⁵⁶.

In definitiva secondo questa seconda impostazione non sarebbe precluso il cumulo tra il risarcimento pieno e quello secondo il criterio della *royalty* ma anche questo potrebbe intervenire solo dove vi sia stata la prova del danno¹⁵⁷.

Anche i giudici di merito hanno affrontato la problematica, dalle decisioni risulta una tendenziale diversificazione delle soluzioni adottate.

A riguardo è stato affermato che la previsione del presunto consenso quale criterio minimo per la liquidazione del danno non esonererebbe la vittima della contraffazione dalla prova del danno stesso. E ciò

¹⁵⁴ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1498

¹⁵⁵ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1495

¹⁵⁶ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1503

¹⁵⁷ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, , Torino, 2015, pag. 1505

perché l'accertamento della contraffazione, non comporterebbe automaticamente il riconoscimento del pregiudizio, mentre il criterio della giusta licenza atterrebbe esclusivamente alla fase della liquidazione, evidentemente successiva a quella della prova del danno e che presupporrebbe l'esistenza del diritto al suo risarcimento¹⁵⁸.

In altri casi è stato precisato che l'applicazione di questo criterio imporrebbe alla parte attrice di fornire almeno il prezzo della ipotetica licenza, senza che il giudice possa in alcun modo, d'ufficio, sopperire alla detta cadenza probatoria¹⁵⁹.

Al contrario in alcuni casi si è proceduto al riconoscimento del diritto al ragionevole canone di licenza pur in assenza di prova del danno. In tal senso i giudici dopo aver ribadito che il titolare della privativa non è esonerato dall'onere della prova di aver subito una diminuzione patrimoniale e del suo collegamento eziologico con la condotta in contraffazione, hanno ammesso che in mancanza può comunque farsi riferimento alla cosiddetta *royalty* presunta. Questa consentirebbe per esplicita indicazione normativa dell'art.125 c.p.i. di apprezzare la sottrazione di redditività del titolo ed al contempo di sanzionare l'utilizzazione indebita di una privativa correggendo una disfunzione

¹⁵⁸ Tribunale di Napoli 24 luglio 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 635

¹⁵⁹ Tribunale di Catania 11 Marzo 2014 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag. 890

dell'azione risarcitoria nell'ambito specifico della proprietà industriale¹⁶⁰.

In un caso si addivene in assenza di prova del danno alla liquidazione ex art.125 comma 2 attraverso due passaggi: viene presunto lo sviamento di clientela dall'utilizzazione del marchio e si afferma che in mancanza della possibilità di quantificare diversamente il danno può utilizzarsi il criterio del prezzo del consenso¹⁶¹. In alcuni casi la giurisprudenza sembra porsi implicitamente su questa linea laddove ammette che si tratta di un criterio normativamente previsto per ovviare alle difficoltà probatorie che caratterizzano la materia ¹⁶².

§6 La posizione della Commissione europea

Anche la Commissione Europea, pur non avendo preso posizione sul tema specifico, ha implicitamente esposto la sua opzione interpretativa laddove ha affermato che, a suo parere, non sarebbero conformi alla direttiva quelle legislazioni nazionali che prevedono la possibilità del ricorso a questo metodo solo dove quello di cui alla lettera a) risulti

¹⁶⁰ Tribunale di Milano 24 luglio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 1155

¹⁶¹ Tribunale di Bologna 1 settembre 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag. 1303

¹⁶² Tribunale di Catania 10 gennaio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale pag. 213

impossibile. In merito il considerando 26 menziona, comunque a titolo di esempio, solo situazioni in cui il ricorso ad altro metodo sia difficile e non impossibile; invece sulla base del considerando 17 e dell'art.3 della direttiva 2004/48 l'opportunità di applicare il metodo della somma forfettaria dovrebbe essere determinata in funzione delle circostanze di ogni singolo caso¹⁶³.

§7 Le decisioni della Corte di Giustizia della Ue sulla cumulabilità del parametro

Il criterio della *royalty* costituisce nel modello previsto dalla direttiva comunitaria una misura onnicomprensiva dettata in alternativa a quanto previsto nella lettera a) del paragrafo uno del medesimo articolo, mentre ,nell'ordinamento interno, rappresenta un criterio minimale di liquidazione del lucro cessante. Da tali differenze sorge l'interrogativo se sia possibile addivenire alla sommatoria con altri criteri ed entro quali limiti ciò sia eventualmente possibile.

In merito un primo spunto di analisi è offerto dalla giurisprudenza della CGUE la quale è stata investita dal tribunale supremo spagnolo

¹⁶³ Commissione europea, *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo*, Bruxelles, 29.11.2017

di una questione pregiudiziale inerente l'interpretazione dell'art. 13 paragrafo 1 della direttiva 2004/48/CE. Nel caso di specie veniva richiesto alla corte se fosse possibile interpretare la norma nel senso che la parte lesa, la quale avesse chiesto il risarcimento del danno patrimoniale in base al criterio del canone di licenza virtuale, potesse chiedere anche il risarcimento del danno morale arrecato. La corte risponde al quesito in termini affermativi sulla base di due ordini di considerazioni: innanzitutto rileva che, dai considerando 10, 17, e 26 della direttiva, emerge che questa mira ad attuare un livello di protezione elevato dei diritti di proprietà intellettuale che tenga conto delle specificità del caso concreto. In secondo luogo attesta che la fissazione forfettaria dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto basata sui soli diritti ipotetici copre soltanto il danno materiale. Conseguenza è pertanto che il titolare deve poter chiedere, oltre che il risarcimento calcolato sulla base di questo criterio, anche il risarcimento del danno morale eventualmente patito¹⁶⁴.

Rispetto alle altre voci di danno la CGUE ha in altra sede spiegato che, nell'ipotesi di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il mero versamento di diritti ipotetici non è idoneo a garantire un risarcimento dell'integrità del danno dal momento che non

¹⁶⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (quinta sezione) 17 Marzo 2016 causa C-99/15 in www.curia.europa.eu

garantirebbe il rimborso di spese legate alla ricerca e alla identificazione di possibili atti di contraffazione¹⁶⁵.

La questione è invece pacifica nel nostro ordinamento, alla luce della lettera della norma viene ammessa la possibilità di cumulare il criterio con il rimedio della retroversione degli utili, nella misura in cui questi eccedano il lucro cessante, e ovviamente con le voci di danno emergente che si sostanzino nel caso concreto.

Anche la giurisprudenza si pone in tali termini: in un caso viene ammessa la possibilità di sommatoria con il danno emergente, nella specie rilevato nei costi dell'attività investigativa e nelle altre spese necessarie per l'accertamento, e la combinazione con il criterio della retroversione degli utili nella misura in cui eccedevano l'ammontare del lucro cessante¹⁶⁶.

§8 Il metodo di calcolo

L'ammontare dei canoni di licenza dovuti a titolo di parametrizzazione del lucro cessante deve essere calcolato come prodotto di due termini,

¹⁶⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (quinta sezione) 25 Gennaio 2017 causa C-367/15 in www.curia.europa.eu

¹⁶⁶ Tribunale di Torino 03 Giugno 2016 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2016 pag. 1005

da un lato il tasso di *royalty* e dall'altro il fatturato dell'autore della violazione ricavato attraverso l'uso del marchio.

Al fine di ricostruire il primo di questi due termini è necessario partire da quale sia il concetto cui si debba o si possa fare riferimento ai fini della loro determinazione. In merito l'art. 125 c.p.i. parla di canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

L'operatore del diritto è dunque tenuto ad effettuare una valutazione controfattuale riconoscendo quanto l'attore avrebbe ottenuto se l'attività del convenuto si fosse esplicata non in maniera illegale ma attraverso un normale accordo di licenza, stipulato prima che la contraffazione venisse realizzata¹⁶⁷.

Il noumeno rinvenibile dietro la formula normativa è tendenzialmente individuabile in tre differenti concetti: quello di *royalty* di mercato, di *royalty* media e infine di *royalty* ragionevole, nozioni, che secondo una parte della dottrina non sarebbero riducibili a unità¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Angelo Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*. in *Il diritto industriale*, 3/1999, pag. 241

¹⁶⁸ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, I/2009 pag. 184

§9 *La royalty di mercato*

Il concetto di royalty di mercato applica le aliquote praticate nel settore di riferimento del marchio per come determinabili attraverso gli studi di settore.

In questo senso la maggioranza delle *royalty* si porrebbe tra il 3 e il 5% del fatturato con punte nell'elettronica del software, tra il 10 e il 25% e nelle biotecnologie, tra il 5 e il 12%¹⁶⁹ e nel settore della moda in cui si s'attesterebbero intorno all'11%¹⁷⁰.

Il dato sarebbe supportato anche da un possibile indice normativo costituito da una ormai risalente circolare del ministero delle finanze inerente la predisposizione di criteri di verifica al fine di valutare se le operazioni infragruppo siano state poste in essere al fine di trasferire ricchezza. Il tasso perché l'operazione possa essere ritenuta congrua da parte dell'amministrazione dovrebbe collocarsi proprio nella misura tra 3 e il 5%¹⁷¹.

In ogni caso la variabilità dei tassi sarebbe imputabile a diversi fattori: innanzitutto alla capacità attrattiva esercitata dal marchio nel

¹⁶⁹ Cesare Galli, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet, Torino, 2013 pag. 1120

¹⁷⁰ Tribunale di Roma 31 Maggio 2010 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* pag. 348

¹⁷¹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, Torino pag. 1509

settore di riferimento considerato, sicché i tassi di licenza sono destinati ad essere più elevati in quei settori in cui il marchio sia ex se idoneo a influire sulla scelta di acquisto del consumatore, mentre saranno meno elevati in quei settori dove sono altre le caratteristiche atte ad influire sulle dinamiche di mercato, come le caratteristiche tecniche del prodotto.

Benché sia molto raro riscontrare la presenza di settori in cui si attestano mercati di licenza¹⁷² vi sono degli ambiti merceologici nei quali questo avviene, come quello del lusso e della moda, in cui le diverse fattispecie contrattuali sarebbero tendenzialmente suscettibili a tre modelli: *merchandising*, licenze opportunistiche, licenze strategiche le quali si distinguono per i diversi obiettivi cui tendono. Questi accordi sarebbero poi distinguibili in accordi di licenza di produzione, di distribuzione commerciale o di entrambe le attività¹⁷³.

Le licenze di *merchandising* sarebbero tipicamente utilizzate per i marchi che godono di notorietà nella prospettiva di aumento del fatturato del licenziante per il tramite della estensione merceologica del mercato di riferimento del marchio. Per il licenziatario rappresenterebbero l'occasione di applicare il proprio *how know* senza

¹⁷² Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, I/2009 pag. 184

¹⁷³ Fabio Cattaneo, *Le licenze nel settore fashion* in www.diritto24.ilsole24ore.com

necessità di investire su un marchio, per il licenziante costituiscono lo strumento tramite il quale viene ampliata la gamma di prodotti trattati.¹⁷⁴

Alla base delle licenze opportunistiche vi sarebbe invece una maggiore integrazione tra le imprese e sarebbe sovente utilizzato allorché le categorie merceologiche oggetto della licenza costituiscono l'estensione naturale della produzione del licenziante. Il loro oggetto è infatti costituito da prodotti vicini al *core business* del licenziante.¹⁷⁵

Infine le licenze strategiche sarebbero uno strumento utilizzato per il posizionamento strategico e l'arricchimento della attrattiva del marchio, tipicamente sarebbero riscontrabili nei settori dei profumi e dei cosmetici perché maggiormente consoni alle loro dinamiche produttive dal momento che prevedono la partecipazione del licenziante ad alcune decisioni commerciali¹⁷⁶.

Tornando invece a valutazioni di ordine generale le moderne scienze di *marketing* tendono ad individuare delle ragioni, oltre alla forza della marca e al *premium price*, che spiegherebbero almeno il 10 per cento delle *royalty*, in particolare gli elementi ravvisati sono: la dimensione del *business*, la struttura distributiva di cui si avvale il

¹⁷⁴ Fabio Cattaneo, *Le licenze nel settore fashion* in www.diritto24.ilsole24ore.com

¹⁷⁵ Fabio Cattaneo, *Le licenze nel settore fashion* in www.diritto24.ilsole24ore.com

¹⁷⁶ Fabio Cattaneo, *Le licenze nel settore fashion* in www.diritto24.ilsole24ore.com

licenziatario, il grado di novità della licenza, gli obblighi di *marketing* e distributivi, la presenza di altri *asset* coinvolti, la durata dell'accordo, il sostegno all'attività offerto dal licenziante e il grado di integrazione tra le attività del licenziante e quelle del licenziatario¹⁷⁷.

La complessità degli elementi di cui si tiene conto in sede di stipulazione di un accordo di licenza spiega *ex se* le perplessità avanzate in dottrina circa la possibilità di applicazione *sic et simpliciter* dei canoni di licenza attestati sul mercato.

In particolare le critiche mosse si attagliano alla discrasia sussistente tra il concetto di canone ragionevole e il canone di mercato e all'evanescenza del concetto di *royalty* ragionevole.

Quanto al primo ordine di questioni si osserva che la determinazione del tasso applicabile o dei canoni dovuti non è riconducibile al tasso di *royalty* del mercato, in quanto questo rispecchierebbe per natura i corrispettivi dimensionati sulla possibilità offerta al licenziatario di utilizzo completo dell'intangibile, mentre le attività di contraffazione spesso comporterebbero la violazione di una parte soltanto dei diritti¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Giuseppe Bertoli-Bruno Busacca-Roberto Graziano, *La determinazione del "royal rate" negli accordi di licenza* in www.unibs.it pag.7

¹⁷⁸ Angelo Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*. in *Il diritto industriale*, 3/1999, pag. 241

Il secondo appunto si innesta sulla considerazione che la complessità degli elementi alla base della stipulazione di un contratto di licenza fa sì che il concetto di un canone di mercato altro non sia che una mera *factio*¹⁷⁹.

Innanzitutto a influire è il rapporto che intercorre tra le imprese che stipulano il contratto: è lapalissiano che il contratto tra imprese concorrenti è contenutisticamente molto diverso dal contratto stipulato da imprese che appartengono al medesimo gruppo o da imprese che si pongono in una relazione di tipo occasionale, e questo perché la *royalty* viene fissata tenendo conto di questi rapporti più ampi¹⁸⁰.

In secondo luogo la determinazione della *royalty* terrebbe conto di altri fattori imprenditoriali come l'interesse alla conclusione dell'operazione¹⁸¹.

Infine la determinazione della *royalty* varierebbe in relazione ai diversi caratteri della licenza in particolare, la natura, esclusiva o meno, la durata e la strategia seguita nel dare o non dare licenze.

Pertanto per il medesimo marchio sarebbero concesse licenze a condizioni e con *royalties* diverse¹⁸².

¹⁷⁹ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 209

¹⁸⁰ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 208

¹⁸¹ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 208

In ogni caso il criterio sarebbe di difficile applicazione a causa della riluttanza delle imprese a rendere note le informazioni inerenti il contenuto di questi contratti , a causa dell'impossibilità di traslazioni degli obblighi pecuniari in ragione del carattere esclusivo delle licenze e a causa dell'appiattimento che consegue al calcolo di una media di settore, che potrebbe portare a imporre soluzioni evidentemente ingiuste¹⁸³.

§10 La valorizzazione del dato equitativo

Resasi conto di tali problematiche una parte della dottrina conclude nel senso che il criterio imponga il superamento dell'idea di accordare un risarcimento almeno pari al canone medio della licenza per effettuare invece una valutazione di equità che tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso concreto.

Questa interpretazione sarebbe coerente con la liquidazione equitativa della quale anche la norma in questione fa parte¹⁸⁴ e troverebbe

¹⁸² Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 209

¹⁸³ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, I/2009, pag. 184

¹⁸⁴ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, I/2009, pag. 185

parziale riscontro e specificazione in alcuni criteri elaborati negli Stati Uniti al fine di determinare la *reasonable royalty* laddove non vi sia la disponibilità di soluzioni più agevoli come quella della *established royalty*.

Tra le decisioni più complete in merito si segnala la sentenza *Georgia Pacific* che, per ricostruire la *reasonable royalty* dovuta come risarcimento del danno per violazione di brevetto, tiene conto di ben 15 elementi¹⁸⁵:

1. i canoni ricevuti per la concessione del diritto di esclusiva in causa
2. i pagamenti effettuati per l'uso di brevetti comparabili
3. la natura e lo scopo della licenza
4. le politiche commerciali del licenziante, in riferimento alla sua posizione sul mercato
5. i rapporti commerciali tra licenziante e licenziatario
6. il valore del diritto come generatore di ulteriori vendite per il licenziatario
7. l'idoneità del diritto di esclusiva a generare reddito, il suo successo commerciale, la sua popolarità
8. la durata e i termini della licenza,

¹⁸⁵ United States District court, S.D. New York, 28 maggio 1970 in www.law.justitia.com

9. i profitti attesi, le utilità e i vantaggi del diritto di uso
10. l'utilità e i vantaggi del brevetto rispetto a precedenti metodi e dispositivi
11. l'estensione dell'uso dell'invenzione fatto dal contraffattore
12. la percentuale dei profitti realizzabile che sia dovuta all'invenzione, separata da fattori estranei
13. la percentuale dei profitti e o l'ammontare dei prezzi di vendita che possono essere ritenuti abituali nello specifico settore commerciale o in settori comparabili
14. l'opinione di esperti qualificati
15. l'importo che il licenziante e il licenziatario avrebbero concordato se avessero cercato di raggiungere un accordo

Seppur con i dovuti adattamenti, si tratta di parametri che possono essere di aiuto in sede di valutazione di un diritto di proprietà intellettuale in genere, precisando quel concetto di determinazione equitativa della franchigia espressa da una parte della dottrina.

§11 Analisi dei criteri seguiti dalla giurisprudenza

L'analisi del repertorio giurisprudenziale dimostra che le corti tendono a determinare il tasso da applicare sul fatturato tenendo conto innanzitutto delle licenze che siano già state stipulate dall'impresa, in subordine vagliano i tassi che in media sono attuati dal mercato e in via residuale tendono a ricostruire quale potesse essere il potenziale contenuto dell'accordo laddove l'impresa contraffattrice avesse proceduto all'utilizzo per vie legali.

Una delle situazioni in cui i giudici ricorrono in modo piano al criterio di cui al secondo comma art.125 c.p.i. è quello in cui la violazione sia stata posta in essere da parte dell'ex licenziatario, situazione in cui, senza compiere ulteriori indagini sulle circostanze del caso concreto, procedono alla applicazione del tasso di *royalty* precedentemente applicato nel rapporto tra le parti.

In tali termini questo si verifica in una controversia in cui l'impresa convenuta dopo la scadenza del contratto aveva utilizzato in luogo del marchio originale, di cui godeva in precedenza del diritto d'uso, un

marchio simile per i medesimi prodotti, ragion per cui il giudice applica un tasso del 2% così come risultante dal contratto¹⁸⁶.

Analoga operazione è stata effettuata in presenza di un rapporto contrattuale di affiliazione commerciale, dopo che, malgrado la risoluzione, la parte aveva continuato ad utilizzare i segni distintivi della convenuta¹⁸⁷.

Parimenti di semplice applicazione è parso l'utilizzo del criterio laddove l'attività del titolare del marchio fosse prevalentemente costituita dalla concessione di licenze non esclusive a condizioni economiche standard, in questo caso i giudici procedono alla applicazione del tasso di *royalty* solitamente praticato nei rapporti tra l'impresa titolare e i terzi¹⁸⁸.

Laddove invece non sia possibile basarsi su quanto pattuito in precedenti contratti stipulati con il contraffattore, ovvero in situazioni analoghe con soggetti terzi, le corti tendono a ricorrere ai tassi medi praticati nel settore. Il percorso valutativo è in tal senso espresso in termini abbastanza chiari in una decisione in cui il giudice si propone di effettuare una valutazione del prezzo di acquisto o di licenza d'uso

¹⁸⁶ Tribunale di Torino 20 gennaio 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2016 pag. 205

¹⁸⁷ Tribunale di Catania 10 gennaio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag. 211

¹⁸⁸ Tribunale di Catania 09 Giugno 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag. 422

dei diritti di proprietà industriale per un acquirente razionale basandosi su una valutazione di mercato che fondi la propria analisi sui benefici economici attesi. Nell'opinione della corte il giusto prezzo del consenso sarebbe sempre accertabile dall'esperto ausiliario come fatto di mercato, nel caso delle *established royalties* mediante accertamenti tecnico contabili sulla contabilità di entrambe le parti e sui contratti di licenza tra esse o analoghi, e, in subordine, come *reasonable royalties*, con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per marchi analoghi, quando per i beni immateriali vi è un mercato attivo¹⁸⁹. La medesima sezione aveva già in precedenza enunciato nei medesimi termini tali principi aggiungendo che l'identificazione del mercato e l'attribuzione del valore sia particolarmente difficile nei casi di marchi di rinomanza, il cui valore attrattivo del marchio non è del tutto raffrontabile con quello di altri marchi presenti sul mercato¹⁹⁰. Nel caso di specie tramite consulenza contabile veniva accertata una *royalty* di settore pari al 11% mentre il costo per la licenza del marchio Prada, oggetto della controversia, era attestato al 12% del fatturato del licenziatario.

¹⁸⁹ Tribunale di Roma 30 dicembre 2012 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 463

¹⁹⁰ Tribunale di Roma 31 maggio 2010 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag.348

Sempre il criterio della *royalty media* veniva utilizzato come risarcimento per l'utilizzo su borse dei segni Raf-Valentino e GP Valentino, lesive del diritto di esclusiva della Valentino s.p.a. , società titolare del marchio rinomato Valentino : la misura stabilita è del 7%¹⁹¹.

Infine, anche in giurisprudenza, si è talvolta ricorso alla determinazione equitativa del tasso in un caso in cui l'impresa titolare non concedeva in licenza i marchi e il giudice riteneva non opportuno ricorrere al criterio della *royalty media*, da valutarsi sulla base di una CTU contabile, a causa delle modeste dimensioni economiche della controversia.

Nel caso di specie, inerente anche in questo caso il marchio notorio Valentino, si trattava del settore delle calzature e di un marchio notorio, il tasso veniva determinato in misura pari al 10%, tenendo conto dell'interesse contrattuale di ciascuna delle parti in ragione delle circostanze della fattispecie. Gli elementi di cui il giudice dice doversi tenere conto sono: il grado di notorietà del marchio, l'*appeal* che il mercato gli riconosce, i vantaggi che dall'uso del marchio derivano al licenziatario; l'ampiezza del mercato del licenziatario, la sua capacità

¹⁹¹ Tribunale di Milano 26 febbraio 2009 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2010 pag. 112

di penetrazione, lo sviluppo atteso nel suo giro di affari e i conseguenti profitti indiretti per il titolare licenziante ¹⁹².

§12 La determinazione del fatturato del contraffattore

Ai fini della determinazione del canone dovuto è necessario verificare, oltre al tasso della *royalty*, il fatturato che il contraffattore abbia realizzato utilizzando *l'input*. Questo è ricostruibile dal volume delle vendite realizzate dal contraffattore e si presenta di facile accertamento allorché sia stata prodotta la documentazione contabile e tra questa vi sia il registro delle fatture ed il registro dei corrispettivi della ditta convenuta. Quest'ultimo, in base all'art.24 del D.P.R. 633 del 1972, deve riportare tutte le operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative a beni immobili e beni strumentali, sicché il volume delle vendite deve trarsi esclusivamente dal totale del registro dei corrispettivi¹⁹³.

¹⁹² Tribunale di Bologna 03 Giugno 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag. 416

¹⁹³ Tribunale di Bologna 03 giugno 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2014 pag. 416

Comune prassi è pertanto quella di ricostruzione del fatturato e della quantità di prodotti venduti in base alla documentazione contabile sequestrata¹⁹⁴.

Il fatturato è altresì determinabile conoscendo il numero di prodotti venduti e moltiplicando per il prezzo medio del prodotto¹⁹⁵.

Nel caso di utilizzo del marchio come denominazione di eventi vi sono dei corrispettivi che vengono pattuiti non come prodotto del fatturato dell'impresa e del tasso ma come somme predeterminate, le stesse vengono utilizzate al fine del risarcimento del danno¹⁹⁶.

§13 L'opportunità di maggiorazione della royalty

Stabilito quale sarebbe il tasso di *royalty* corretto i giudici hanno talvolta proceduto alla maggiorazione in prospettiva deterrente e sanzionatoria ovvero per rimediare a distorsioni del modello.

In tal senso si inserisce una decisione in cui il giudice attesta la non equiparabilità del contraffattore al licenziatario perché quest'ultimo è

¹⁹⁴ Tribunale di Milano 26 febbraio 2009 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2010 pag. 112

¹⁹⁵ Tribunale di Milano 16 luglio 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag. 1231

¹⁹⁶ Tribunale di Milano 14 dicembre 2015 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2015 pag.1516

tenuto a sopportare oneri, come per esempio minimi garantiti e concorso nelle spese pubblicitarie, nonché rischi assai maggiori di quelli del contraffattore: sulla base di queste considerazioni procede alla maggiorazione della *royalty*¹⁹⁷.

Diversamente la maggiorazione del tasso è stata talvolta effettuata in relazione alla necessità di riconoscere funzione sanzionatoria, preventiva e non punitiva, alla ipotetica licenza concedibile¹⁹⁸.

Questa soluzione accolta in termini positivi da parte della dottrina non è in contrasto con il diritto comunitario. Abbastanza chiara sul punto è una decisione della Corte di Giustizia della Ue che, investita di una questione pregiudiziale inerente l'applicazione dell'art.13 della direttiva 2004/48/CE, ha chiarito che, sebbene la norma non comporti un obbligo per gli stati membri di prevedere un risarcimento punitivo non può essere interpretata come un divieto di introdurre una misura del genere¹⁹⁹. Nel caso di specie non si trattava di una semplice maggiorazione ma la normativa nazionale prevedeva il pagamento *in duplum* della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'opera.

¹⁹⁷ Tribunale di Milano 24 luglio 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013 pag. 1155

¹⁹⁸ Tribunale di Torino 01 settembre 2011 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2011 pag. 1302

¹⁹⁹ Corte di Giustizia della Ue, 25 gennaio 2017 causa C-367/15 in <http://curia.europa.eu/>

La dottrina²⁰⁰ guarda in termini positivi a questa soluzione, nella misura in cui permetterebbe di pervenire a un risultato più giusto, ma, al tempo stesso, non manca di evidenziare come il criterio di innalzamento della *royalty* presenti numerose incertezze.

²⁰⁰ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 210

Capitolo IV: la retroversione degli utili

§1 Il terzo comma dell'art.125

Il terzo comma dell'art.125 c.p.i. prevede che il titolare del diritto leso abbia in ogni caso diritto alla restituzione dei profitti in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui lo eccedano.

Autorevole dottrina ha sostenuto che questo comma, introdotto con il D.lgs. 16 Marzo 2006 n.140, sarebbe viziato da eccesso di delega perché, in contrasto con la direttiva comunitaria, prevederebbe un vero e proprio diritto alla restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione senza possibilità per il giudice di respingere la richiesta o di limitarne la portata in considerazione delle peculiarità del caso concreto²⁰¹.

La perfetta coincidenza col numero 2 dell'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE sarebbe solo apparente perché le sanzioni sarebbero in

²⁰¹ Adriano Vanzetti, *La restituzione degli utili di cui all'art. 125, n.3, C.p.i. nel diritto dei Marchi*, in *Il diritto industriale* n.4/2006 pag. 323

questo caso previste solo in relazione ad ipotesi di contraffazione non dolosa né colposa²⁰².

Tale tesi trova un campo minato di interpretazione nel senso da attribuire all'espressione "tenere conto" utilizzata al n.1 dell'articolo 13 della direttiva 48/2004 in relazione ai benefici del contraffattore e al dispositivo del n.2 del medesimo articolo nella parte in cui prevede che, nei casi di violazione incolpevole, la legge possa prevedere il recupero dei profitti o il pagamento dei danni.

In merito viene fatto osservare che non vi sarebbe motivo di intendere la norma come se consentisse agli stati di prevedere la restituzione solo in caso di violazione incolpevole e non in ogni caso. Già l'espressione tenere conto configurerebbe un diritto alla restituzione degli utili e ciò risulterebbe evidente laddove si tenga presente che la stessa formula è riferita anche al mancato guadagno benché è sicuro che esista un diritto soggettivo al risarcimento del lucro cessante²⁰³.

In secondo luogo una simile interpretazione trova il conforto della norma TRIPs, la quale prevede che i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili o il pagamento di somme prestabilite, anche se l'autore della violazione non ha

²⁰² Adriano Vanzetti, *La restituzione degli utili di cui all'art. 125, n.3, C.p.i. nel diritto dei Marchi*, in *Il diritto industriale* n.4/2006 pag. 323

²⁰³ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale* in *giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 213

proceduto a commetterla consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole. L'espressione anche se chiarirebbe che gli stati possono prevedere sempre la restituzione dei profitti, di tal che si dovrebbe interpretare la direttiva comunitaria in conformità a tale soluzione e scorgerne il senso nell'ammissibilità della restituzione degli utili in ogni caso²⁰⁴.

§2 *L'inquadramento dogmatico. È un danno punitivo?*

2.1. La tesi del conflitto attributivo

Il problema dell'inquadramento dogmatico di questo comma appartiene a una più ampia *questio* che ha interessato ampiamente la dottrina ovvero sia a chi appartenga l'utile che sia stato realizzato mediante l'utilizzo di un altrui fattore della produzione e se sussista un rimedio generale di carattere restitutorio nel nostro ordinamento nel caso in cui sia intervenuta produzione di ricchezza attraverso violazione dell'altrui diritto.

²⁰⁴ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale* in giurisprudenza commerciale, I/2008, pag. 21

Secondo una prima impostazione la problematica dovrebbe essere inquadrata all'interno di un conflitto attributivo e non aquiliano. Nel caso della contraffazione e in genere della usurpazione della proprietà intellettuale sorgerebbero due tipi di conflitto uno di natura aquiliana e uno di natura attributiva. Chi propone tale distinzione²⁰⁵ ritiene che il conflitto di natura attributiva sia un conflitto di spettanza di un'utilità o di una condizione di produzione di un'utilità, questo tipo di conflitti concernerebbe pretese inerenti la medesima utilità, mentre il conflitto aquiliano, di natura compensativa, sorgerebbe nel momento in cui vi è distruzione di ricchezza, imputabile a condotte, che, seppur compatibili, interferirebbero in un dato momento tra loro. Questo tipo di conflitto potrebbe essere di tipo occasionale o modale a seconda che ricorrano occasionalmente circostanze che determinino un rischio di interferenza ovvero che questa sia fisiologica, con una differenza sul piano della struttura e della imputabilità: la prima ipotesi viene infatti ricondotta a un piano di amministrazione e distribuzione del rischio con conseguente rilevanza della condotta colposa ovvero con una responsabilità di tipo oggettivo; nel secondo caso avverrebbe uno

²⁰⁵ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005 Torino, pag. 4

sviamento allo scopo e dunque assumerebbe rilievo la scorrettezza professionale, la malafede, il dolo dell'agente.²⁰⁶

La ricerca del fondamento giuridico in base al quale possa essere vantata una pretesa su questi utili viene effettuata tramite l'analisi delle soluzioni offerte dal legislatore all'interno del codice civile nelle norme relative alla specificazione, al possesso e ai frutti.²⁰⁷

Il filo conduttore sarebbe costituito da un unico principio risolutivo, quello di prevalenza del fattore produttivo di maggior valore; infatti la disciplina dei frutti, art. 821 cc, li attribuisce all'avente diritto sulla cosa madre sacrificando coloro i quali abbiano diritto sugli altri fattori produttivi²⁰⁸; la normativa in materia di specificazione, art. 940 cc, prevede la prevalenza del lavoro, il bene apparterrebbe a chi lo ha prodotto.²⁰⁹ Pertanto l'intervento di un fattore produttivo economicamente preminente sarebbe l'elemento capace di interrompere il nesso causale tra attività produttiva e arricchimento, sicché diverrebbe l'avente diritto su tale fattore il soggetto legittimato all'arricchimento.

²⁰⁶ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005, Torino, pag. 45

²⁰⁷ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Giappichelli, 2005, Torino, pag. 137

²⁰⁸ Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, UTET, 1959, Torino pag. 216

²⁰⁹ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005 Torino, pag. 136

In dottrina si è obiettato rispetto a tale ricostruzione che sussisterebbe una differenza sul piano concettuale, ma anche giuridico, tra una riserva di esclusiva sugli utili e una riserva di esclusiva sul bene immateriale, che è riserva di attività, sicché l'immediata riconduzione nella sfera giuridica della vittima non sarebbe così automatica²¹⁰.

La contro obiezione in merito effettuata è basata sulla circostanza che, nel caso dei beni immateriali, la riserva, a differenza dei beni materiali, atterrebbe non al godimento statico ma allo sfruttamento economico della *res*, cioè al potere di disporre della medesima, con la conseguenza che la privativa non può che risolversi in una riserva di proventi.²¹¹

Vi è stato anche chi ha ritenuto prospettabile una differenziazione in considerazione della tipologia di violazione, sulla base di una asserita distinzione ontologica tra usurpazione e contraffazione²¹²: la prima realizzerebbe la lesione del potere di disposizione giacché il contraffattore si appropria del marchio altrui, mentre nel caso della contraffazione a essere lesa sarebbe il godimento, determinando

²¹⁰ Paolo Spada, *Conclusioni*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali. Atti del convegno. Palermo, 25-26 giugno 2004* a cura di Luca Nivarra in Quaderni AIDA, Giuffrè, pag. 191

²¹¹ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005, Torino, pag. 141 e A. Nicolussi, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato in Europa e diritto privato*, 2002, pag. 1025

²¹² Carlo Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, Giuffrè, pag. 640

l'insorgere di una responsabilità di tipo aquiliano, dal momento che vi sarebbero solo profili evocativi del segno.

Tale tesi va contro l'opinione prevalente secondo la quale la distinzione tra contraffazione e usurpazione si porrebbe su un piano nominalistico e non genererebbe diversi effetti giuridici²¹³.

2.2. L'arricchimento ingiustificato come rimedio al conflitto appropriativo

L'azione di ingiustificato arricchimento sarebbe un rimedio ai sopramenzionati conflitti appropriativi giacché capace di *“penetrare l'angolo degli illeciti che non producono depauperamento patrimoniale”*²¹⁴.

Nell'ordinamento italiano la disciplina della suddetta azione è rinvenibile nell'articolo 2041 cc in forza del quale *chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale*, ma –continua il secondo comma- *se l'arricchimento ha per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda*.

²¹³ Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 2012 Varese, pag. 265

²¹⁴ Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, UTET, 1959, Torino, pag.11

Questa sarebbe quindi basata su cinque elementi: l'arricchimento, il danno, una correlazione prossima tra danno e arricchimento, la mancanza di giustificazione dello spostamento patrimoniale e la carenza di altri rimedi specifici, la sussidiarietà, prevista dall'art.2042 c.c..

Non di meno la portata applicativa dell'istituto sarebbe suscettibile di estensione fino a farne un rimedio restitutorio di portata generale come d'altra parte sembrerebbe suggerire il raffronto col diritto romano²¹⁵ e col dato comparatistico²¹⁶.

Per quanto oggetto di studio in tal sede garantirebbe l'intero arricchimento del contraffattore anche oltre la perdita del danneggiato²¹⁷.

²¹⁵ In tal senso Pietro Sirena evidenzia che sebbene nel diritto romano non sia possibile parlare di un arricchimento senza causa in quanto tale, nei digesta e in una pluralità di compilazioni di età giustiniana venga spesso richiamata la massima di Pomponio secondo cui l'equità e lo *ius nature* non consentano di arricchirsi a danno di un altro Pietro Sirena, *Arricchimento ingiustificato e restituzioni* in Rassegna di diritto civile 2/2018 pag. 659.

²¹⁶ In Germania il §812 BGB prevede che chiunque consegua un arricchimento senza causa giuridica in virtù della prestazione di un altro soggetto o altrimenti a spese di costui è tenuto alla restituzione. Questa misura sarebbe indipendente dal danno e potrebbe avere il proprio presupposto in differenti fatti giuridici tra cui la violazione dell'altrui diritto. Inoltre il §816 BGB pone in essere l'obbligo di restituzione per chiunque abbia disposto illegittimamente di un diritto reale ed è ricondotta alla più ampia figura dell'Eingriffskondiktion che a oggi comprende ogni ipotesi in cui l'arricchimento sia stato ottenuto mediante ingerenza nella altrui sfera giuridica.

Nell'ordinamento inglese l'istituto del waiver of tort si riferisce ad arricchimenti da disposizione del diritto di un altro o da violazioni dei beni immateriali. Qualora un terzo si arricchisse *by taking or using the property of another* al titolare sarebbe riconosciuta una duplice strada: agire in tort, optando per la tutela extracontrattuale, ovvero agire in *assumpsit* per ottenere il valore di quanto gli è stato indebitamente sottratto.²¹⁶ Oggi per il tramite di questo rimedio è possibile ottenere il guadagno derivante dall'utilizzo della risorsa laddove questo ecceda la perdita materiale o economica (Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno pag.116-118*)

²¹⁷ Paolo Gallo, *Arricchimento senza causa e quasi contratti (rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Rodolfo Sacco Utet, 2008 Milano, pag. 25

Il terzo comma dell'articolo 125 c.p.i sarebbe dunque una norma speciale quanto alla materia ma pur sempre riconducibile a un modello sussistente nel diritto comune.²¹⁸

Vi sono elementi che suffragano una simile ricostruzione: in primo luogo nella relazione al decreto legislativo n.140 del 2006, il primo comma è ricondotto a un modello di tutela risarcitorio mentre il terzo a quello dell'arricchimento senza causa²¹⁹, in secondo luogo la rubrica della norma recita: restituzione dei profitti dell'autore della violazione²²⁰.

Anche la Corte di cassazione dimostra di aderire, almeno in parte, a questa soluzione, laddove dichiara che si tratta di un istituto ispirato alla disciplina dell'arricchimento ingiustificato²²¹.

Per contro la tesi viene fatta oggetto di critica²²² per l'incompatibilità con tre elementi della fattispecie: il danno, la mancanza di correlazione tra depauperamento e arricchimento e la diversità concettuale e giuridica tra il concetto di arricchimento ingiustificato e quello di arricchimento *contra ius*.

²¹⁸ Paolo Gallo, *Arricchimento senza causa e quasi contratti (rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Rodolfo Sacco Utet, 2008 Milano, pag. 61

²¹⁹ Relazione citata da Mario Barbuto: *Il risarcimento del danno da contraffazione di brevetto e la restituzione dei profitti* in *Diritto industriale-2007* pag. 177

²²⁰ Nicolò Romanato, *Danno arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art.125 c.p.i.* in *Rivista di diritto industriale* I/2013, pag. 33

²²¹ Cassazione civile sezione III, sentenza 15.04.2011 n.8730 in www.gadit.it

²²² Nicolò Romanato, *Danno arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto* in *Rivista di diritto industriale* I/2013, pag. 36-37

Quanto al danno si evidenzia come, a differenza dell'art. 2041 c.c., l'articolo 125 c.p.i. non sia vincolato dalla sua presenza, benché la prospettiva sarebbe differente laddove si ammettesse la correttezza della soluzione che equipara a tale nozione quella di lesione del diritto²²³.

L'assenza di depauperamento patrimoniale è elemento di differenziazione ammesso anche da coloro i quali propongono tale teoria, in relazione alla finalità deterrente della norma; ciò non di meno non manca chi ritenga che nel caso della utilità vi sarebbe una tendenziale coincidenza tra arricchimento e danno.²²⁴

La terza critica è basata sull'idea che l'arricchimento ricavato tramite bene altrui sia *contra ius* ma non *sine causa*; il profitto conseguito sarebbe espressione dell'iniziativa imprenditoriale e l'attribuzione al titolare del diritto di esclusiva avrebbe quale causa ultima solo questa situazione giuridica soggettiva.²²⁵

Non manca inoltre chi evidenzia che definire l'azione di ingiustificato arricchimento in tali termini postulerebbe una concettualizzazione del profitto quale surrogato del bene giuridico e tale considerazione non

²²³ Paolo Gallo, *Arricchimento senza causa e quasi contratti (rimedi restitutori)*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Rodolfo Sacco, Utet, 2008, Milano, pag. 41

²²⁴ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Giappichelli, 2005, Torino, pag. 147

²²⁵ Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Utet, 1959 Torino, pag. 134

sarebbe accettabile nella misura in cui il profitto è sempre dipendente dalla iniziativa del soggetto agente.²²⁶

2.3. Profitti e frutti di impresa

Secondo un'altra ricostruzione cui il profitto realizzato per il tramite della contraffazione apparterebbe al titolare dell'esclusiva sulla base del medesimo principio per cui i frutti appartengono al titolare della cosa madre ancorché questa sia stata oggetto di possesso in malafede da parte di un terzo(art.1148 c.c.).

Obiezioni a una simile impostazione sono: l'immaterialità del bene, che pertanto è insuscettibile di possesso, inteso quale acquisizione materiale della *res*, e l'irriducibilità dell'utile al concetto di frutto civile.

²²⁶ Pietro Sirena, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Rivista diritto civile*, I/2006 , pag. 315

2.3.A Il problema possessorio

L'articolo 1140 del codice civile definisce il possesso come *il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.*

L'univocità del potere di fatto sulla *res* determina una delle maggiori differenze tra i beni immateriali e i beni materiali: l'acquisizione dei beni materiali nella disponibilità di un terzo preclude il contemporaneo utilizzo da parte del titolare, mentre, nel caso dei beni immateriali, sarebbe ben possibile un utilizzo contemporaneo ad opera di più soggetti, rimanendo escluso solo in ipotesi eccezionali come una saturazione del mercato²²⁷.

Talvolta si è obiettato che il godimento non rappresenterebbe un dato naturale ma una caratteristica giuridica che si traduce in un dovere dei terzi e in un diritto del possessore di escludere chiunque dal godimento del bene.²²⁸

Posta in questi termini la ricostruzione risulta molto più vicina al presupposto logico giuridico della definizione di bene data

²²⁷ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, Torino, 2005 pag. 133

²²⁸ Gregorio Gitti, *'Il possesso dei beni immateriali' e la riversione dei frutti*, in AIDA, 2000, pag. 162

dall'art.810 del codice civile²²⁹ ovvero lo *ius ecludendi* che è caratteristica senza dubbio in possesso anche del bene immateriale.²³⁰

In ogni caso, data l'identità delle ragioni della tutela, non vi sarebbe motivo di ritenere che chi vi eserciti sopra un potere di fatto debba subire un trattamento diverso da chi esercita tale potere sul fondo.²³¹

La stessa corte di legittimità è giunta ormai da tempo ad affermare che l'applicabilità delle norme sul possesso anche per i beni immateriali sarebbe possibile alla luce del fatto che i diritti di utilizzazione economica hanno il carattere di diritti reali.²³²

2.3.B. Il concetto di frutto

Tradizionalmente si ritiene che siano tre le caratteristiche fondanti la categoria dei frutti: il rispetto della destinazione economica, la conservazione della sostanza della cosa madre e la ricorrenza periodica²³³. Tale impostazione è divenuta oggetto di critica in ragione del fatto che il rispetto della destinazione economica sarebbe inerente non la teoria dei frutti ma la disciplina dei rapporti di godimento, in

²²⁹ Davide Messinetti, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 36

²³⁰ Massimo Bianca, *Diritto civile, La proprietà*, Giuffrè, Milano, 2012 pag.565

²³¹ Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Utet, 1959, Torino pag. 57

²³² Cassazione 13 novembre 1973 n 3004 in www.rivistadeldirittocommerciale.com

²³³ Andrea Torrente Piero Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013 pagina 181

quanto il dovere di rispettare la destinazione non permetterebbe di stabilire a quali utilità sia attribuibile la qualifica di frutti ma quali di queste spettino al terzo²³⁴; quanto alla conservazione della sostanza della cosa madre, intesa come valore economico e potenza redditizia obiettivamente determinabili, si tratterebbe anche in questo caso di requisito che riguarderebbe il rapporto di godimento e la rilevazione dei limiti che il terzo incontra nell'utilizzare il bene altrui²³⁵. Quanto al terzo requisito si è sostenuto che la regolarità sarebbe funzionale a un'operazione di discernimento da utilità che ne sono sprovviste quali i premi dei titoli di credito estratti a sorte, le entrate aleatorie o gli interessi moratori e compensativi per esempio; tuttavia è stato rilevato che questa caratteristica non sarebbe sempre in possesso neanche dei frutti naturali pur essendo piuttosto ricorrente²³⁶. La sua differente ricostruzione, nel senso di durata della potenziale produttività della cosa madre, ne determinerebbe una perdita di autonomia concettuale e porrebbe degli interrogativi quanto alla sua funzionalità.²³⁷ Alla luce di tali considerazioni i requisiti fondanti la categoria sarebbero: il rapporto di derivazione dalla cosa madre, che permetterebbe di

²³⁴Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano, pag. 14-15

²³⁵ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 18

²³⁶ C. Massimo Bianca, *Diritto civile, La proprietà*, Giuffrè, Milano 2012, pag. 67

²³⁷ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 24

distinguere i frutti dalle *res* che ineriscono a questa, e il carattere di novità del bene.

2.3.C. L'equiparazione nelle norme del codice del concetto di frutto e di utile

Da un punto di vista normativo si riscontra una equiparazione del concetto di frutto e di utile in talune disposizioni del codice civile come l'articolo 2141, contratto di mezzadria, 2164, la colonia parziaria e l'articolo 2170, la soccida: queste disposizioni sarebbero il risultato del diverso modo di concepire la proprietà fondiaria che nel codice del 42 , a differenza del modello aziendale, rimarrebbe ancorata a una prospettiva dominicale piuttosto che produttiva.²³⁸

In giurisprudenza²³⁹ si è rilevato che i frutti che si ritraggono presentano un'iniziale collegamento coi beni ma trovano la loro giustificazione nell'esercizio della attività di impresa, così chiarendo che l'impresa non è una cosa madre da cui si ricaverebbero i frutti ma uno strumento attraverso il quale l'imprenditore ricava gli utili.²⁴⁰

²³⁸ Maurizio Tanzi, *Godimento del bene produttivo e profitto di impresa*, 1998, Giuffrè, Milano, pag. 16

²³⁹ Cassazione 13 febbraio 1969 n 486 in *Giurisprudenza italiana*, I/1969 pag.628

²⁴⁰ Maurizio Tanzi, *Godimento del bene produttivo e profitto di impresa*, Giuffrè, 1998, Milano, pag. 167

2.3.D. Il senso dell'articolo 1148 e la soluzione del problema

La dottrina tende a valutare la possibilità di equiparazione tra il concetto di frutto e di utile vagliando quale sia il conflitto di interessi dietro l'articolo 1148 e come questo venga risolto dal legislatore.

Ipotizzando il caso di usurpazione di un immobile oggetto di godimento diretto da parte di un soggetto terzo rispetto al proprietario in forza di un contratto di locazione, viene esclusa la possibilità che vi possa essere concorso tra l'azione di risarcimento del mancato godimento e quella dei frutti giacché il regime di cui all'articolo 1148 avrebbe carattere compensatorio del mancato godimento.²⁴¹

Pertanto laddove sia intervenuta l'usurpazione del fattore produttivo e sia stato ottenuto, in ragione della capacità imprenditoriale, un profitto di impresa maggiore del valore obiettivo dei frutti, questo non diverrebbe oggetto di un obbligo di restituzione. Infatti non potrebbe esserlo in base alla disciplina dell'illecito aquiliano perché i profitti sono maggiori rispetto al mancato guadagno del titolare; ma non potrebbe esserlo neanche laddove si ritenesse che l'obbligo derivi della restituzione del prezzo ottenuto dalla vendita dei frutti ovvero dal diritto sulla cosa madre, nel senso che questo sarebbe comprensivo

²⁴¹ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 66

di tutti i vantaggi che da essa ne derivino²⁴². In entrambi i casi a escludere la pretesa sarebbe proprio il senso degli articoli 1148 e 821 cc come sopra chiarito, ovverosia di risarcimento della lesione del godimento,²⁴³

2.4 Il diritto di impresa come situazione giuridica soggettiva autonoma

Altra differente ricostruzione della problematica può essere effettuata sulla base di quella teoria che ritiene sussistere in capo all'imprenditore una autonoma situazione giuridica soggettiva, tendenzialmente individuabile con il termine diritto di impresa²⁴⁴. Questa teoria nasce dallo sforzo di prospettare una autonomia concettuale della nozione di impresa e troverebbe appiglio nella carta costituzionale. Quest'ultima distingue tra *agere* dominicale e iniziativa economica la quale, se intesa come iniziativa imprenditoriale, non si risolverebbe nel momento dominicale sia perché suscettibile di realizzazione ad opera di soggetti non proprietari

²⁴² Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 83-84

²⁴³ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970, Milano pag. 52

²⁴⁴ R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*-7\2016, pag.33

sia perché potrebbe rappresentare qualcosa di più di un semplice esercizio del diritto di proprietà.²⁴⁵

Il codice civile invece fornisce la definizione sia di imprenditore nell'art. 2082 c.c. quale soggetto che esercita una attività organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, che di azienda, art. 2555 c.c, complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

La costruzione di uno status professionale è pertanto intrinsecamente correlata a quella di azienda nella misura in cui non vi è un imprenditore dove non vi sia un'organizzazione dei beni, la gestione della quale costituisce l'attività dell'imprenditore²⁴⁶. Questa qualifica viene acquisita nel momento in cui interviene l'esercizio della finalità economica, in forma sistematica, nel caso di soggetti individuali, in qualunque forma nel caso di soggetti collettivi del tipo delle società, e può teoricamente determinare o la mera acquisizione di uno status professionale ovvero di un nuovo diritto soggettivo.

Quest'ultima soluzione sarebbe imposta dalla rilevanza di uno specifico interesse, il godimento indiretto, autonomo da quelli assicurati dal diritto di proprietà, e oggetto di una specifica tutela.

²⁴⁵ M. Tanzi, *Godimento del bene produttivo e impresa*, 1998 Giuffrè, Milano, pag. 63

²⁴⁶ R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 7\2016, pag. 26

Questa situazione giuridica si caratterizzerebbe per quattro aspetti: il carattere finale, che permette al suo titolare di realizzare il suo interesse tramite il rapporto con il bene, per essere un diritto assoluto, per il potere di gestione e infine per essere una struttura articolata, il cui contenuto sarebbe frazionabile in un insieme di facoltà e doveri²⁴⁷. In forza di questa situazione giuridica soggettiva l'imprenditore acquisterebbe, quando l'attività di gestione comporti la formazione di nuovi beni, la loro proprietà, a titolo originario, contemporaneamente alla loro venuta ad esistenza.²⁴⁸

Pertanto in conformità a tale ricostruzione non è possibile ipotizzare che i profitti derivanti dall'utilizzo del marchio altrui possano spettare a un soggetto diverso dall'autore della violazione, ciò è palese laddove si pensi che il risultato non sarebbe diverso neanche se in luogo di un semplice segno distintivo fosse intervenuta l'appropriazione dell'intero complesso aziendale, questo perché anche l'usurpatore svolgerebbe un'attività che non è di mero godimento dei beni aziendali ma organizzazione della produzione e dei relativi fattori²⁴⁹.

²⁴⁷ R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 7\2016, pag. 32

²⁴⁸ R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 7\2016, pag. 35

²⁴⁹ A. Belfiore *I beni giuridici e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1983, pag. 894

2.5. La gestione di affari altrui

La gestione di affari altrui è un istituto giuridico risalente al diritto romano dove è accostata alla figura del mandato rispetto al quale è connotato dall'assenza di un accordo preventivo; qualificata tra le fonti di età bizantina nella categoria del quasi contratto, tale collocazione permane anche nel codice napoleonico²⁵⁰.

Nel codice civile del 42 è previsto dall'articolo 2028 e si perfeziona quando un soggetto, senza esservi obbligato, si intromette scientemente nella sfera giuridica o materiale di un altro soggetto, il quale si trovi nell'impossibilità di decidere dei propri interessi.

In merito al rapporto giuridico che ne deriva, in capo al gestore sussistono le medesime obbligazioni che deriverebbero da un mandato, art.2030 cc, mentre l'interessato deve adempiere le obbligazioni che siano state assunte in suo nome e rimborsargli le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui sono state fatte.

Secondo una parte della dottrina sarebbe possibile che la gestione si perfezioni mediante il compimento di un atto illecito e di conseguenza

²⁵⁰ Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto*, Giappichelli, 1999, Torino pag. 11-13

i rimedi previsti si combinerebbero con quelli dell'arricchimento ingiustificato e del risarcimento del danno.

In particolare rispetto al primo si differenzerebbe per la rilevanza dell'intento altruistico o gestorio del soggetto impoveritosi nell'interesse altrui, che sarebbe imposta dall'esigenza di favorire, in considerazione dell'interesse pubblico ovvero dell'utilità sociale, chi provveda volontariamente agli affari di un soggetto assente²⁵¹

2.5.A La gestione di affari altrui egoistica e la retroversione dell'utile

L'istituto viene inquadrato come espressione di un più generale principio secondo il quale il titolare di un patrimonio può pretendere da chi si ingerisca nel patrimonio medesimo gli utili che siano stati conseguiti²⁵².

Questa teoria parte da una analisi del percorso storico che ha portato alla formazione dell'istituto nei moderni sistemi giuridici e delle connotazioni assunte in ordinamenti differenti dal nostro come quello tedesco per evidenziarne l'erroneità di taluni presupposti.

²⁵¹ Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto*, Giappichelli, 1999, Torino pag. 1

²⁵² Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Utet, 1959, Torino, pag. 115 e Pietro Sirena, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno* in Rivista di diritto civile, I/2009 pag. 83

In particolare viene fatta oggetto di critica l'idea che l'istituto si fondi *sull'animus aliena negotia gerendi* ed escluderebbe la possibilità di ricondurvi le ipotesi di ingerenza egoistica, cioè quella posta in essere con il così detto *animus depredandi*²⁵³. L'utilizzo dell'espressione scientemente nell'art. 2028 starebbe a indicare non un dato della volontà ma uno stato di conoscenza e ciò escluderebbe in radice la possibilità di individuare il fondamento giuridico dell'istituto nell'intento altruistico.

Da un punto di vista sistematico altra riprova sarebbe offerta dalla disciplina dei rapporti tra proprietario e possessore illegittimo, contraddistinta da una tendenziale coincidenza con le soluzioni accolte in sede di *negotiorum gestio*. In entrambi i casi a rilevare sarebbe la sola consapevolezza di essersi ingerito nella sfera giuridica altrui la quale distingue il possessore di buona fede da quello di mala fede.²⁵⁴ Così come il possessore di mala fede anche il gestore di affari altrui sarebbe tenuto a restituire l'intero guadagno realizzato, compreso il profitto netto, in forza del combinato disposto del primo comma dell'art.2030 c.c. e del primo comma dell'art.1713 c.c. .

²⁵³ Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto* Giappichelli, 1999, Torino pag. 66

²⁵⁴ Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto* Giappichelli, 1999, Torino pag. 68-69

Altro profilo su cui si appunta la possibilità di ricostruzione dell'art. 125 c.p.i. come gestione di affari altrui è dato dal superamento della prospettiva secondo cui il compimento di atti meramente materiali non possa qualificarsi come gestione di affari altrui.

Questo requisito nascerebbe da un parallelismo con il contratto di mandato ma sarebbe sconosciuto alla tradizione romanistica e non troverebbe alcun riscontro in dati di diritto positivo. Anzi il parallelismo sarebbe insostenibile nella misura in cui mentre nel caso del mandato si tratta dell'oggetto dell'obbligazione nel caso di gestione di affari altrui vi è un mero presupposto di fatto e perciò sarebbe indifferente che si concretizzi in un atto giuridico ovvero meramente materiale.²⁵⁵

Infine il requisito dell'*utiliter coeptum* sarebbe funzionale al solo articolo 2031 c.c.²⁵⁶ ma la fattispecie sarebbe comunque integrata allorché tale presupposto non sussista.

La tesi è rimasta in dottrina minoritaria a causa di taluni profili tendenzialmente non condivisi, soprattutto le riflessioni volte ad escludere *l'animus aliena gerendi* tra i suoi requisiti.

²⁵⁵ .Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto* Giappichelli, 1999, Torino pag. 249

²⁵⁶ Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto* Giappichelli, 1999, Torino pag. 311

La *mens legis*, così come ricostruibile sulla base della relazione al codice civile²⁵⁷ era quella di risolvere qualsivoglia incompienza che le precedenti formule legislative portavano con sé enunciando in modo chiaro che il gestore deve sempre sapere di avvantaggiare con la sua attività il *dominus* assente.

Inoltre si è obiettata la sussistenza di una oggettiva difficoltà di espungere *l'absentia domini* dai requisiti di cui all'articolo 2028 cc salvo poi recuperarla ai fini dell'applicazione dell'articolo 2031 cc; questo aspetto sarebbe conseguenza della eliminazione *dell'animus aliena gerendi* dal momento che non avrebbe più senso, una volta eliminato l'intento solidaristico, limitare l'applicazione al caso di impedimento del *dominus*.²⁵⁸

Ma neanche la coerenza sistematica della ricostruzione del problema della restituzione dei profitti a cui viene piegato l'impianto normativo trova concordia in dottrina: non sarebbe ravvisabile un rapporto di causalità tra la gestione del bene altrui o della attività e il profitto o anche una sua frazione nella misura in cui non è stato gestito un affare

²⁵⁷ Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942 In www.consiglionazionale dell'ordineforense.it

²⁵⁸ Carusi Donato, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da Pietro Pierlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005 pag. 149 nota 359

ma è intervenuta l'immissione di un bene in una organizzazione produttiva.²⁵⁹

2.6. Il risarcimento ultracompensativo

Gran parte di tale speculazione dottrinale in materia di retroversione dell'utile a seguito dell'utilizzo di un altrui fattore della produzione è imputabile a un sentimento di disagio dell'interprete che nasce dalla discrasia sussistente tra la funzione tradizionalmente attribuita al risarcimento del danno, cioè quella compensativa, e uno strumento disancorato al danno subito dalla vittima e commisurato al guadagno che sia stato realizzato dall'autore della violazione.

Prescindendo dalle categorie di pensiero civilistiche ed effettuando una analisi prettamente economica è possibile cogliere quale sia la tipologia di conflitto cui il legislatore tenti di porre rimedio: quella in cui l'impresa contraffattrice sia riuscita, in forza del differente complesso organizzativo dei fattori della produzione, ad ottenere un

²⁵⁹ Carusi Donato, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da Pietro Pierlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005 pag. 154

guadagno maggiore di quanto non sia la perdita subita dalla vittima²⁶⁰. In un sistema improntato a un modello di tutela compensativa le garanzie che compongono lo statuto di esclusività sui diritti di proprietà industriale rischiano di rimanere su un piano formale violando il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 della costituzione: l'usurpatore ben potrebbe considerare i costi del risarcimento prima ancora di compiere una violazione, che, in ultima analisi, potrebbe apparirgli conveniente, rafforzando la sua posizione sul mercato e ledendo il pieno godimento del vantaggio competitivo spettantegli in virtù della proprietà del bene immateriale.²⁶¹

2.6.A. Il disgorgement of profits

Negli Stati Uniti la misura tramite la quale viene regolamentata questo tipo di situazione è quella del *disgorgement of profits*, la comprensione di tale istituto può essere effettuata partendo da un caso emblematico di sua applicazione, il *Kentucky cave case*.²⁶²

²⁶⁰ Cassazione civile sezione III, sentenza 15.04.2011 n.8730 in www.gadit.it e Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale* in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 204

²⁶¹ Michele Rutugliano e Lorenzo Faccicani, *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione dei diritti di proprietà industriale*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 4/2012, pag. 839

²⁶² *Edward V, Lee*, 19 S.W.2d, Court of Appelas of Kentucky, 21 giugno 1929 in www.courtlistener.com

Si tratta di una disputa risalente alla prima metà del '900 tra due soggetti titolari di un diritto di proprietà su diverse parti di una caverna di interesse turistico, ovverosia l'ingresso e talune parti interne, l'uno, la restante parte, l'altro.

A fronte della organizzazione di tour ad opera del convenuto, l'attore chiese e ottenne la retroversione degli utili, che però venne limitata dalla corte a quei soli profitti imputabili all'utilizzo del segmento di proprietà altrui.

Alla base della applicazione di tale istituto vi sarebbe un implicito passaggio che guarda sia alla relazione giuridica tra l'attore e la *res* che alla condotta da cui abbia tratto profitto il convenuto, solo nella misura in cui si verifica una sovrapposizione tra queste due situazioni sussiste l'obbligo di restituzione coattiva di quanto illecitamente guadagnato²⁶³: in altre parole il *quantum* si determina solo per quella parte della condotta in cui si sostanzia l'antigiuridicità.

Nell'ambito specifico della contraffazione del marchio la normativa di riferimento è data dal paragrafo 35 del *Lanham Trademarck Act* il quale riconosce al titolare del marchio registrato il diritto di recuperare i profitti della contraffazione, i danni sofferti e i costi dell'azione.²⁶⁴

²⁶³ Nicholas W Sage, *Disgorgment: from property to contract*, in University of Toronto law journal, Toronto, 2015, pag.248

²⁶⁴ Chiara Braccini, *Il danno da contraffazione di marchio nella common law, osservatorio sulle riforme legislative all'estero*, in Rivista di diritto civile, 2/2004 pag. 367

In dottrina è stato rilevato che il rimedio non assolverebbe né a una funzione rimediale né a una funzione punitiva ma si porrebbe come soluzione al problema di sottostima del danno.²⁶⁵

2.6.B. Le due sentenze della Corte di Cassazione

La giurisprudenza ha inquadrato la questione in termini differenti attraverso due sentenze della Corte di cassazione con cui attribuisce un carattere polifunzionale alla responsabilità civile, una del 2011, in merito all'art 158 della legge sul diritto di autore, e l'altra, a sezioni unite del luglio del 2017, nasce da un problema di riproducibilità degli effetti di una sentenza straniera nel nostro ordinamento.

Nella prima delle sentenze citate²⁶⁶ la Corte riconosce nella disciplina della retroversione degli utili un modello che persegue finalità sanzionatoria e che è altresì ispirato dalla disciplina dell'arricchimento ingiustificato.

Il primo profilo si sostanzierebbe nell'obiettivo di impedire che l'autore dell'illecito faccia propri i vantaggi, il secondo nell'idea che

²⁶⁵ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale* in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, Milano pagina 211

²⁶⁶ Cassazione civile sezione III, sentenza 15.04.2011 n.8730 in www.gadit.it

l'utilizzatore abusivo sia tenuto a restituire al titolare dei diritti sull'opera le utilità che ne abbia abusivamente tratto.

Le sezioni unite²⁶⁷ invece hanno affrontato, ex art.363 comma 3 c.p.c., la questione della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie dei *punitive damages* in considerazione dei dubbi sussistenti in dottrina e su sollecitazione dalla istanza di rimessione.

In merito la Corte ammette il carattere polifunzionale della responsabilità civile considerando due profili: il quadro di compatibilità con la Costituzione e con le fonti ad essa pari ordinate e analizzando la presenza di danni punitivi già contemplati dalla legge.

L'introduzione di fattispecie con connotati sanzionatori è dalla Corte subordinata al rispetto dei principi desumibili dall'art. 25 comma 2 Cost., nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, e dell'art 7 CEDU che, analogamente, dispone che nessuno può essere punito per un fatto che non costituisca reato secondo il diritto interno o internazionale, si tratta di due norme che esprimono un principio caposaldo dello stato di diritto: quello del *nulla poena sine lege*.

²⁶⁷ Cassazione, sezioni unite, 05 Luglio 2017 n.16601 in www.italgiure.giustizia.it

La Corte completa quindi il quadro attraverso i principi di cui agli articoli 23 e 24 della costituzione nonché col riferimento all'articolo 49 CEDU.

Le prime due norme prevedono rispettivamente una riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni personali o patrimoniali e il diritto alla difesa; l'art 49, relativo ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, impone la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata per rendere riconoscibile la natura della sanzione punizione.

Tra le varie fattispecie enunciate al fine di attestare la sussistenza di disposizioni normative che avrebbero già introdotto i *punitive damages* viene menzionato proprio l'art. 125 c.p.i, seppur con i limiti imposti dal considerando 26 della direttiva 48/2004 e con una venatura non punitiva ma sanzionatoria , secondo quanto riconosciuto dalla sentenza n.8730 del 2011 della Corte di Cassazione.

Il considerando 26 chiarisce quale sia il contenuto dell'art.13 e spiega che l'intento non è quello di prevedere un risarcimento punitivo ma di permetterne uno che sia fondato su base obiettiva. La giurisprudenza a cui fanno invece riferimento le sezioni unite aveva chiarito che lo scopo perseguito è quello di evitare che l'utilizzatore abusivo possa

avvantaggiarsi traendo gli utili in luogo e in vece di chi avrebbe avuto diritto di appropriarsene.

In dottrina non sono mancate considerazioni critiche in merito alla ricostruzione dello statuto di costituzionalità in cui viene posto il danno punitivo, in particolare nel riferimento all'articolo 23 ; per affermare la necessità di aggancio normativo la corte configurerebbe il risarcimento punitivo come una autonoma prestazione personale o patrimoniale relegandolo in un contesto estraneo a quello della responsabilità civile che pone solo effetti o rimedi susseguenti alla commissione del fatto illecito dannoso.²⁶⁸

§3 I criteri di imputazione soggettiva

Nel caso del terzo comma dell'articolo 125 c.p.i. la rilevanza dello stato soggettivo dell'autore della contraffazione è destinata a essere valutata diversamente a seconda di come la norma venga inquadrata e di come venga interpretata la locuzione "in ogni caso".

Quanto al primo ordine di analisi, come visto, le strade tramite le quali è possibile trovare un fondamento giuridico della disciplina sono svariate e tra di loro determinano dei risultati parzialmente diversi.

²⁶⁸ Adolfo di Majo, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva* in Giurisprudenza italiana 8-9/2017 pag. 1793.

Laddove si inquadrasse la norma come risarcimento punitivo non sarebbe possibile prescindere dallo stato soggettivo in cui la condotta sia stata posta in essere, a escluderlo è il richiamo alla funzione preventiva, che può essere svolta solo laddove si colpisca una violazione intenzionale o colposa.

Anche nel caso in cui si ammettesse che il diritto alla restituzione del profitto sorga dalla disciplina dei frutti assumerebbe rilievo lo stato soggettivo, in tal senso opererebbe il combinato disposto degli articoli 821 e 1148 che fa assurgere la mala fede a presupposto della pretesa restitutoria.²⁶⁹

A diversa conclusione si giunge laddove si intenda seguire l'impostazione che inquadra la norma come risolutiva di un conflitto attributivo: in questo caso l'impostazione prettamente oggettiva, unita al fatto che si esclude che si tratti un conflitto allocativo del danno, determinerebbe una sostanziale indifferenza rispetto all'elemento soggettivo, indifferenza imputabile al fatto che il recupero degli utili è *ex se* conseguenza dello sfruttamento della privativa altrui.²⁷⁰ Questa soluzione trova altresì fondamento nell'idea che l'esonero del possessore di buona fede dalla responsabilità per il valore del bene

²⁶⁹ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970 Milano, pag. 42 e nuovamente a pag. 84

²⁷⁰ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Giappichelli, 2005, Torino, pag. 70

sottratto ad altri sarebbe una condizione di assoluto favore, non estendibile per analogia ad altro soggetto che abbia esercitato senza titolo un diritto altrui²⁷¹.

Infine la teoria che riconduce la retroversione alla gestione di affari altrui si realizza sia che il soggetto abbia agito intenzionalmente sia che credesse di gestire un affare proprio, giacché a integrare la fattispecie sarebbe il solo dato di essersi ingerito nella gestione di un affare altrui²⁷².

Quanto al secondo filone di analisi, legato alla corretta identificazione del senso dell'espressione "in ogni caso", sono teoricamente ipotizzabili due interpretazioni: innanzitutto potrebbe ritenersi che, come avviene nella direttiva europea e nell'accordo TRIPS si faccia riferimento all'elemento soggettivo, pertanto il diritto alla retroversione degli utili verrebbe riconosciuto anche qualora la violazione sia stata commessa senza saperlo e senza ragionevoli motivi per saperlo²⁷³; in secondo luogo potrebbe anche ritenersi che l'espressione intenda alludere al dato oggettivo e dunque

²⁷¹ Rodolfo Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, UTET, 1959, Torino pag. 185

²⁷² Pietro Sirena, *La gestione di affari altrui ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche, restituzione del profitto* Giappichelli, 1999, Torino pag. 316

²⁷³ Marco Saverio Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art.125 C.P.I.* in *Diritto industriale*, I/2009e Cesare Galli e Massimo Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Utet Giuridica, Torino, 2011 pag. 1115

riconoscerebbe il diritto alla retroversione al di là dei limiti del danno ovvero del depauperamento patrimoniale.

La prima tesi viene anche sostenuta da chi ritiene che l'art.125 c.p.i. contenga uno sdoppiamento di prospettive giacché disciplinerebbe una restituzione risarcitoria e una restituzione non risarcitoria la quale colpirebbe l'autore della violazione che non versi in dolo o colpa²⁷⁴. Questa impostazione in realtà perviene a questo risultato in modo indipendente dall'inciso in ogni caso, il quale viene inteso nel senso di ammettere che il titolare del diritto violato possa chiedere la restituzione degli utili senza limiti e in modo incondizionato, salvo poi correggere una simile portata mediante una interpretazione sistematica²⁷⁵.

La seconda impostazione non sembrerebbe aver trovato appiglio in dottrina, anche se rappresenterebbe, come visto, l'unica impostazione coerente laddove si ritenga che si tratti di un risarcimento con finalità punitive.

I giudici di merito²⁷⁶, tendono a subordinare la retroversione degli utili alle sole condizioni della presentazione dell'istanza della parte e

²⁷⁴ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1531

²⁷⁵ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1533

²⁷⁶ Tribunale di Milano 05 Ottobre 2016 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2016 pag. 1252

che la medesima sia alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante ovvero che venga richiesta per la parte eccedente rispetto a questo, rimanendo del tutto estranei a tale istituto tanto le problematiche inerenti la dimostrazione in concreto del danno quanto quelle relative all'elemento soggettivo.

§4 Il concetto di utile

Il profilo oggettivo della norma rivela un certo grado di indeterminatezza, parlando di utili realizzati dall'autore della violazione ma non precisando se si tratti di quelli generali ovvero di quelli realizzati tramite la violazione.

Quest'ultima soluzione è apparsa quella più ragionevole in dottrina alla luce del fatto che questa è l'opzione seguita a livello mondiale e che lo scopo della norma sarebbe di disincentivare le violazioni privando l'aggressore del profitto da essa ritraibile²⁷⁷.

Tribunale di Bologna 03 Giugno 2013 in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 2014 pag. 416

²⁷⁷ Lorenzo Albertini, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà intellettuale (con un cenno al diritto d'autore)*, in *Contratto e impresa* 4-5/2010 pag.1163

Pertanto rimarrebbero estranee all'obbligo di restituzione le vendite realizzate senza impiegare il segno distintivo²⁷⁸.

In secondo luogo posto che l'attività di contraffazione si concretizza non nella produzione e vendita di un prodotto ma nella apposizione di un marchio, si è evidenziato che sarebbe necessario procedere a uno scorporo degli utili riconducendo nel perimetro dell'obbligazione risarcitoria la sola parte che sia riconducibile al solo plusvalore specifico o vantaggio concorrenziale determinato dal marchio.

La problematica presenta anche per questo aspetto soluzioni variabili in considerazione di come si interpreti la norma, con tre possibili soluzioni: se si ritiene trattarsi di un risarcimento punitivo è necessario, considerandone la ricostruzione dello statuto di legittimità operato dalla corte, riferirsi a quanto previsto dall'articolo 49 CEDU che impone la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata per rendere riconoscibile la natura della sanzione punizione. Sulla base di questa ricostruzione la soluzione più congrua appare quella che distingue tra un utile parziale e un utile intero a seconda del grado della colpa del contraffattore²⁷⁹.

²⁷⁸ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1531

²⁷⁹ Marco Ricolfi, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015 pag. 1533-1535

Diversamente la teoria che riconduce lo strumento alla gestione di affari impone che gli utili debbano essere integralmente restituiti ma che debbano essere detratte le spese che siano state sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile a sua volta richiamato dall'articolo 2030 c.c.. Anche in questo caso le strade che si pongono sono tendenzialmente due²⁸⁰ o detrarre i soli costi variabili incrementali, cioè quelli che sono direttamente correlati ai volumi di produzione e vendita dei beni contraffatti, ovvero anche i costi fissi cioè quelli che sarebbero stati comunque sostenuti, essendo indipendenti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti. Nel primo caso si parla di utile lordo, nel secondo di utile netto.

In giurisprudenza si è fatto ricorso a entrambi i metodi, così ad esempio il tribunale di Milano 11 aprile 2011²⁸¹ procede alla detrazione sia dei costi variabili che dei costi fissi incrementali; diversa metodologia è seguita sia dal tribunale di Torino 21-luglio 2011²⁸² così come quello di Bologna 08 giugno 2004²⁸³ che

²⁸⁰ Michele Rutugliano e Lorenzo Faccicani, *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione dei diritti di proprietà industriale*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 4/2012, Giuffrè, milano, pag. 843

²⁸¹ Tribunale di Milano 22 aprile 2011 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2011 pag. 1045

²⁸² Tribunale di Torino 21 luglio 2011 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2012, pag. 391

²⁸³ Tribunale di Bologna, 08 Giugno 2004 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2005, pag. 861

procedono a un abbattimento forfettario del fatturato ricavato dai prodotti. Altre volte²⁸⁴ è stato invece utilizzato il concetto di Margine operativo Lordo realizzato dal contraffattore sul totale delle vendite.

Infine sia la teoria che riconduce l'articolo 125 c.p.i. alla fattispecie dei frutti che quella della lesione del potere di disposizione impongono uno scorporo delle utilità: la prima in ragione del fatto che quella dei frutti è una normativa con carattere compensativo, che impone la restituzione del solo valore dei frutti giacché con questo rimedio la vittima viene risarcita del mancato godimento²⁸⁵; la seconda ritiene che debba essere restituito solo il guadagno imputabile al singolo fattore produttivo così come combinato insieme agli altri all'interno dell'azienda²⁸⁶.

Altro punto di analisi della problematica è quello che la risolve considerando le diverse dinamiche di mercato che si possono celare entro l'ampia categoria della fattispecie di contraffazione. In questo senso è stato osservato che i termini della questione si presentano in modo piuttosto differente a seconda del tipo di contraffazione cui si faccia riferimento giacché, mentre nel caso di apposizione di un marchio identico su prodotti identici è possibile ritenere che gli utili

²⁸⁴ Tribunale di Torino 12 Giugno 2009 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2009, pag. 959

²⁸⁵ Pietro Barcellona, *Frutti e profitto di impresa*, Giuffrè, 1970 Milano pag. 66

²⁸⁶ Armando Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno* Giappichelli, 2005 Torino, pag. 143

siano causalmente imputabili alla contraffazione, questo non si verificherebbe nel caso in cui tra i segni distintivi ricorra un rapporto di somiglianza ovvero tra i prodotti una relazione di affinità, in questi casi la retroversione dell'intero utile determinerebbe una sorte di premio.²⁸⁷ Questa logica è talvolta seguita dai giudici di merito: così il tribunale di Milano 04 Marzo 2014²⁸⁸ procede alla retroversione di solo un terzo degli utili complessivi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti col marchio contraffatto: il giudice nel caso di specie ritiene che una parte era certamente imputabile alla capacità attrattiva del marchio, ma la restante parte era causalmente da ricondurre ad altri fattori come la qualità del prodotto, le campagne pubblicitarie e di *marketing*, le offerte commerciali. Una riduzione simile viene operata, sempre dal tribunale di Milano²⁸⁹ considerando che una parte degli utili poteva essere egualmente conseguita per aspetti propri del prodotto stesso come il minor prezzo.

²⁸⁷ Vincenzo Di Cataldo, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giurisprudenza commerciale*, I/2008, pag. 216

²⁸⁸ Tribunale di Milano 04 Marzo 2014 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2015, pag. 401

²⁸⁹ Tribunale di Milano 21 maggio 2015 in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2015, pag. 1031