



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**Risarcimento del danno da violazione dei diritti di
proprietà intellettuale e retroversione degli utili.
Un'analisi comparata**

**Relatore
Prof. Roberto Caso**

**Laureando:
Federico Bruno**

**Parole chiave: Proprietà intellettuale, Risarcimento del danno,
Retroversione degli utili, Brevetto per invenzione, Diritto d'autore**

Anno Accademico 2020/2021

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

(Articolo 27, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948)

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
--------------------------	----------

CAPITOLO PRIMO - LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO: INTRODUZIONE ALLA RETROVERSIONE DEGLI UTILI.....	9
---	----------

1.1 LA TUTELA GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	9
1.1.1 <i>Le giustificazioni economico-filosofiche della proprietà intellettuale.....</i>	<i>10</i>
1.1.2 <i>L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale.....</i>	<i>13</i>
1.2 PROBLEMI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.....	16
1.2.1 <i>Qualificazione del conflitto e il problema della undercompensation.....</i>	<i>16</i>
1.2.2 <i>Cambio di rotta: Arricchimento da fatto illecito e la paura della overcompensation.....</i>	<i>19</i>
1.2.3 <i>Danno emergente e i criteri del lucro cessante.....</i>	<i>27</i>
1.3 DISGORGEMENT OF PROFITS E RETROVERSIONE DEGLI UTILI: ART. 125 C.P.I. E ART. 158 L.A.....	34
1.3.1 <i>L'esperienza di common law: il Disgorgement of Profits.....</i>	<i>35</i>
1.3.2 <i>Equivalenze funzionali: art. 125 c.p.i. e art. 158 l.a.....</i>	<i>39</i>
1.4 LA NATURA POLIFUNZIONALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	42

CAPITOLO SECONDO - LA TUTELA DEL BREVETTO PER INVENZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO.....	51
--	-----------

2.1 LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO PER INVENZIONE.....	51
2.1.1 <i>Oggetto della tutela: l'invenzione.....</i>	<i>51</i>
2.1.2 <i>I diritti dell'inventore.....</i>	<i>55</i>
2.1.3 <i>Anatomia del fenomeno contraffattivo.....</i>	<i>57</i>
2.2 UNA POSSIBILE VALUTAZIONE DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO.....	62
2.2.1 <i>Lucro cessante: la valutazione dei mancati guadagni.....</i>	<i>63</i>
2.2.2 <i>La liquidazione equitativa e il metodo della royalty ragionevole.....</i>	<i>68</i>
2.2.3 <i>Le altre "conseguenze economiche negative" e la valorizzazione del danno emergente.....</i>	<i>72</i>
2.3 LA PORTATA INNOVATIVA DELLA RETROVERSIONE DEGLI UTILI.....	73
2.3.1 <i>La "nuova" voce del lucro cessante.....</i>	<i>74</i>
2.3.2 <i>La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i.....</i>	<i>75</i>
2.3.3 <i>Il presupposto soggettivo e la retroversione "in ogni caso".....</i>	<i>80</i>
2.3.4 <i>Il problema dell'utile da restituire.....</i>	<i>84</i>
2.3.5 <i>Un caso virtuoso: Cama1 v. IMA.....</i>	<i>88</i>

CAPITOLO TERZO - LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO.....	93
---	-----------

3.1 LA DUPLICE "ANIMA" DEL DIRITTO D'AUTORE.....	93
---	-----------

3.1.1 Oggetto della tutela: l'opera dell'ingegno	94
3.1.2 Fondamento economico della protezione e diritti patrimoniali.....	96
3.1.3 Fondamento personalistico della protezione e diritti morali.....	101
3.1.4 La violazione del diritto d'autore tra plagio e contraffazione: metodi di accertamento.....	103
3.2 IL RISARCIMENTO DEL DANNO E LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI EX ART. 158 L.A. ..	108
3.2.1 Il lucro cessante e il "superato" criterio dei mancati guadagni.....	110
3.2.2 Disgorgement of profits e retroversione degli utili: equivalenza funzionale e criteri di quantificazione.....	112
3.2.3 Il giusto prezzo del consenso come criterio minimale.....	124
3.2.4 La valorizzazione del danno emergente.....	129
3.2.5 Risarcimento e fattispecie del danno non patrimoniale	131
3.3 LE SFUMATURE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO	134
3.3.1 La considerazione (erronea) della culpa in re ipsa.....	135
3.3.2 Il valore dell'elemento soggettivo	137
3.3.3 Prospettive di "Restructuring".....	139
CONCLUSIONI.....	145
BIBLIOGRAFIA	151
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI	159

INTRODUZIONE

Il crescente interesse per la proprietà intellettuale è strettamente connesso con il ruolo che essa svolge nella società moderna, caratterizzata da un continuo progresso tecnologico e culturale e fondata sull'economia della conoscenza. I beni immateriali hanno acquisito sempre più importanza divenendo *asset* indispensabili per il successo degli individui e delle imprese sul mercato.

Affinché tale valore possa essere conservato e fatto fruttare è necessario che i diritti di proprietà intellettuale vengano efficacemente protetti dinanzi a fenomeni di contraffazione e plagio, i quali, grazie alle innovazioni della tecnologia e al facilitato accesso alle informazioni, hanno raggiunto dimensioni preoccupanti, tanto da mettere a dura prova l'adeguatezza delle risposte del nostro ordinamento. In particolare, nella generale strategia di *enforcement* della proprietà intellettuale, un ruolo di primo piano è svolto dal risarcimento del danno, inteso come strumento mediante il quale permettere al titolare del diritto violato di ottenere un giusto ristoro. Tuttavia, tradizionalmente, l'istituto del risarcimento non si è rivelato sempre all'altezza di tale compito, soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei beni immateriali e dei fenomeni contraffattivi, nonché a causa di una funzione risarcitorio-compensativa sin troppo focalizzata sul solo danno subito, tanto da farsi sfuggire l'altra conseguenza diretta della condotta lesiva: l'utile conseguito dall'autore della violazione.

Per sopperire a tale lacuna, il legislatore si è ispirato agli ordinamenti di *common law*, in particolare all'ordinamento statunitense e all'istituto del *disgorgement of profits*, per l'introduzione della retroversione degli utili, uno strumento estraneo alla tradizione civilistica nostrana che permette la restituzione degli utili illecitamente conseguiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, svolgendo non solo funzione compensativa, ma anche preventivo-deterrente e punitivo-sanzionatoria.

Questa tesi si propone di analizzare criticamente come l'introduzione della retroversione degli utili abbia portato a ridefinire il concetto stesso di risarcimento del danno e, più in generale, della responsabilità civile in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, mediante un'analisi comparata dell'ordinamento statunitense e di quello italiano si cercherà di valutare come la retroversione degli utili sia applicata in concreto e come abbia inciso sulla quantificazione del risarcimento, come questi istituti dialoghino tra loro e quali risultati abbia prodotto in termini di qualità della tutela.

Innanzitutto, nel primo capitolo, verrà analizzato il rapporto tra la natura dei diritti di proprietà intellettuale e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla responsabilità civile. Ripercorrendo i percorsi dottrinali e giurisprudenziali che hanno preparato il terreno all'avvento della retroversione degli utili, si individueranno le perplessità e i rischi che hanno da sempre caratterizzato il risarcimento del danno e che coinvolgono anche il nuovo istituto. Infine, attraverso una più ampia comprensione dell'istituto del *disgorgement of profits* statunitense si giungerà ad individuare come l'ordinamento nazionale ha fatto proprio tale strumento per mezzo delle norme di cui all'art. 125 c.p.i. e 158 l.a., così come modificati dal d.lgs. del 16 marzo 2006, n. 140, in attuazione della

direttiva 2004/48/CE, e come ciò abbia contribuito a riscoprire la natura polifunzionale della responsabilità civile.

Nel secondo capitolo, oggetto dell'analisi sarà il diritto di brevetto per invenzione e come la sua tutela viene realizzata per mezzo del risarcimento del danno e della retroversione degli utili disciplinati all'art. 125 c.p.i. Dopo aver individuato i tratti essenziali della disciplina del diritto di brevetto, si illustrerà, mediante la comparazione con l'ordinamento statunitense, come la quantificazione del risarcimento venga effettuata in concreto dalle corti nostrane e d'oltreoceano, cercando di delinearne problemi e soluzioni, comuni e differenti. Alla luce di ciò, si realizzerà una valutazione in merito alla portata innovativa della retroversione degli utili, sia nella sua declinazione di rinnovata attenzione al profitto del contraffattore (commi 1 e 2 dell'art. 125 c.p.i.) sia come strumento autonomo che prescinde dall'elemento soggettivo (comma 3 dell'art. 125 c.p.i.).

In conclusione, il terzo capitolo si concentrerà sulla tutela del diritto d'autore e su come risarcimento del danno e retroversione degli utili siano riuniti nell'alveo dell'art. 158 l.a. La complessità del diritto d'autore, derivante dalle peculiarità delle opere dell'ingegno e dei diritti su di esse riconosciuti, si riflette nella difficoltà di quantificazione del risarcimento del danno nel caso di contraffazione o plagio. In relazione a ciò, i continui riferimenti al *copyright* statunitense permetteranno di osservare l'evoluzione della giurisprudenza nostrana, che condivide con quella d'oltreoceano i medesimi problemi. Infine, l'intreccio tra risarcimento del danno e retroversione degli utili permetterà di effettuare una riflessione approfondita sulla rilevanza dell'elemento soggettivo e sulle possibili implicazioni derivanti dalla sua valorizzazione, in una prospettiva di sempre maggiore qualità della risposta del nostro ordinamento dinanzi alle violazioni.

CAPITOLO PRIMO

LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO: INTRODUZIONE ALLA RETROVERSIONE DEGLI UTILI

1.1 La tutela giuridica della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale (PI, o *Intellectual Property*, IP, nel gergo anglosassone), nella sua concezione più ampia¹, ha subito nel corso degli ultimi anni una rapida evoluzione, connessa con lo sviluppo della tecnologia, del sistema economico e della concorrenza internazionali. I beni immateriali quali invenzioni, creazioni artistiche, marchi, *know-how* e indicazioni geografiche costituiscono il fondamento della moderna “*economia della conoscenza*” (c.d. *knowledge-based economy*).

Come risulta da alcuni studi condotti dalla Commissione Europea, le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale rappresentano il 45% del prodotto interno lordo (PIL) e l'82% di tutte le esportazioni dell'UE². Inoltre, negli ultimi due decenni nell'UE il volume degli investimenti annuali in “*beni di proprietà intellettuale*” è aumentato dell'87%, mentre il volume degli investimenti materiali solo del 30%, a riprova della centralità dei beni immateriali nella scalata alla leadership economica e tecnologica mondiale³.

Il crescente interesse del mercato verso le creazioni e le opere intellettuali ha portato al riconoscimento di un mutamento degli interessi protetti⁴: se da un lato, si tutelano le opere come risultato dell'attività creativa dell'individuo; dall'altro, si tutela la remunerazione dell'investimento e del relativo rischio gravante sui soggetti impegnati nella creazione di prodotti innovativi, al fine di incentivare nuovi investimenti e nuove opere.

¹ «*Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industrial e artistico. Possono essere protetti da p. i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il diritto d'autore*» (F. NICCOLLI, U. RIZZO, *Proprietà intellettuale*, in *Diz. Econ. Fin. Treccani*, Roma, 2012).

² *IPR-intensive industries and economic performance in the European Union*, Industry-Level Analysis Report, EUIPO-UEB, 2019 (third edition). Disponibile all'URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9208BDA62793D113C125847A00500CAA/\\$File/IPR-intensive industries and economic performance in the EU 2019 en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9208BDA62793D113C125847A00500CAA/$File/IPR-intensive%20industries%20and%20economic%20performance%20in%20the%20EU%202019%20en.pdf).

³ Documento di riflessione 047 della DG ECFIN, *Unlocking investment in intangible assets*, maggio 2017. Disponibile all'URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp047_en.pdf.

⁴ R. ROMANO, *Proprietà intellettuale e nuovi profili della tutela civile cautelare*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, 503.

1.1.1 Le giustificazioni economico-filosofiche della proprietà intellettuale⁵

Una corretta comprensione degli interessi tutelati dalla proprietà intellettuale e della loro evoluzione nel corso del tempo permette una analisi approfondita degli strumenti di protezione, della loro efficacia e coerenza. Innanzitutto, la letteratura economica riconosce i prodotti intellettuali in termini di *public goods*, cioè beni caratterizzati da non rivalità e non escludibilità nel loro utilizzo (si pensi a tipici esempi di beni intellettuali quali le idee e le informazioni).

Da un punto di vista economico, la produzione di beni intellettuali risulterebbe strutturalmente subottimale a causa della sopportazione di costi fissi molto alti per la loro creazione e, parallelamente, di costi marginali molto bassi, rendendo così i costi di duplicazione minimi e i rischi di parassitismo (c.d. *free riding*) elevati⁶. Idee creative e invenzioni richiedono ingenti investimenti di tempo e di denaro, ma possono essere copiate liberamente e senza che ciò comporti un limite del loro uso da parte di altri.

In assenza di un meccanismo che ne garantisca la protezione, la maggior parte dei soggetti troverà più vantaggioso copiare che sviluppare delle creazioni, con il risultato di rendere subottimale la loro produzione⁷. Al fine di tutelare gli investimenti effettuati da autori e inventori, viene loro riconosciuto uno *ius excludendi*, cioè si genera una scarsità artificiale dei beni intellettuali attraverso l'esercizio del diritto di escludere gli altri dal loro uso e sfruttamento economico. Il diritto di proprietà intellettuale si differenzia così dal diritto di proprietà tradizionale per la sua natura di esclusiva (o "*privativa*"), che lo avvicina più alla forma del diritto di monopolio: i titolari dispongono economicamente della creazione dell'ingegno in via esclusiva, al fine di evitare che soggetti terzi non autorizzati possano appropriarsi illegittimamente delle loro opere e/o invenzioni ed utilizzarle a scopo di lucro.

All'interno della prospettiva giureconomica, il riconoscimento dello *ius excludendi* è dunque finalizzato direttamente alla protezione degli investimenti effettuati dai soggetti creativi. Si individua così la prima funzione della proprietà intellettuale. L'attenzione verso gli investimenti dei produttori di beni intellettuali deriva dalla teoria della proprietà di John Locke, fondata sulla rivendicazione della proprietà quale "*giusto riconoscimento*" in virtù del lavoro impiegato (c.d. *Fairness* o *Labor theory*). Il creatore di una nuova opera rivendica la proprietà sulla base della trasformazione di qualcosa di preesistente nel dominio pubblico attraverso il dispendio di lavoro, inteso come energie, tempo e denaro. La filosofia di Locke si applica perfettamente al tema della proprietà intellettuale, in quanto il concetto di "*lavoro*" – negli scritti di Locke rappresentato, nel caso delle mele, dall'attività di raccogliere o, nel caso della terra, di coltivare – si estende agli

⁵ Le ricostruzioni filosofico-economiche di seguito presentate sono riprese dalle lezioni tenute dal Prof. William Fisher III, attualmente Wilmer Hale Professor of Intellectual Property Law presso la Harvard Law School e Direttore del Berkman Center for Internet and Society, nell'ambito del corso *CopyrightX*, offerto da Harvard Law School. I riferimenti del corso e le lezioni sono disponibili all'URL: «<https://ipxcourses.org/lectures/>».

⁶ G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011, 12.

⁷ COLANGELO, *ibidem*, 13.

investimenti che devono sopportare autori ed inventori. Premiando e tutelando gli investimenti sostenuti con la proprietà non solo si riconosce lo sforzo effettuato, ma se ne incentiva altro. Interviene così il concetto di “*human flourishing*”, che individua nella proprietà intellettuale un’ulteriore funzione di incentivo alla creazione di nuovi prodotti creativi unici che contribuiscano alla prosperità umana.

Dunque, il pensiero Lockiano può riassumersi nel riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in capo ad autori ed inventori quale premio per il loro lavoro e i loro investimenti e per il contributo che questi hanno apportato alla comunità in senso ampio. Nel corso del tempo, il pensiero di Locke si è diffuso in particolare nei Paesi di *common law*, come dimostrato dalle decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, tra cui spicca la pronuncia del 1954 nel caso *Mazer v. Stein*⁸, in cui si legge: “*Sacrificial days devoted to such creative activities deserve rewards*” e che ha aperto ad un orientamento giurisprudenziale focalizzato sull’importanza degli investimenti nel processo creativo.

In senso opposto si è sviluppato l’approccio dei Paesi dell’Europa continentale, che ha fatto proprio il pensiero di un altro importante filosofo, Immanuel Kant, e la sua teoria della personalità (c.d. *Personality theory*). La giustificazione dei diritti di proprietà intellettuale viene ora fondata sull’idea che la legge debba riconoscere ad ogni individuo i diritti, i poteri e le tutele di cui ha bisogno per realizzare pienamente la propria personalità.

La filosofia di Kant si presenta più interessata a proteggere lo speciale legame emotivo e psichico tra l’artista, l’autore o l’inventore e la sua creazione nell’ottica della fioritura umana individuale, attraverso prospettive di remunerazione dell’attività creativa stessa. Le basi del diritto della proprietà intellettuale sono qui l’autonomia e la libertà individuale. Infatti, la proprietà Kantiana contribuisce al senso di autodeterminazione: la personalità è espressa nell’interazione con l’esterno e la creatività è incentivata grazie alla prospettiva di profitto. Per potersi esprimere a pieno, si deve essere liberi di usare tutti i tipi di oggetti in tutti i modi – si tratta di un ragionamento applicabile per estensione anche ai beni immateriali. In particolare, questo implica il controllo assoluto di quegli oggetti per un determinato periodo di tempo, evitando interferenze da parte di terzi. L’origine della proprietà è individuabile nel significato profondo della relazione di “*Mio e Tuo*”, definita ne “*La Critica della ragion pratica*” come segue: “*That is rightfully mine, if I am so bound to it that anyone who uses it without my consent would thereby injure me*”⁹.

L’applicazione pratica della teoria Kantiana della personalità per giustificare i diritti di proprietà intellettuale può essere esplicitata con il seguente esempio. Di fronte ad una tela bianca, un pittore può avere un’idea, un’immagine mentale che vuole riportare sulla tela. Per poter concludere l’opera ci vuole tempo e per dipingere liberamente è necessario che possa fare affidamento su un accesso continuo alla tela e sulla non interferenza di soggetti esterni, i quali potrebbero alterare la sua opera. I diritti dell’artista si espandono al punto di includere la disponibilità e il possesso stabile della tela, ma anche il fine della sua opera, che

⁸ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

⁹ R.P. MERGES, *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press, 2011, 72.

può estendersi fino alla realizzazione personale come artista e all'eventuale volontà di guadagnare dalla vendita dell'opera stessa. Nella prospettiva di Kant, dunque, un diritto di proprietà che non si estenda fino a questo punto dovrà essere considerato carente. Infatti, Kant intendeva preservare il più possibile la libertà individuale, intesa come strumento necessario per il completo sviluppo umano: è sulla base di tale concetto che si sono sviluppati i diritti morali che caratterizzano il diritto della proprietà intellettuale (e in particolare il diritto d'autore) nell'Europa continentale.

Un'ulteriore giustificazione è rappresentata dalla c.d. *Welfare theory*, la quale richiede che le norme che regolano i diritti di proprietà intellettuale debbano essere finalizzate a produrre il bene più grande per il maggior numero di persone possibile. La "teoria del benessere" affonda le proprie radici nell'Utilitarismo del XVIII secolo, i cui massimi esponenti furono Jeremy Bentham e J. Stuart Mill. In astratto, essi ritenevano che gli ordinamenti dovessero sviluppare un sistema di incentivi che inducesse i potenziali autori e inventori a generare opere e invenzioni da cui tutti potessero trarre beneficio, per poi rendere i frutti dell'attività creativa ampiamente disponibili. Tuttavia, questo approccio ha dovuto necessariamente scontrarsi con la natura di *public goods* dei beni immateriali, i quali, come anticipato, tendono ad una produzione sub ottimale a causa dei loro caratteri di non rivalità e non escludibilità.

È possibile identificare alcune circostanze che acuiscono il problema della sottoproduzione di *public goods* e che inizialmente Bentham e Mill non avevano tenuto in considerazione. Da un punto di vista economico, rilevano l'alto costo di creazione (con riguardo, ad esempio, ai prodotti farmaceutici), l'elevata incertezza nella creazione o invenzione e il basso costo marginale di produzione (quest'ultima circostanza assume maggiore rilievo nel diritto d'autore, in quanto, grazie alle trasposizioni in digitale delle opere, il costo marginale delle copie è vicino allo zero). In secondo luogo, si considera la facilità di *reverse engineering* di alcune opere o invenzioni (si prenda ad esempio i *software*), nonché le esternalità positive del bene pubblico, il quale conferisce benefici non solo ai consumatori immediati ma anche ai terzi.

Tra le strategie utilizzate dagli ordinamenti per contrastare il problema delle *public goods*, incentivandone la creazione, rileva la protezione offerta ai produttori nei confronti della concorrenza: la proprietà intellettuale, in particolare il diritto d'autore e dei brevetti, costituisce un'applicazione di questa strategia. La consapevolezza delle criticità relative al diritto dell'innovazione si pone alla base delle riflessioni degli eredi dell'Utilitarismo, quali A. C. Pigou, F. W. Taussig, J. B. Clark, A. Marshall, J. M. Clark e G. Del Vecchio. Le loro analisi, incardinate sull'istituto brevettuale, cercano di cogliere l'interazione tra attività inventiva e la struttura del mercato, riconoscendo la tensione che pervade il regime brevettuale tra la necessità di ricompensare l'inventore per il risultato inventivo realizzato e quella di stimolare l'innovazione a beneficio della collettività¹⁰.

¹⁰ V. FALCE, *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell'innovazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 129.

Ancora una volta, lo scopo è quello di permettere ad autori ed inventori di tutelare le loro opere dell'ingegno e di distribuire copie delle stesse o consentendovi l'accesso facendo pagare prezzi abbastanza alti da compensare il costo iniziale della loro creazione, nonché di indurre, in un'ottica concorrenziale, altre persone creative a diventare autori ed inventori al fine di contribuire al benessere e al progresso generale.

1.1.2 L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale

Le diverse giustificazioni filosofico-economiche permettono di riflettere sulle funzioni e sugli obiettivi della proprietà intellettuale. Emergono così: dalla *Labor theory* di Locke, la protezione degli investimenti effettuati dagli autori e/o dagli inventori; dalla *Personality theory* di Kant, la tutela della libertà di espressione e di autodeterminazione dell'artista, dell'autore o dell'inventore; e, dalla *Welfare theory*, la funzione di incentivo alla creatività. Tuttavia, è necessario sottolineare come il sistema dei diritti di proprietà intellettuale funziona in modo ottimale solo quando ci sono meccanismi di *enforcement* ragionevolmente efficaci contro eventuali violazioni.

Segnatamente, il legame tra operatività dei diritti di proprietà intellettuale ed efficacia della loro tutela è stato affrontato dall'Unione Europea con l'emanazione della direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva *Enforcement*)¹¹, un tassello fondamentale della strategia di rafforzamento delle private intellectual property¹². La Direttiva esordisce affermando che la tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione (cons. 2). Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno (cons. 3). Con riferimento ai singoli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la Direttiva sottolinea che le attuali disparità tra gli ordinamenti portano ad un indebolimento del diritto sostanziale e a una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nei settori creativi (cons. 9). La Direttiva *Enforcement* dimostra così una rinnovata attenzione verso le funzioni della proprietà intellettuale all'interno dell'attuale sistema economico e ne individua il successo nell'effettività delle misure poste a sua protezione. Allo stesso tempo, e alla luce della complessità di funzioni riconducibili al sistema della proprietà intellettuale, la Direttiva stimola una riflessione più approfondita sull'adeguatezza degli strumenti civili di tutela e, in particolare, sulle funzioni della responsabilità civile in tema di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

¹¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

¹² L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 33.

Le tecniche di tutela giuridica di tali diritti si atteggiavano diversamente in virtù del diritto di proprietà intellettuale – diritto di brevetto, diritto d'autore, marchio, design e indicazioni geografiche – di volta in volta in rilievo e dell'obiettivo che intendono raggiungere. Al fianco del nucleo della tutela rappresentato sul piano sostanziale dal riconoscimento di un diritto di esclusiva, si costruisce un sistema variegato di tutele giurisdizionali, che consentano al titolare di vietare l'utilizzazione non autorizzata del bene protetto e di avere riparato il danno nel caso di eventuale condotta illecita. Tali tutele trovano la loro ricaduta applicativa nelle azioni civili previste dalla normativa.

Le prime misure offerte dall'ordinamento quali immediata traduzione dello *ius excludendi* sono l'accertamento e l'inibitoria. La *ratio* è quella di riconoscere al titolare il potere di impedire qualsiasi violazione di un diritto di utilizzazione economica o di impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. Il titolare può così agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione¹³. Ulteriori misure riguardano invece la rimozione degli effetti della violazione, in particolare si tratta della distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione¹⁴, ad esempio nel caso di prodotti contraffatti. La *ratio* è qui riconducibile non solo ad una funzione inibitoria, ma anche reintegratoria della posizione di esclusiva. Al contrario, prettamente restitutorio risulta invece il rimedio dell'assegnazione in proprietà dei prodotti realizzati tramite l'attività illecita¹⁵, delineandosi come uno strumento finalizzato ad evitare i costi dell'eventuale distruzione o rimozione. A queste misure, si aggiunge la sanzione della pubblicazione della sentenza, che assume in materia di proprietà intellettuale una funzione afflittiva¹⁶: il giudice può ordinare che la pubblicazione sia effettuata all'interno di più giornali, anche specifici del settore¹⁷. Il complesso sistema di strumenti posti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale si completa con l'istituto tradizionale del risarcimento del danno, disciplinato dall'art. 158 l.a. e dall'art. 125 c.p.i., a cui si affianca, e con cui si interseca, la c.d. *retroversione degli utili* realizzati dall'autore della

¹³ Misura prevista dall'art. 156 l.a.: "*chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione*". Con riguardo ai diritti di proprietà industriale, la misura è recepita dall'art. 124, co. 1, c.p.i.

¹⁴ Misura prevista dall'art. 158, co. 1, l.a.: "*chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione*". La misura è ripresa dall'art. 124, co. 3, c.p.i. con riferimento ai diritti di proprietà industriale.

¹⁵ Misura prevista dall'art. 159, co. 5, l.a.: "*il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli*". La misura è ripresa dall'art. 124, co. 4, c.p.i. con riferimento ai diritti di proprietà industriale.

¹⁶ V. MELI, *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, I, 294 ss.

¹⁷ Misura prevista dall'art. 166 l.a.: "*sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente*". La misura è ripresa dall'art. 126 c.p.i. con riferimento ai diritti di proprietà industriale.

violazione (strumento oggetto di particolare attenzione anche da parte della Direttiva *Enforcement*).

La rassegna, seppur sommaria, delle misure di tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale permette di osservare come la responsabilità civile in materia sia per lo più fondata su una funzione di carattere compensatorio e restitutorio. L'ordinamento italiano deriva la sua concezione della responsabilità civile – e, conseguentemente, delle tutele giurisdizionali – da un più ampio approccio riferibile al diritto continentale. Tale approccio è stato fatto proprio dal sistema attraverso due norme cardine in tema di risarcimento del danno: l'art. 1223 c.c.¹⁸ e l'art. 2043 c.c.¹⁹

Al dato normativo, si aggiunge il tradizionale orientamento della giurisprudenza, che per lungo tempo ha ristretto le funzioni della responsabilità civile alla sola funzione riparatorio-compensativa. Il principio cardine dell'intero sistema è il c.d. *principio di integrale riparazione*, cioè il risarcimento ha come obiettivo quello di rimettere il danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima del compimento del fatto illecito²⁰. A conferma di tale prospettiva si è espressa anche la Corte di cassazione statuendo che *“nel vigente ordinamento, l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato”*²¹. Si pone in evidenza così una presunta repulsione verso l'idea che le tutele giurisdizionali possano perseguire, nell'alveo della responsabilità civile, una funzione deterrente e punitiva.

Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione del sistema economico e con riferimento a fenomeni giuridici complessi e che travalicano i limiti territoriali come la proprietà intellettuale, l'approccio europeo-continentale ha dovuto confrontarsi con quello proprio dell'esperienza di *common law*, che attribuisce alla responsabilità civile un ruolo differente da quello a cui l'ordinamento italiano è tradizionalmente legato. Nel campo della proprietà intellettuale rileva l'istituto di *common law* del *disgorgement of profits*, che trova nella retroversione degli utili una forma di corrispondenza interna all'ordinamento europeo ed italiano. In linea generale, si tratta di rimedi che richiedono ad una parte che trae profitto da atti illeciti, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, di rinunciare a e restituire qualsiasi profitto ottenuto come risultato della condotta illecita.

Lo scopo è di prevenire che tali comportamenti possano ripetersi, soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui i profitti conseguiti dall'autore della condotta illecita siano maggiori del danno subito dal titolare del diritto violato. Non

¹⁸ L'art. 1223 c.c., rubricato *“Risarcimento del danno”*, recita così: *“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”*.

¹⁹ L'art. 2043 c.c., rubricato *“Risarcimento per fatto illecito”*, prevede che *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

²⁰ Voce, *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.

²¹ Cass. 19 gennaio 2007, n.1183, in *Foro it.*, 2007, I, 1460.

si tratta, dunque, di mero risarcimento del danno. Nei sistemi di *common law*, infatti, la responsabilità civile si struttura intorno ad un carattere di polifunzionalità, includendo sia una natura prettamente risarcitoria e restitutoria che una propensione più deterrente e punitiva. Nasce così l'esigenza di (ri)definire che cosa si abbia ad intendere per risarcimento del danno o, meglio ancora, quali prospettive funzionali esso debba perseguire, col risultato di convogliare l'attenzione sui percorsi logici in forza dei quali le corti potrebbero provvedere alla liquidazione del danno con sfumature variegata a seconda delle particolarità prospettate da ogni singola controversia²².

1.2 Problemi di quantificazione del danno

1.2.1 Qualificazione del conflitto e il problema della undercompensation

Il nucleo della tutela accordata alla proprietà intellettuale è riconducibile ad una privativa, cioè un diritto di esclusiva che impedisce ai terzi di sfruttare economicamente i beni protetti. Di conseguenza, si assiste ad una violazione del diritto di proprietà intellettuale nel caso in cui vi sia uno sfruttamento economico non autorizzato dei beni altrui. Per lungo tempo, la dottrina civilistica ha ascritto lo sfruttamento illecito di un bene immateriale ad un problema di responsabilità civile²³. Infatti, la situazione giuridica individuata dalla proprietà intellettuale è strutturata sul modello del *property right*, cioè si riconosce in termini di diritto di proprietà e, come tale, l'esclusiva di cui è dotata è riconducibile ad una protezione reale: il titolare della privativa che si presume lesa ha il diritto alla reintegrazione del potere di disposizione economica del bene. Così, la contraffazione di un brevetto o il plagio di un'opera dell'ingegno coperta dal diritto d'autore rappresenterebbero un problema aquiliano. Tuttavia, al fine di delineare correttamente la fattispecie di violazione e, conseguentemente, il meccanismo rimediabile e il ruolo del risarcimento del danno, è necessario analizzare criticamente il tipo di pregiudizio che scaturisce da una lesione della proprietà intellettuale. Inoltre, la corretta identificazione della fattispecie lesiva deve fondarsi su una attenta considerazione degli elementi distintivi dei beni protetti dalla proprietà intellettuale.

Il *ius excludendi alios* ha ad oggetto beni immateriali, i quali, per natura, non permettono di instaurare un rapporto materiale tra il titolare del diritto e la *res*, rendendone il valore difficilmente quantificabile. Infatti, nel caso dei beni immateriali, non si può parlare di danneggiamento o distruzione di ricchezza, che invece rappresentano il modello dell'applicazione di rimedi risarcitori volti a compensare la perdita subita a causa della condotta illecita altrui. La lesione del potere di disposizione risulta, allora, individuabile nella ingerenza non consentita di un terzo in una situazione di esclusiva, una lesione giuridica e non materiale che interferisce con la possibilità di produrre profitto (es. contraffazione delle vendite di un'opera letteraria plagiata). Appare il caso di un conflitto aquiliano, in cui rileva il concetto di "*danno*". La violazione della proprietà intellettuale si configura come

²² P. PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, 235.

²³ R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959.

illecito, poiché lo sfruttamento economico di un bene altrui coperto da esclusiva è fermamente vietato dall'ordinamento. Fermarsi a questo profilo sarebbe, però, superficiale. Infatti, dalla prospettiva del danneggiante, l'ingerenza nella posizione di esclusiva dell'autore o dell'inventore ha come ulteriore conseguenza la produzione di ricchezza mediante lo sfruttamento economico di un bene che l'ordinamento assegna in proprietà ad un altro soggetto (es. utili derivanti dalla vendita di prodotti brevettati contraffatti). Il conflitto, fondandosi su una lesione del potere di godimento, assume ora carattere attributivo, cioè solleva il problema della spettanza dell'utile prodotto, e rende maggiormente complicato limitare il fenomeno della violazione dei diritti di proprietà intellettuale nel campo della sola responsabilità civile tradizionalmente intesa.

La distinzione tra conflitto aquiliano e lesione del potere di disposizione, da un lato, e conflitto attributivo e lesione del potere di godimento, dall'altro, ha permesso ad una parte di dottrina²⁴ di evidenziare come, in materia di proprietà intellettuale, nella maggior parte dei casi si è in presenza di un conflitto attributivo di spettanza degli utili conseguiti illecitamente e non aquiliano. I due tipi di conflitto, quello aquiliano e quello attributivo, sono autonomi, nel senso che possono operare entrambi, ovvero nel senso che può porsi l'uno e non l'altro²⁵. La coesistenza di queste circostanze rende ancora più labile il confine tra la tutela risarcitoria e quella restitutoria, provocando il rischio di una risposta inefficace e, di conseguenza, insoddisfacente dell'ordinamento dinanzi alla richiesta di giustizia avanzata dal titolare del diritto violato.

L'attuale apparato dei rimedi civilistici e, in particolare, il ruolo e l'atteggiamento del risarcimento del danno sono il prodotto di un'evoluzione dell'approccio che dottrina e giurisprudenza avevano alla materia della proprietà intellettuale.

L'approccio tradizionalmente applicato all'articolata materia del risarcimento del danno ruota intorno all'idea che la parte responsabile sia obbligata a risarcire la vittima per il pregiudizio arrecatole²⁶. Inizialmente, il nostro ordinamento ha affrontato il problema della violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso l'applicazione della clausola generale e atipica prevista dall'art. 2043 c.c., alla base del sistema della responsabilità civile.

²⁴ La distinzione concettuale ad oggetto è stata affrontata in: M. BARCELLONA, *Struttura della responsabilità e ingiustizia del danno*, in *Europa dir. priv.*, 2000, 426; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, 7; A. PLAIA, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 1021.

²⁵ A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 10. In generale sulle possibilità del cumulo tra conflitto attributivo e conflitto aquiliano, cfr. M. BARCELLONA, *op. cit.*, 401.

²⁶ In ambito contrattuale, il riferimento normativo è individuato nell'art. 1223 c.c. (*"Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"*). In ambito extracontrattuale, rileva l'art. 2043 c.c. (*"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*). V. anche P. PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. ind.*, 2012, 133-134.

Sulla convinzione dell'estesa applicabilità della tutela risarcitoria, si era così sviluppata una tendenza ad agire in risarcimento anche nei casi in cui sarebbe stato più coerente ricondurre la fattispecie nell'alveo della tutela restitutoria²⁷. In questo modo, si limitava l'attenzione in sede giurisdizionale al solo danno subito dal titolare del diritto violato, trascurando il profitto conseguito dal danneggiante. La superficialità del sistema poneva così degli importanti interrogativi in merito all'inadeguatezza del tradizionale criterio del *neminem laedere*. Infatti, il sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno così concepiti sono fonte di un alto rischio di insoddisfazione del danneggiato, in particolare in termini di *undercompensation* in sede di risarcimento. Si fa riferimento a quei casi in cui il danno non si è verificato, o comunque risulta essere molto inferiore al beneficio economico realizzato da chi ha sfruttato in modo illecito il diritto di proprietà intellettuale altrui.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questo fenomeno si ripropone ogni volta che il contraffattore è superiore al titolare per c.d. *capacità imprenditoriale*: e cioè per dimensioni, capacità produttiva, potere di mercato, o per uno qualunque dei fattori che possono incidere sulla capacità di commercializzazione del prodotto o servizio²⁸. Ad esempio, l'ipotesi è quella del titolare di un brevetto che non ha nessuna possibilità economica per attivarlo commercialmente, e della grande multinazionale che, consapevole della grande qualità del brevetto, intuendone le potenzialità commerciali si appropria dei meriti dell'opera altrui e mette in circolazione un prodotto nel quale si concretizza il brevetto stesso, conseguendo utili che mai il suo titolare sarebbe stato in grado di realizzare. Qui in maniera evidente ci si avvede di come l'idea secondo cui "*li dove c'è danno basta far ricorso alla responsabilità civile*" si rivela un'idea banale²⁹. È, infatti, necessario un meccanismo dotato di particolare efficacia deterrente dell'illecito (e non solo compensativa), perché altrimenti le attività che la proprietà intellettuale mira ad incentivare, quali investimenti in attività di ricerca e nella creazione di nuove opere dell'ingegno, risulterebbero al contrario disincentivate.

Le voci tradizionali di danno emergente e lucro cessante, insieme alle difficoltà di quantificazione del danno a beni immateriali, portano con sé il rischio che la contraffazione e il plagio possano divenire *business* convenienti – situazione definita altrimenti in termini di "*inadempimento efficiente*"³⁰ o, nei sistemi di *common law*, "*efficient breach*". L'*economic theory of efficient breach*, sviluppata nell'ambito dell'analisi economica del diritto e, in particolare, in ambito contrattuale, prevede che l'inadempimento contrattuale e il pagamento dei rispettivi danni portino ad un risultato economicamente efficiente nell'ipotesi in

²⁷ Ancora in tema di lettura "*panaquiliana*" del problema della violazione dei diritti di proprietà intellettuale v. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit.

²⁸ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 203.

²⁹ CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, cit., 10.

³⁰ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrenza: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 135.

cui il beneficio conseguito dalla *reluctant party* sia maggiore della perdita patita dalla controparte.

È evidente come questo approccio si possa facilmente applicare ai casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale – con un’analogia, anche in ambito extracontrattuale – che si caratterizzano per l’assenza o l’esiguità dei danni subiti dal titolare della privativa. Sia dal punto di vista contrattuale che extracontrattuale, il superficiale riconoscimento in sede di risarcimento dei soli danni patiti (*undercompensation*) finirebbe così con l’incentivare un atteggiamento di inadempimento del contratto o di violazione del principio del *neminem laedere*. La contraffazione e il plagio potrebbero così divenire attività economiche regolarmente pianificate. In virtù di ciò, si osserva in una prospettiva comparatistica come sia l’ordinamento nostrano che l’ordinamento statunitense hanno espresso la volontà di superare i problemi di quantificazione in sede di risarcimento strettamente connessi all’inidoneità di strumenti rimediali classici, quali le voci di danno emergente e lucro cessante (tradizionalmente intese), nonché la triade di *expectation*, *reliance* e *restitutory damages*³¹. La chiave di volta è riconducibile, in particolare, al principio a fondamento dei meccanismi rimediali propri dei sistemi angloamericani in forza del quale a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di trarre giovamento dal compimento di una condotta illecita. È questo il motivo per cui l’impiego di strumenti rimediali cui sia ascrivibile anche una rilevante natura punitivo-sanzionatoria sembra essere divenuto irrinunciabile³².

La spinta innovatrice ha condotto l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza civilistiche verso un istituto che ben si presta ad applicarsi alle ipotesi di profitto dell’autore di una condotta in violazione di diritti di proprietà intellettuale altrui: il c.d. “*arricchimento da fatto illecito*”.

1.2.2 Cambio di rotta: Arricchimento da fatto illecito e la paura della *overcompensation*

Nel sistema giuridico italiano, l’approccio classico alla complessa materia del risarcimento del danno si fonda sull’idea che l’autore della condotta *contra legem* sia tenuto a risarcire la vittima per il danno arrecatole³³. La *ratio* si rifà al concetto etico-giuridico per cui nessuno può incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui senza il consenso del titolare. Tuttavia, come abbiamo visto, questo principio risulta in crisi nei casi in cui il vantaggio economico conseguito da chi abbia agito illecitamente risulti molto maggiore della perdita subita dal titolare del diritto. A causa dell’iniziale silenzio del legislatore sul punto, sono stati sollevati alcuni importanti interrogativi che, data la sempre maggiore rilevanza della proprietà intellettuale sul mercato, non potevano più rimanere senza

³¹ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 133.

³² PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit. Dello stesso avviso DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, cit., 203.

³³ PARDOLESI, *op. cit.*, 219.

risposta: “per quale motivo dovrebbe ritenersi sufficiente che l'autore dell'illecito sia tenuto ‘soltanto’ al risarcimento del danno? Optando per tale soluzione, non si finirebbe per premiare oltremodo il cinico autore della condotta *contra legem*? Non sarebbe più opportuno provvedere alla restituzione, in pro del titolare del diritto, della maggior somma fra il danno e il profitto realizzato in virtù della condotta illecita?”³⁴.

La dottrina ha avviato così la ricerca di una giustificazione normativa per la restituzione degli utili illegittimamente conseguiti. Infatti, a più riprese nel corso del tempo, è stato osservato come l'obbligo di riversare l'arricchimento al danneggiato vivesse “*un'esistenza latente*” nella casistica attinente al diritto industriale – e ai diritti della personalità – sebbene vi compaia “*sotto le mentite spoglie di risarcimento del danno*”³⁵. Attraverso il richiamo di categorie generali del diritto civile, la dottrina ha proposto diverse ricostruzioni che miravano a giustificare la maggiore attenzione posta agli utili conseguiti dall'autore della violazione. Di seguito si illustrano le teorie principali.

La negotiorum gestio. Parte della dottrina³⁶ ha riconosciuto una soluzione concreta nell'esegesi dell'art. 2028 c.c.³⁷ in tema di gestione d'affari altrui. La norma può essere interpretata in termini di “*manifestazione di un più generale principio secondo cui il titolare di un patrimonio può sempre pretendere da colui che si ingerisca nel patrimonio medesimo il profitto così conseguito*”³⁸, facendo rientrare così non solo i casi di gestione intrapresa con spirito altruistico, ma anche i casi di c.d. *gestione egoistica* (nell'interesse proprio) finalizzata all'appropriazione degli utili altrui³⁹.

La disciplina della gestione d'affari altrui prevede che, in caso di gestione in senso altruistico, il soggetto che si sia intromesso nella sfera giuridica e che ne abbia conseguito dei profitti sia tenuto a rispondere dell'eventuale differenza positiva tra arricchimento lordo e spese di produzione (c.d. *profitto netto*), ma non

³⁴ P. PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2006, 524.

³⁵ P. TRIMARCHI, *L'arricchimento derivante da atto illecito*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, II, Milano, 1994, 1149. Concetto ripreso e argomentato da A. ALBANESE, *Fatto illecito, fatto ingiusto e restituzione dell'arricchimento in assenza di danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, 540. Si deve a SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 15-22, l'esame delle sentenze più significative sul punto.

³⁶ Si veda al riguardo P. SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 2000; P. SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 305 ss.; P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 65 ss., il quale in particolare rileva come il requisito della sussidiarietà vada allentandosi nei diversi ordinamenti europei e come di conseguenza la regola del concorso (alternativo ovvero integrativo) di tale azione con quella del risarcimento del danno faccia parte ormai del diritto comune europeo; G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, I, 174 ss.

³⁷ L'art. 2028 c.c., rubricato “*Obbligo di continuare la gestione*”, recita così: “1. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine, finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. 2. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente”.

³⁸ SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 114 ss.

³⁹ SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, cit., 308.

dell'eventuale differenza negativa (c.d. *perdita netta*)⁴⁰. Il riferimento è al combinato disposto tra l'art. 2030, comma 1, c.c.⁴¹ e l'art. 1713, comma 1, c.c.⁴², completato dalla previsione del diritto ad ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute (art. 2031, comma 1, c.c.⁴³).

Qualora, invece, il terzo dovesse inferirsi nella sfera giuridica altrui in maniera *egoistica* e, dunque, senza apportare utilità al titolare dei diritti in questione, la situazione si ribalta. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 2031, comma 1, c.c., in questo caso il gestore dovrà non solo rispondere del profitto netto, ma non potrà neppure richiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Secondo una parte di dottrina⁴⁴, dunque, "*la restituzione del profitto lucrato mediante la violazione del diritto d'autore è disposta [...] direttamente dall'art. 2028 ss. c.c.*"⁴⁵.

Tale ricostruzione ha portato a considerare due importanti ricadute applicative nel campo della proprietà intellettuale⁴⁶. Innanzitutto, si osserva l'applicabilità stessa della soluzione proposta allo sfruttamento dei beni immateriali nel caso di plagio e contraffazione. Strettamente collegata a tale assunto è la delimitazione dell'ambito di applicazione della retroversione degli utili: l'art. 2028, comma 1, c.c. utilizza l'espressione "*scientemente*" per indicare che il rimedio in oggetto può essere utilizzato solo nei confronti di violazioni caratterizzate dal dolo, cioè dalla consapevolezza di ingerirsi nella sfera giuridica altrui. Dunque, sarebbe così rispettato il principio generale per cui l'autore di un'iniziativa economica antiggiuridica è obbligato a restituire il profitto netto solo nel caso in cui abbia agito in mala fede, potendo, invece, trattenere il plusvalore realizzato qualora si dimostri in buona fede⁴⁷.

⁴⁰ SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, cit., 68.

⁴¹ L'art. 2030 c.c., rubricato "*Obbligazioni del gestore*", prevede al comma 1 che "*il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato*".

⁴² L'art. 1713 c.c., rubricato "*Obbligo di rendiconto*", al primo comma stabilisce il principio per cui "*il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato*".

⁴³ L'art. 2031 c.c., rubricato "*Obblighi dell'interessato*", al primo comma dispone che "*qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte*".

⁴⁴ V. SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, cit., 308; SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, cit., 68.

⁴⁵ Sul punto v. anche GUGLIEMMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, cit., 197, in cui si ipotizza che il gestore di affari altrui sarebbe altresì obbligato a restituire un eventuale risparmio di spesa.

⁴⁶ SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, cit., 308-309.

⁴⁷ TRIMARCHI, *L'arricchimento derivante da atto illecito*, cit., 1149 ss.; TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., 63.

Nell'ambito della gestione d'affari altrui, si sviluppa anche un'altra prospettiva⁴⁸ che pone al centro dell'argomentazione l'art. 2032 c.c.⁴⁹, che delinea la fattispecie della c.d. *gestione d'affari impropria*. In particolare, la soluzione proposta parte dall'assunto per cui, una volta ratificata la gestione da parte del titolare, si potranno applicare le norme in materia di mandato: si realizzerebbe così l'idea per cui chiunque si sia arricchito mediante la lesione di un diritto altrui, sarà tenuto a trasferire al soggetto titolare dei diritti violati l'intero profitto realizzato indipendentemente dal potenziale pregiudizio subito⁵⁰.

La disciplina del possesso e la riversione dei frutti. Un'altra dottrina⁵¹, seppur minoritaria, ha elaborato un'ipotesi di applicazione della disciplina del possesso finalizzata alla riversione dei frutti all'ambito della proprietà intellettuale. La prima particolarità di questa teoria riguarda l'assunto che si possa parlare di "possesso" anche con riferimento ai beni immateriali quali le invenzioni e le opere dell'ingegno. In particolare, con riferimento alla disciplina della proprietà industriale, tale impostazione esclude che, in considerazione del sistema di pubblicità legale e delle formalità costitutive che caratterizzano la materia, non si potrà mai configurare un'ipotesi di possesso in buona fede da parte del terzo contraffattore.

A partire da questo assunto, si ritiene applicabile il principio di diritto affermato dall'art. 1148 c.c.⁵² per cui dovranno essere restituiti i frutti derivanti dal possesso realizzato in mala fede. Affinché tale risultato potesse essere coerente, si è presupposto che l'ordinamento abbia fatto propria l'idea della pertinenza dei frutti alla cosa-madre, con la conseguente esclusione della possibilità che questi possano essere fatti propri da terzi⁵³.

In merito all'entità dell'utile da restituire, tale teoria osserva come, applicando estensivamente la disciplina codicistica alla proprietà intellettuale, si deve distinguere tra il contraffattore in mala fede e il contraffattore che ha agito in buona fede: al primo deve essere richiesta la restituzione del profitto lordo, ossia comprensivo dell'utile netto del contraffattore e del valore del godimento del bene, dedotte le spese; al contrario, il secondo non risulta tenuto alla restituzione di alcuna quota di utile, neppure il valore del godimento del bene.

⁴⁸ SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 114 ss. Ripreso da C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione in merito ad una recente indagine*, in *Danno e resp.*, 2000, 700 ss.

⁴⁹ L'art. 2032 c.c., rubricato "Ratifica dell'interessato", dispone così: "La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio".

⁵⁰ PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, cit., 526.

⁵¹ G. GITTI, *Il "possesso di beni immateriali" e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, I, 164 ss.

⁵² L'art. 1148 c.c., rubricato "Acquisto dei frutti", statuisce quanto segue: "Il possessore di buona fede fa sui i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia".

⁵³ LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione in merito ad una recente indagine*, cit., 701.

Tale dottrina si è occupata anche di ipotizzare cosa accadrebbe qualora la quantificazione dei frutti da dover restituire sia inferiore al valore del danno subito dal possessore legittimo. Sotto questo profilo, si propone “*la tesi del concorso tra l’azione restitutoria ex art. 1148 c.c. e l’azione di danni prevista dai singoli diritti di esclusiva dalla disciplina di settore, con assorbimento del diritto di credito di minore dimensione in quello più ampio*”⁵⁴.

Tuttavia, questa soluzione è stata fortemente criticata a causa della confusione tra i piani di diritto e di fatto in seno all’estendibilità della disciplina del possesso ai beni immateriali⁵⁵.

L’arricchimento senza causa. La soluzione maggiormente diffusa e convincente ha avuto ad oggetto l’applicazione – e la ricerca di un fondamento positivo – dell’istituto del c.d. *arricchimento da fatto illecito*, la cui applicabilità al tema del risarcimento del danno da violazione della proprietà intellettuale si deve anche alla comparazione con l’ordinamento nordamericano. La dottrina ha così ricercato nuove misure rimediale, che potessero non solo rispondere ad un’esigenza di giustizia ma anche ad una funzione di deterrenza, al di fuori del tradizionale “*dogma*” della responsabilità civile, in particolare queste sono state trovate nell’alveo dell’azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.⁵⁶ Infatti, la vocazione prettamente risarcitoria dell’art. 2043 c.c. impedisce a questa norma di spiegare un’adeguata funzione deterrente nelle ipotesi nelle quali il danneggiante ricaverà in ogni caso un profitto maggiore della somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di liquidazione del danno⁵⁷. Si delinea una prospettiva di integrazione del sistema aquiliano mediante l’istituto dell’arricchimento da fatto illecito, *species* del più generale arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La caratteristica è che colui che si arricchisce lo fa mediante un’invasione non autorizzata della sfera giuridica di un altro soggetto: il nucleo dell’istituto non è l’eventuale diminuzione patrimoniale causata, bensì l’invasione non autorizzata. In sede di tutela giurisdizionale, a rilevare è la tipologia di torto e non (più) la ricerca della sussistenza di un danno. L’obiettivo dell’azione risulta essere, dunque, quello di proteggere la sfera giuridica e patrimoniale del titolare del diritto perché ha subito un torto e, parallelamente, anche quello di impedire che l’invasore possa approfittare della violazione

⁵⁴ GITTI, *Il “possesso di beni immateriali” e la riversione dei frutti*, cit., 171-172. L’A. prosegue specificando che “*L’attore potrà dunque svolgere due azioni nel medesimo giudizio con effetto di assorbimento della domanda relativa al diritto di credito più piccolo in quella relativa al credito più capiente*”.

⁵⁵ V.A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell’art. 45 TRIPs*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 1026.

⁵⁶ Art. 2041, co. 1, c.c. recita: “*Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale*”.

⁵⁷ ALBANESE, *Fatto illecito, fatto ingiusto e restituzione dell’arricchimento in assenza di danno*, cit., 539.

realizzata, in linea con una logica preventiva e deterrente⁵⁸ in applicazione del principio *neminem cum alterius detrimento fieri locupletiores*⁵⁹.

Dal momento della sua codificazione, il riconoscimento di una tutela restitutoria per mezzo dell'arricchimento da fatto illecito è stato messo in ombra dalla centralità e dall'estensione dell'illecito aquiliano, la cui influenza ha portato ad interpretare i presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. in ossequio alla previsione dell'art. 2043 c.c. Segnatamente, si sottolinea come la contraddizione di fondo è stata quella di limitare l'azione contro l'arricchimento da fatto illecito (senza causa) nella credenza che questa avrebbe portato ad un arricchimento a danno altrui. Il nucleo dell'errore sta nella sostituzione del concetto di "*causa ingiusta*" con il concetto di "*danno*". Infatti, la causa dell'arricchimento non è "*ingiusta*" perché vi è impoverimento, ma perché vi è la lesione di una posizione giuridica meritevole di protezione: la modalità di produzione della ricchezza non trova riscontro nei fondamentali principi di giustizia⁶⁰. Questo concetto si presenta come una coerente trasposizione dell'approccio di *common law* che individua nella illegittima invasione della sfera giuridica altrui un *unjust factor*, e che non rinvia ad una nozione di *damage* (danno): ne è esempio il *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment* (R3RUE)⁶¹ americano, che ha sostituito il suo predecessore del 1937⁶², e che, come quest'ultimo, utilizza l'espressione "*at the expense of*" (traducibile con "*a danno di*" o "*a spese di*")⁶³. L'uso del termine "*at the expense of*" nell'ordinamento statunitense ci permette di riflettere su un altro elemento proprio dell'arricchimento da fatto illecito, la c.d. "*correlativa diminuzione patrimoniale*" citata dall'art. 2041 c.c. La locuzione non serve solo ad individuare il soggetto titolare ad esperire l'azione (il soggetto che non soffre una lesione della propria sfera giuridica non può agire), ma anche – e soprattutto – a circoscrivere quale parte dell'arricchimento integrale sia in connessione con il torto subito dal titolare e quindi quale parte dei ricavi complessivi ottenuti dal convenuto debba essere restituita⁶⁴. Viene così riconosciuto come arricchimento a danno di un'altra persona qualunque

⁵⁸ ALBANESE, *ibidem*, 542.

⁵⁹ A. TRABUCCHI, voce *Arricchimento* (Diritto Civile), in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, 73, in cui si legge che l'istituto risponde all'esigenza di "*riparare uno squilibrio che si è manifestato senza adeguato fondamento*".

⁶⁰ ALBANESE, *ibidem*, 543.

⁶¹ *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment* (R3RUE), St Paul, Minn: American Law Institute Publishers, 2011.

⁶² *Restatement of Restitution: Quasi-Contracts and Constructive Trust*, St Paul, Minn: American Law Institute Publishers, 1937.

⁶³ *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment* (R3RUE), cit., vol 1 at 3, in cui si legge: "*Liability in restitution derives from the receipt of a benefit whose retention without payment would result in the unjust enrichment of the defendant at the expense of the claimant. While the paradigm case of unjust enrichment is one in which the benefit on one side of the transaction corresponds to an observable loss on the other, the consecrated formula 'at the expense of another' can also mean 'in violation of the other's legally protected rights', without the need to show that the claimant has suffered a loss*".

⁶⁴ ALBANESE, *Fatto illecito, fatto ingiusto e restituzione dell'arricchimento in assenza di danno*, cit., 545.

vantaggio patrimoniale ottenuto dallo sfruttamento dei beni o dei diritti altrui, vantaggio che invece spetterebbe al soggetto leso.

Da questa prima disamina dell'istituto dell'arricchimento da fatto illecito e della sua potenziale applicabilità alle ipotesi di sfruttamento non autorizzato dei beni immateriali, emerge l'attenzione verso l'elemento oggettivo della violazione (arricchimento ingiustamente conseguito), a discapito dell'elemento soggettivo. In realtà, considerare criticamente l'elemento soggettivo appare necessario per scandire i limiti di operatività delle azioni *ex art. 2043 c.c.* ed *ex art. 2041 c.c.* L'elemento soggettivo diviene, infatti, fattore di discriminazione: l'assenza di dolo o colpa, elementi alla base della configurazione dell'illecito, non permetterebbe, di massima, di riconoscere in capo al soggetto che agisce in violazione un'obbligazione risarcitoria, perché questa andrebbe sì a reintegrare il patrimonio del danneggiato, ma ledendo la sfera giuridica del danneggiante in buona fede (senza colpa o dolo). Sulla base di ciò, assume importanza l'ipotesi per cui il danneggiante in buona fede abbia non solo prodotto un danno, ma abbia anche conseguito un beneficio patrimoniale dalla condotta. In questi casi, l'obbligazione restitutoria risulta essere più efficace e coerente rispetto a quella risarcitoria. Ovviamente, nel caso in cui il soggetto abbia agito con colpa o con dolo e abbia, in contemporanea, danneggiato la sfera giuridica altrui e si sia arricchito grazie alla condotta illecita, tale condotta sarà produttiva di due obbligazioni: l'obbligazione risarcitoria e l'obbligazione restitutoria.

L'arricchimento da fatto illecito si presenta così come un istituto prettamente orientato alla corretta circolazione della ricchezza ed è da questo assunto che si prende le mosse per delineare i problemi di quantificazione dell'obbligazione restitutoria e il suo rapporto con il risarcimento del danno. Da un lato, il risarcimento *ex art. 2043 c.c.* opera nei limiti del danno cagionato; dall'altro, l'*art. 2041 c.c.* precisa che la restituzione debba avvenire *“nei limiti dell'arricchimento”*. La possibilità che l'arricchimento superi il danno ha portato ad interrogarsi su un potenziale problema di *overcompensation*: *“l'interpretazione tradizionale, partendo dal presupposto che l'azione di arricchimento sia finalizzata al ripristino dello status quo ante al fine di rimediare allo spostamento patrimoniale, si preoccupa che, se l'indennità potesse essere superiore all'impovertimento del soggetto leso, si creerebbe uno squilibrio patrimoniale a danno dell'originario arricchito ed un arricchimento ingiustificato”*⁶⁵.

Nella tradizionale prospettiva aquiliana, un siffatto risarcimento costituirebbe un ingiusto vantaggio economico del danneggiato. Tuttavia, tale interpretazione non tiene in considerazione che l'arricchimento sia stato conseguito per mezzo di un fatto illecito o, comunque, ingiusto, che permette di applicare il generale principio secondo cui non si può ottenere un vantaggio economico dalla propria condotta illecita. Invero, una corretta interpretazione dell'*art. 2041 c.c.* indirizza verso la possibilità che l'autore del fatto illecito possa essere chiamato alla integrale restituzione degli utili ottenuti, in quanto, come letteralmente previsto dalla norma, l'arricchimento rappresenta il limite massimo. Opposta, invece, è l'ipotesi che vede l'entità del danno superiore a quella dell'arricchimento. In questo caso, infatti, appare più coerente riflettere intorno

⁶⁵ ALBANESE, *ibidem*, 548.

all'elemento soggettivo ex art. 2043 c.c.: se l'arricchito è in buona fede, allora potrà essere chiamato a rispondere di un'obbligazione restitutoria inferiore al potenziale risarcimento; se, invece, l'arricchito ha agito con dolo o colpa, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento del danno per intero.

Le supposizioni effettuate fino ad ora hanno il pregio di individuare un ulteriore profilo del rapporto tra arricchimento da fatto illecito e responsabilità aquiliana: i problemi di coordinazione e il loro potenziale cumulo alternativo. Le differenze di natura, di contenuto e di presupposti tra le azioni ex art. 2041 c.c. ed ex art. 2043 c.c. permettono di affermare l'autonomia di queste. Al contrario di quanto affermato dall'analisi tradizionale⁶⁶, che ha relegato l'azione di arricchimento in una posizione sussidiaria rispetto all'azione in risarcimento, la differente funzione dei due istituti (l'uno, rimedio contro il danno, e, l'altro, rimedio contro il profitto conseguito illecitamente) ne permetterebbe il concorso. In chiave comparata, l'assenza del carattere di sussidiarietà del rimedio restitutorio è, ancora una volta, osservabile nell'ordinamento nordamericano, che non ne prevede alcun richiamo nel *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment*. Specificatamente, all'interno del nostro ordinamento, il concorso si risolve in termini di alternatività, in quanto è il soggetto leso che sceglie quale rimedio sia più efficace nel caso concreto. Il principio di alternatività esclude, così, anche la possibilità di cumulo. Infatti, nel caso in cui il convenuto fosse chiamato a risarcire il danno e, cumulativamente, restituire i profitti, si rientrerebbe nell'ipotesi di *overcompensation* precedentemente analizzata.

La teoria dell'arricchimento ingiusto ha, comunque, sollevato dei dubbi in merito alla sua applicazione in tema di proprietà intellettuale, proprio sulla base del rapporto con la responsabilità civile. Infatti, se la dottrina si è dimostrata concorde nel riconoscere l'autonomia dei due istituti, una parte di essa non ha condiviso la soluzione del cumulo alternativo⁶⁷ finora esposta. L'assenza di una specifica previsione legislativa di restituzione dell'arricchimento in materia di tutela della proprietà intellettuale e la statuizione del generale principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento ex art. 2042 c.c., sembravano imporre il rispetto del dato normativo, che dunque ricondurrebbe la lesione della proprietà intellettuale principalmente nell'ambito del risarcimento del danno.

Nel caso in cui il fatto si presenti contemporaneamente di responsabilità e di arricchimento, il giudice è tenuto ad individuare il danno che va risarcito, mentre la differenza che la responsabilità civile non consente di recuperare, perché ne straborda i limiti, deve necessariamente rientrare nel raggio dell'azione di arricchimento. Si specifica, infatti, come l'azione di arricchimento faccia riferimento ad un oggetto differente, che può essere domandato in aggiunta al risarcimento perché si fonda su una diversa *causa petendi*⁶⁸. Risultato di ciò, la

⁶⁶ L'analisi si fonda sul dato testuale dell'art. 2042 c.c. (*"L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito"*). Tuttavia, la norma sembrerebbe avere ad oggetto solo nel caso di arricchimento senza causa non riconducibile all'ipotesi di arricchimenti ottenuti mediante fatto ingiusto. Sul punto ALBANESE, *ibidem*, 556.

⁶⁷ CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, cit.

⁶⁸ CASTRONOVO, *ibidem*, 13.

riconduzione del discorso nell'alveo della responsabilità civile sembrava fondarsi non solo sul rispetto della lettera della legge – che mancava di un esplicito riconoscimento della tutela restitutoria in materia di proprietà intellettuale – ma anche su un altrettanto sentita volontà di tenere nella giusta considerazione l'ipotesi di arricchimento derivante dal fatto illecito⁶⁹, in una soluzione che tenta (blandamente) di colmare l'assenza di una soluzione adeguatamente deterrente.

Se da un lato l'istituto dell'arricchimento da fatto illecito non è riuscito ad affermarsi quale soluzione pratica, dall'altro ha avuto il pregio di aprire in questo ambito di ricerca, che si pone come obiettivo il superamento dell'inadeguatezza della responsabilità civile nelle ipotesi in cui il vantaggio dell'autore dell'illecito sia superiore al danno subito dal soggetto leso, uno spiraglio per una soluzione più efficace. Tale soluzione avrebbe dovuto occuparsi non solo del risarcimento del danno causato dal fatto illecito, ma anche svolgere una funzione deterrente impedendo che l'autore della condotta illecita possa impunemente conservare il beneficio economico derivante dall'inferenza nella sfera giuridica altrui.

1.2.3 Danno emergente e i criteri del lucro cessante

La tradizionale collocazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel campo della responsabilità aquiliana prevede che, in sede di giudizio, si proceda all'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito: il fatto illecito (contraffazione, con riferimento a diritti di brevetto e di marchio, o plagio, nell'ambito del diritto d'autore), l'elemento soggettivo, il danno ingiusto e il nesso di causalità.

Sull'onda dello spirito di innovazione fin qui esposto in ambito dottrinale, risulta necessario analizzare il rapporto tra la valutazione dell'*an debeatur* e del *quantum* in sede di azione di risarcimento. Infatti, proprio tale giudizio viene tradizionalmente separato in due momenti distinti ex artt. 277 e 278 c.p.c. a causa dell'inerente complessità della valutazione.

In materia di diritti di proprietà intellettuale – e, più in generale, con riferimento ai diritti di esclusiva – si è instaurato presso la Corte di cassazione un orientamento granitico che riconosce il danno *in re ipsa*⁷⁰. Con riferimento al diritto d'autore – ma estendibile a tutti i diritti di proprietà intellettuale – la Corte si è espressa affermando il principio per cui “*la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo*”⁷¹. Tale orientamento è stato nuovamente affermato con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21833, laddove, ritenendo infondato il motivo di ricorso che lamentava

⁶⁹ Si evidenzia una critica alla giurisprudenza quando, come App. Milano 25 febbraio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 397 ss., in un caso di plurima violazione del diritto d'autore ha limitato la condanna al solo danno risarcibile, identificandolo con il lucro cessante da “mancato introito dei corrispettivi di autorizzazione alla pubblicazione”, e ha negato che i profitti conseguiti dall'autore della violazione andassero restituiti; in CASTRONOVO, *ibidem*, 13.

⁷⁰ Per una prospettiva generale sul punto v. M. GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, 213.

⁷¹ Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, 3068.

la mancata prova del danno morale, la Suprema Corte affermava che “*ai fini dell’infondatezza del motivo, basti richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, cagiona di per sé un danno non patrimoniale d’autore*”⁷².

Di conseguenza, il *focus* si sposta inesorabilmente sulle difficoltà attinenti alla determinazione del *quantum* oggetto di risarcimento.

Frequentemente è stato ripetuto che la prassi giudiziaria italiana in tema di risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale si presenta asfittica e deludente⁷³: alla scarsa consapevolezza delle scelte in ordine ai criteri di quantificazione del danno risarcibile fa riscontro una “*consolidata riluttanza dei nostri giudici a liquidare in misura non solo simbolica o poco più i danni da contraffazione*”⁷⁴. La quantificazione del risarcimento avviene tradizionalmente con riferimento alle voci di danno emergente e lucro cessante che, previste dall’art. 1223 c.c., trovano una loro peculiare applicazione proprio nella materia della proprietà intellettuale.

Nella voce di *danno emergente* rientra qualsiasi variazione negativa della sfera patrimoniale del danneggiato. Attuando una generale ricostruzione, si osserva come dottrina⁷⁵ e giurisprudenza siano concordi nel riconoscere quali componenti del danno emergente le spese sostenute per accertare e acquisire le prove dell’illecito (es. spese di analisi del mercato), per la costituzione in processi civili o penali, nonché per contrastare il fenomeno contraffattorio. Rientrano tra queste le spese per le consulenze di parte, sia che avvengano nel corso di consulenze tecniche disposte d’ufficio sia per la predisposizione di pareri stragiudiziali⁷⁶ (soprattutto nell’ambito delle invenzioni, la possibilità di usufruire di un parere tecnico si pone logicamente a monte e a supporto dell’azione stessa). Un ulteriore elemento è rappresentato dal potenziale danno all’immagine e alla reputazione subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, il quale può tenere in considerazione anche le spese per la c.d. “*pubblicità da*

⁷² Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, *inedita*, in *Dejure*. La Corte procede poi a richiamare ulteriori precedenti che confermano tale orientamento, ossia Cass. 5 luglio 2019, n. 18220, in *Foro it.*, 2019, 12, I, 3957, e Cass. 29 maggio 2015, n. 11225, in *Diritto & Giustizia*, 2016.

⁷³ DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, cit., 198.

⁷⁴ A. VANZETTI, *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, 323 ss.

⁷⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2021, 562; GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, cit., 214; M. S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 168.

⁷⁶ La giurisprudenza si è espressa in modo contraddittorio con riferimento alle spese tecniche extra-giudiziali. Tuttavia, si segnala un approccio particolarmente sensibile in proposito in Trib. Milano, 17 marzo 2010, in *GADI*, 2011, n. 5639/3, in cui si legge “*Il titolare di un brevetto, in presenza di una contraffazione, deve sostenere oneri aggiuntivi ed un rilevante impegno per difendere la propria privativa e per poi acquisire e mantenere quote di mercato [...] che altrimenti gli sarebbero state assicurate dal monopolio attribuitogli dal titolo. Tali emergenze di disagio imprenditoriale, assai superiori a quello di chi possa liberamente godere dei vantaggi offerti dalla titolarità di una valida privativa, rappresentano una ulteriore voce di danno difficilmente dimostrabile e quindi pure valutabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.*”.

ricostruzione”, necessaria per riabilitare la propria immagine sul mercato a seguito della violazione. A completare l’insieme delle componenti del danno emergente, vi è la componente del danno da *dilution* (annacquamento) del titolo, cioè la perdita di forza sul mercato, particolarmente rilevante riguardo ai diritti di marchio e di brevetto⁷⁷.

La questione della quantificazione del risarcimento diviene più spinosa in ordine alla valutazione del *lucro cessante*, in generale individuabile nel mancato guadagno del titolare del diritto violato o dai benefici patrimoniali che il titolare avrebbe potuto ottenere in assenza della condotta lesiva. Uno dei principali problemi è rappresentato dalla selezione dei parametri che danno contenuto a tale voce. Infatti, le difficoltà sono principalmente di natura probatoria: è il titolare che deve fornire la prova dell’entità del pregiudizio subito e del nesso causale tra questo e la condotta illecita. Solitamente, la dottrina⁷⁸ ha riconosciuto tre ordini di criteri, i quali possono essere talvolta combinati tra loro: 1) la diminuzione del fatturato del titolare del diritto di proprietà intellettuale, che integra una perdita di profitto (c.d. *teoria dei mancati guadagni*, o *“lost profits due to lost sales”*); 2) il criterio del *“giusto prezzo del consenso”* (c.d. *royalty*); e, 3) l’utile tratto dall’autore della violazione.

Il mancato profitto del titolare del diritto violato obbliga ad effettuare un confronto tra l’utilizzazione economica (es. vendita) realizzata dal titolare prima e dopo la lesione. Le difficoltà di svolgimento di questa operazione derivano dalla presenza sul mercato di altri concorrenti, nonché dalle variazioni che normalmente il mercato stesso subisce. Inoltre, il nucleo del problema riguarda la dimostrazione del nesso eziologico tra danno e violazione. In relazione a ciò, occorre distinguere le differenze di vendite imputabili alla condotta illecita (es. contraffazione) e quelle derivanti da altri fattori (es. nuovi prodotti competitivi sul mercato o le alterazioni nel gusto del pubblico).

La riduzione dei profitti imputabile alla violazione diviene ancora più difficilmente calcolabile nel caso di prodotti complessi, con particolare riferimento ai brevetti: il prodotto coperto dall’esclusiva può essere parte di un prodotto complesso, e solo quest’ultimo viene commercializzato, rendendo quasi impossibile individuare la parte dei profitti attribuibile all’invenzione coperta da brevetto (ad eccezione dei casi in cui questa risulti determinante per la vendita del prodotto complesso). Attinente è il problema delle c.d. *convoyed sales*, ossia la perdita di fatturato imputabile non alla componente brevettata, ma alle porzioni

⁷⁷ Ai fini della presente trattazione, si sottolinea l’applicabilità al diritto di brevetto, confermata da M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 509-510, in cui si tratta il caso di *“contraffazione di un brevetto farmaceutico malamente effettuata che, al di là delle vendite che sottrae al titolare, ne altera o ne distrugge soprattutto l’immagine sul mercato perché la circolazione di un prodotto contraffatto scadente, se non addirittura pericoloso, può menomare irrimediabilmente la fiducia del pubblico nel prodotto originale e può costruire, per tale ragione, una voce di danno di gran lunga più importante che non quella delle mancate vendite del farmaco”*.

⁷⁸ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, cit., 214. Un’analisi critica dei tre ordini, con riferimenti alla giurisprudenza rilevante, è effettuata in relazione alla contraffazione dei marchi (ed estesa trasversalmente a diritto d’autore e diritto di brevetto) in M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. ind.*, 2001, 141 ss.

non brevettate, che incidono comunque sul calo delle vendite del prodotto complesso. Simili valutazioni devono, eventualmente, essere effettuate nel calcolo dei c.d. danni ancillari (*ancillary damages*), cioè conseguenze negative ricollegabili alla violazione del diritto di esclusiva, quali ad esempio il fenomeno della *price erosion*, intesa come la diminuzione del prezzo per mantenere la propria concorrenzialità successivamente alla contraffazione. Sembra possibile affermare che, almeno per la parte riguardante le quote di mercato perse o i danni ancillari, le voci sopra descritte possano rientrare nel c.d. *danno da perdita di chance*, ricondotto dalla giurisprudenza non alla perdita di un vantaggio economico ma della mera possibilità di conseguirlo⁷⁹.

L'iter logico-operativo fin qui esposto si applica in estensione anche a quei casi in cui il titolare del diritto lesa non produce e commercializza direttamente la propria opera, ma attua il proprio diritto di proprietà intellettuale attraverso la concessione di licenze a terzi (la prassi nel campo del diritto d'autore): alla riduzione dei profitti corrisponde la riduzione delle *royalty* percepite e il calcolo delle differenze di fatturato ha così ad oggetto l'attività economica del licenziatario (nel caso del diritto d'autore, generalmente dell'editore)⁸⁰. L'utilizzo del criterio della riduzione del fatturato diviene ancora più difficilmente applicabile nel caso in cui si abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza stessa del danno, come, ad esempio, nei casi in cui, nonostante la violazione, il fatturato risulti stabile o addirittura aumenti.

Alla già difficile applicazione pratica del criterio, si aggiunge, infine, l'incertezza in merito alla grandezza economica del calcolo: per alcuni si dovrebbe far riferimento all'utile lordo (utile netto più spese generali), mentre per altri all'utile netto (ricavo purificato da spese o costi)⁸¹. In ogni caso, questo criterio conduce ad una ricostruzione del nesso eziologico di carattere puramente presuntivo, trovandosi di fronte ad un danno solo ipotetico.

In presenza di difficoltà di quantificazione, riscontrabili perlopiù con riferimento alla valutazione presuntiva del danno, la legge prevede che il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa⁸² (art. 1226 c.c.⁸³ e art. 2056, co. 2, c.c.⁸⁴), che ha portato, più volte, ad una "*svalutazione*"⁸⁵ del profilo risarcitorio in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tradizionalmente, infatti, lo strumento della liquidazione equitativa si è spesso trasformato in un mezzo

⁷⁹ GUERNELLI, *ibidem*, 214.

⁸⁰ DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, cit., 209.

⁸¹ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, cit. 214. L'A. riassume la differenza di approccio riportando gli orientamenti della giurisprudenza sul punto.

⁸² Cass. 8 luglio 2004, n. 12545, in *Foro it.*, 2005, I, 2461.

⁸³ Art. 1226 c.c. recita: "*Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*".

⁸⁴ Art. 2056 c.c. recita: "*1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. 2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso*".

⁸⁵ Sul fenomeno della "*svalutazione*" (o "*svalorizzazione*") del profilo risarcitorio, in particolare CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 142-143.

che, al posto di bilanciare i problemi di quantificazione, realizza un alleggerimento delle conseguenze negative per l'autore della violazione mediante arrotondamenti al ribasso⁸⁶.

Il secondo criterio per la valutazione del lucro cessante è stato riconosciuto nel c.d. "*giusto prezzo del consenso*", altrimenti detto della *royalty ragionevole o equa*. Le corti adoperano una finzione per individuare l'entità del danno risarcibile: si calcola il canone per la licenza che il titolare avrebbe richiesto nel caso di contratto stipulato tra le parti. Si tratta di una *fictio iuris* per mezzo della quale si ricostruisce a posteriori l'esito di un contratto, in cui il titolare concede il proprio consenso all'utilizzazione economica del bene, al solo fine del risarcimento del danno. Questo criterio si è dimostrato storicamente di facile applicazione nella misura in cui non richiede al danneggiato l'adempimento di particolari e difficili oneri probatori. Il criterio del giusto prezzo mira ad assegnare al bene immateriale leso un valore obiettivo, riconducibile al suo potenziale valore di mercato. Il riferimento alla *royalty* risultava particolarmente adeguato nei casi in cui il titolare del diritto è solito concludere contratti di licenza per il compimento di atti analoghi a quelli compiuti dall'autore dell'illecito, oppure nei casi in cui tra le parti fosse già intercorso in passato un contratto di licenza⁸⁷.

Tuttavia, al di là di queste ipotesi, il criterio del giusto prezzo del consenso è spesso apparso come una forzatura della realtà delle cose. Precisamente, esso opera sull'assunto (errato) che il titolare avesse la volontà di concedere in licenza il proprio diritto, non considerando il carattere assoluto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché il significato stesso di esclusiva. Di fatto, si limita l'autonomia negoziale del titolare, il quale ha invece il potere di decidere se e a quali condizioni contrattare, sicché la corresponsione del giusto prezzo equivarrebbe ad una licenza forzata. Per giunta, nell'eventualità che il danno venga liquidato sulla base della *royalty ragionevole*, l'entità della liquidazione apparirà necessariamente inferiore a quanto il titolare avrebbe potuto ottenere in uno scambio libero sul mercato, in quanto si terrà conto di una percentuale media delle *royalty* predisposte nel settore e per la categoria merceologica di riferimento.

Di conseguenza, se inteso come criterio autonomo di quantificazione del lucro cessante, il giusto prezzo del consenso finirebbe per incentivare i comportamenti illeciti, dato che, nel caso di condanna al risarcimento del danno,

⁸⁶ La giurisprudenza in materia di diritto industriale ci propone numerosi esempi: Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816, 368, ha prudentemente applicato un ribasso nella valutazione della differenza tra il fatturato del titolare e i ricavi del contraffattore, con un abbattimento del 33% sull'entità di questi ultimi; Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275, 782, in cui a fronte di un fatturato di circa 150.000 euro ottenuti dalla commercializzazione del prodotto in contraffazione e di un conseguente utile di circa 63-78.000 euro, il Collegio ha ricondotto a 50.000 euro la perdita di guadagno; Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303, 1046, in cui si legge che «non per ogni unità di prodotto contraffatto illecitamente venduto dalle convenute vi sia stata un'omessa vendita di unità di prodotto da parte di [titolare]»; Trib. Brescia, 2 dicembre 2008, in *GADI*, 2010, n. 5497/2, 99, che riporta un abbattimento fino al 15-20% delle vendite perse; Trib. Bologna, 7 gennaio 2014, n. 21/2014, est. Rossi, in *Giuraemilia*, in cui il Collegio prevede un abbattimento del danno risarcibile in considerazione della ampia offerta concorrenziale e dell'affollamento del mercato di riferimento.

⁸⁷ CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 152.

l'*infringer* si ritroverebbe ad essere (in concreto) nella posizione in cui si sarebbe trovato se avesse contrattato preventivamente con il titolare del diritto in questione. I profili di inadeguatezza e inefficienza di questo criterio sono stati a più riprese evidenziati dalla dottrina⁸⁸ e dalla giurisprudenza più attenta⁸⁹, sia sotto il profilo della deterrenza che sotto quello della reale capacità riparatoria.

La ricerca di un criterio che potesse soddisfare l'esigenza del titolare del diritto di proprietà intellettuale leso e, contemporaneamente, che potesse svolgere una funzione preventiva-deterrente ha condotto dottrina e giurisprudenza, prima, e il legislatore nazionale ed europeo, poi, a porre l'attenzione sugli utili conseguiti dall'autore della violazione. Il criterio della c.d. *retroversione degli utili*, seguendo la distinzione precedentemente sviluppata tra conflitto aquiliano e conflitto attributivo, individuava un potenziale rimedio autonomo per fronteggiare l'ipotesi di lesione della proprietà intellettuale in un'ottica non solo riparatoria, ma anche di *deterrence*.

Tuttavia, la visione *panaquiliana* del fenomeno, adottata dalla giurisprudenza con atteggiamento prudente (fin troppo), ha portato le corti ad impiegare il parametro come criterio per la determinazione del lucro cessante. L'applicazione pratica del criterio nell'ambito della tutela risarcitoria ha comunque sollevato alcuni problemi non di poco conto: il titolare deve dimostrare di aver subito una perdita economica, di essere in grado di conseguire gli stessi utili del contraffattore e, riguardo a quest'ultimo, deve provare l'effettivo guadagno illecito.

Si ritorna, dunque, alle medesime difficoltà probatorie che sono state affrontate con riferimento al criterio del mancato profitto. In particolare, al fine di dimostrare l'effettivo guadagno derivante dalla violazione, si richiede che il titolare abbia accesso alle informazioni contabili attinenti all'impresa dell'autore dell'illecito e, anche qualora riuscisse ad ottenerle, in assenza di specifici riferimenti ai ricavi derivanti dalla violazione, queste informazioni potranno essere al massimo indicative della dimensione generale della sua attività.

⁸⁸ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, cit., 215; G. BONELLI, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, in *Dir. aut.*, 2000, 483; P. A. E. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, I, 93; GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, cit., 174; CARTELLA, *ibidem*, 141; M. FRANZOSI, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, in *Dir. ind.*, 2000, 107.

⁸⁹ L'inadeguatezza del criterio è stata posta efficacemente in risalto da Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, 4502, in un caso di contraffazione di brevetto, in cui si legge "Il criterio dell'equa royalty non è idoneo a quantificare in maniera completa il danno prodotto da contraffazione di brevetto, in considerazione dello sviamento di clientela subito dal titolare del brevetto e dalla necessità di quest'ultimo di ribassare i prezzi per far fronte alla concorrenza del contraffattore, ed inoltre perché pone ingiustificatamente il titolare del brevetto nella stessa condizione del licenziatario obbligatorio, finendo per premiare il contraffattore, il quale si vede chiamato a pagare [...] quanto avrebbe pagato il soggetto che avesse correttamente contrattato una licenza con il titolare (in considerazione di quanto sopra e della natura anche sanzionatoria che va riconosciuta al risarcimento del danno, il Tribunale ha deciso che la percentuale dovuta a titolo di risarcimento del danno dovesse nel caso di specie essere elevata rispetto alla normale royalty portandola dal 5% all'8%)".

Un approccio innovativo all'applicazione del criterio è stato inizialmente sviluppato dalla giurisprudenza in materia di diritto d'autore, la cui norma di riferimento in materia di risarcimento del danno è l'art. 158 l.a. Infatti, la necessità di ovviare alla zona d'ombra inizialmente lasciata dall'ordinamento ha spinto le corti nazionali ad adottare soluzioni nuove (e complesse), tra le quali spiccava il tentativo di attuare un'esegesi estensiva dell'art. 158 l.a.⁹⁰, al fine di interpretare la locuzione "*risarcimento dei danni*" in conformità all'art. 45 TRIPs⁹¹, nella parte in cui prevede la possibilità, ove opportuno, di procedere a ordinare il recupero degli utili. Una prima argomentazione ricavava dai lavori preparatori della legge sul diritto d'autore n.633 del 1941 l'idea che il recupero degli utili fosse regola minimale indeclinabile⁹².

Ad essa, si aggiungeva una interpretazione estensiva della norma, in virtù della quale la locuzione "*risarcimento dei danni*" concentrava al suo interno non solo l'azione di risarcimento ex art. 2043 c.c., ma anche l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. In materia di diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili appariva così come una valida alternativa al criterio, largamente utilizzato, del giusto prezzo del consenso⁹³. Ciononostante, l'assenza di un riferimento positivo espresso era ancora fonte di incertezza applicativa e relegava, nella maggior parte dei casi, il criterio della retroversione degli utili dell'autore della violazione a mera alternativa⁹⁴ perseguita solo dalla giurisprudenza più audace.

In sintesi, l'invito della dottrina ad un ripensamento del sistema rimediabile e della responsabilità civile per mezzo dell'istituto dell'arricchimento da fatto illecito

⁹⁰ PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, cit., 527. L'A. riporta la giurisprudenza rilevante in materia, tra cui si veda, ad esempio, App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, 429, e Cass. 24 ottobre 1983 n. 6251, in *Dir. aut.*, 1984, 52. Tale orientamento è stato sostenuto da A. BURZIO, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, in *Dir. ind.*, 2003, 84 ss., che sottolinea come "*l'idea di risarcire il danno da lesione del diritto patrimoniale d'autore mediante la riversione di quanto lucrato dall'usurpatore*" nasca da una interpretazione particolare dell'art. 158 l.a."

⁹¹ L'art. 45 TRIPs, rubricato "*Risarcimento del danno*", prevede quanto segue: "1. *L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione 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 da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.* 2. *L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.*"

⁹² PARDOLESI, *ibidem*, 528.

⁹³ App. Roma 18 aprile 2005, in *IDA*, 2005, 511, in tema di risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore, adotta il principio in forza del quale "*il danno può essere liquidato, con un criterio minimale, salvo la prova di un maggior danno, in misura pari all'utile netto che l'utilizzatore abusivo del diritto d'autore ha conseguito con la pubblicazione illecita, per la ragione che quello stesso profitto avrebbe potuto conseguirlo il titolare del diritto di sfruttamento, ove avesse utilizzato direttamente la composizione*"; con riferimento all'adozione del criterio anche in materia di proprietà industriale, si veda, tra le altre, App. Milano 22 gennaio 2002, in *AIDA*, 2002, 794.

⁹⁴ PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, cit., 531.

è stato accolto dalla giurisprudenza mediante l'adozione del criterio della retroversione degli utili. In particolare, il riferimento della giurisprudenza all'Accordo TRIPs indicava la necessità di rinnovamento del tradizionale apparato rimediario proprio della responsabilità civile in materia di proprietà intellettuale. Le carenze del nostro sistema erano ormai evidenti.

La principale lacuna del nostro sistema rimediario era così riconducibile all'assenza di istituti quali i *disgorgement damages*, propri dell'esperienza di *common law* (soprattutto statunitense) e finalizzati allo svolgimento di una funzione punitivo-deterrente da affiancare a quella riparatoria propria del risarcimento del danno.

Nel settore della proprietà intellettuale, l'esperienza statunitense si è così posta (e continua a porsi) quale utile riferimento per le prospettive evolutive del nostro sistema della proprietà intellettuale. L'indagine comparativa, conseguente agli stimoli provenienti da dottrina e giurisprudenza, ha avuto il pregio di indirizzare l'attività di riempimento dei vuoti legislativi del nostro ordinamento: il legislatore italiano con la redazione del Codice della Proprietà Industriale e l'introduzione dell'art. 125 c.p.i., e il legislatore europeo attraverso l'emanazione della Direttiva *Enforcement*, alla quale si deve la modifica e la moderna rilettura dell'art. 158 l.a. e dell'art. 125 c.p.i. stesso in tema di retroversione degli utili nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

1.3 *Disgorgement of profits e retroversione degli utili: art. 125 c.p.i. e art. 158 l.a.*

L'istituto della *retroversione degli utili* è stato introdotto nel nostro ordinamento attraverso l'art. 125 c.p.i. e 158 l.a., così come novellati dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (in attuazione dell'art. 13 della Direttiva *Enforcement* 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale). La Direttiva ha ricondotto nell'ambito degli ordinamenti europei continentali uno strumento proprio degli ordinamenti di *common law*, in particolare quello statunitense: il c.d. *disgorgement of profits*, rimedio con cui si effettua la restituzione degli utili guadagnati dal contraffattore. Grazie al riferimento al *disgorgement of profits*, è avvenuto il tanto desiderato superamento della visione tradizionale in tema di risarcimento del danno da violazione della proprietà intellettuale, vincolata all'idea di non poter risarcire più del danno effettivamente subito.

L'introduzione di un rimedio di questo genere ha concretizzato gli sforzi di dottrina e giurisprudenza, che avevano provato a fondare la restituzione degli utili conseguiti dall'autore della condotta illecita attraverso l'istituto dell'arricchimento da fatto illecito ex art. 2041 c.c. e, in sede di quantificazione del lucro cessante, mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 158 l.a. (nella sua versione originaria) o il riferimento al criterio degli utili del contraffattore discendente dai primi due commi della norma.

La restituzione degli utili individua un rimedio restitutorio che svolge una duplice funzione: punitivo-sanzionatoria, perché rende la violazione economicamente inutile e punisce l'autore affinché non si ripeta, e preventivo-

deterrente, in quanto la prospettiva della restituzione mira a disincentivare future condotte lesive. La responsabilità civile si apre, dunque, ad un ripensamento della sua funzione in materia di proprietà intellettuale.

1.3.1 L'esperienza di common law: il *Disgorgement of Profits*

L'esperienza di *common law* presenta un'articolazione rimediale che affianca allo strumento compensativo dei *damages awards*, quello dell'*account of profits*, cioè una modalità di calcolo degli utili conseguiti sulla base di una condotta illecita. L'*account of profits* si pone alla base della categorizzazione dei c.d. *gain-based damages*⁹⁵, strumenti che fondano la loro applicabilità sulla rilevanza dei profitti realizzati dal *wrongdoer* e prescindono dalle perdite economiche del danneggiato.

In questa categoria si collocano i *disgorgement damages*. Essi individuano un rimedio di *equity* atto a contrastare ipotesi di arricchimento da fatto illecito (*unjust enrichment*), prescindendo da un trasferimento di ricchezza e mirando ad assicurare alla vittima la possibilità di recuperare il profitto realizzato dall'autore della condotta illecita piuttosto che la perdita subita⁹⁶. La quantificazione del rimedio in modo tale da coprire – in alcuni casi, eccedere – l'ammontare di qualsiasi beneficio ricevuto dal *wrongdoer* mette in luce un carattere non strettamente compensatorio ma con forti finalità sanzionatorie, tradendo una natura *quasi-punitive*⁹⁷.

Il sistema nordamericano ha visto un primo riconoscimento legislativo del rimedio nella clausola antifrode prevista dalla §10(b) del *Securities Exchange Act* del 1934, che colpiva gli utili illecitamente conseguiti nell'ambito dell'acquisto e della vendita di titoli e valori immobiliari. Ai fini dell'evoluzione dell'istituto, rileva il riconoscimento effettuato da dottrina e giurisprudenza⁹⁸ della *ratio* della norma, riconducibile alla necessità che l'autore della condotta illecita fosse spogliato dei profitti illegittimamente conseguiti in un'ottica prettamente punitivo-sanzionatoria.

È proprio la vocazione para-sanzionatoria, caratterizzante il *disgorgement of profits* fin dalla sua origine, che ha permesso all'istituto di estendere la propria applicazione nel *contract law* come strumento per fronteggiare le ipotesi di *breach of contract*, acuite dalla diffusione della (già citata) teoria dell'inadempimento efficiente (*economic theory of efficient breach*), la quale rischiava non solo di alimentare un contenzioso gravido di costi, ma soprattutto di mettere a repentaglio la stessa filosofia dell'impegno contrattuale⁹⁹. Grazie al *disgorgement*

⁹⁵ J. EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, Oxford, 2002.

⁹⁶ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 218.

⁹⁷ P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012, 54.

⁹⁸ In particolare: *SEC v. Blatt*, 583 F.2d 1325, 1335 (5th Cir. 1978); *SEC v. Commonwealth Chem. Sec. Inc.*, 574 F.2d 90, 102 (2nd Cir. 1978); *Chris-Craft Indus. v. Piper Aircraft Corp.*, 480 F.2d 341, 390 ss. (2nd Cir.), certiorari denied, 414 U.S. 910 (1973).

⁹⁹ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 134.

emergeva, infatti, la possibilità di imprimere al risarcimento del danno contrattuale, quando le circostanze lo richiedano, una caratura diversa dalla mera *compensation*¹⁰⁰, che trova giustificazione nella logica per cui il miglior rimedio all'inadempimento contrattuale è la prevenzione dell'inadempimento stesso.

In particolare, lo sviluppo dell'istituto si deve al ruolo sempre maggiore che esso ha svolto nell'ambito della *law of restitution*. La *law of restitution* nasce sulla volontà di trovare soluzioni adeguate al problema dell'*unjust enrichment*, il quale si caratterizza per tre elementi strutturali: il *wrongdoer* deve aver percepito un beneficio economico; tale beneficio deve essere stato conseguito a spese del titolare del diritto violato ("*at the expenses of*"); e, infine, la presenza di un "*unjust factor*" (quale la modalità illecita con cui si è realizzata la condotta), che rende illegittima l'acquisizione del beneficio in capo al danneggiante. La pretesa restitutoria assume sfumature differenti in relazione al diverso contenuto che si assegna alla locuzione "*at the expenses of*" (o, più specificamente, "*at the plaintiff's expenses*"). Come abbiamo accennato in merito al *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment*, si osserva che l'espressione può racchiudere due diversi significati, che rappresentano, a loro volta, due diverse categorie¹⁰¹ della nozione di *restitution*: la categoria del c.d. *unjust enrichment by subtraction* e la categoria della c.d. *restitution for wrongs*. Nella prima, la pretesa risarcitoria si articola sulla base di un trasferimento di ricchezza dall'attore al convenuto e si quantifica nell'entità di tale trasferimento. In questo caso, l'istituto in rilievo è quello dei *restitutionary damages*, volti a conferire all'attore l'equivalente monetario del trasferimento illecito di utilità o, meglio, la restituzione di quanto ottenuto indebitamente¹⁰² (es. trasferimento indebito di denaro). Nella seconda categoria, invece, l'arricchimento ingiustificato deriva da una condotta illecita realizzata a danno dell'attore, aprendo così la strada all'applicazione del *disgorgement of profits* per il recupero dei profitti conseguiti illecitamente dal *wrongdoer*.

All'interno del variegato ambito della *law of restitution*, i *disgorgement damages* sembrano ricoprire il ruolo di strumento "*particolare*" (al contrario dei *restitutionary e compensatory damages*, ad applicazione più generale in quanto non si occupano propriamente del *gain*)¹⁰³, da applicare in quelle ipotesi in cui appaia necessario perseguire una più incisiva deterrenza: è il caso dei comportamenti illeciti commessi "*cynically, that is, deliberately or recklessly with a view to gain*"¹⁰⁴.

L'iniziale riflessione intorno all'introduzione del *disgorgement of profits* in ambito contrattuale si deve alle costruzioni teoriche elaborate rispettivamente da

¹⁰⁰ PARDOLESI, *ibidem*, 134.

¹⁰¹ PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. punitive damages*, cit., 56-57.

¹⁰² Sul punto EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, cit., 66. Ripreso da PARDOLESI, *ibidem*, 57.

¹⁰³ PARDOLESI, *ibidem*, 59.

¹⁰⁴ EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, cit., 86.

Kull¹⁰⁵ (intorno alla forzatura del concetto di “*restitution*”) e da Eseinberg¹⁰⁶ (sull’interpretazione estensiva della *section 344* del *Restatement Second of Contracts*)¹⁰⁷. Le soluzioni proposte dalla dottrina nordamericana ha spinto l’American Law Institute al loro riconoscimento nella *section 39* del *Restatement of the Law Third, Restitution and Unjust Enrichment*. La §39¹⁰⁸, rubricata “*Profit Derived from Opportunistic Breach*” (“*profitto derivante da inadempimento opportunistico*”), introduce un rimedio volto a fronteggiare i casi di inadempimento *deliberate* (consapevole e volontario) e *profitable* (“*opportunistico*” nel senso che assicura guadagni maggiori di quelli che sarebbero derivati dall’adempimento del contratto). Si tratta di una norma che fissa tre punti di fondamentale importanza: 1) propone una teoria generale del *disgorgement in contract cases*; 2) fornisce una definizione concreta del valore da attribuire al termine “*opportunism*”; e, infine, 3) suggerisce un *practical test* per la definizione dell’*inadequacy of damages*¹⁰⁹. Inoltre, la disposizione presta grande attenzione a limitare il raggio d’azione del *disgorgement*, esplicitando i casi in cui questo risulta inadeguato e sia, dunque, inapplicabile. Il primo caso, più lineare, riguarda l’ipotesi in cui il contratto preveda la possibilità di scelta tra l’adempimento e un rimedio alternativo (es. *liquidated damages*). Al contrario, il secondo caso necessita di maggiore attenzione, in quanto va a delineare quello che è il rischio di *overcompensation*, cioè l’eventualità che il risarcimento costituisca un inopportuno colpo di fortuna (“*an inappropriate windfall to the promisee*”).

¹⁰⁵ A. KULL, *Disgorgement for Breach, the “Restitution Interest”, and the Restatement of Contracts*, 79 *Tex. L. Rev.* 2021, 2001.

¹⁰⁶ M. A. EISENBERG, *The Disgorgement Interest in Contract Law*, 105 *Mich. L. Rev.* 599, 2006.

¹⁰⁷ Per un approfondimento delle soluzioni dottrinali di cui, si veda PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages*, cit., 75-78, e PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 134-135.

¹⁰⁸ La norma recita così: “(1) *If a breach of contract is both material and opportunistic, the injured promisee has claim in restitution to the profit realized by the defaulting promisor as a result of the breach. Liability in restitution with disgorgement of profit is an alternative to liability for contract damages measured by injury to the promisee. (2) A breach is ‘opportunistic’ if: a) the breach is deliberate; b) the breach is profitable by the test of subsection (3); and c) the promisee’s right to recover damages for the breach affords inadequate protection to the promisee’s contractual entitlement. In determining the adequacy of damages for this purpose, (i) damages are ordinarily an adequate remedy if they can be used to acquire a full equivalent to the promised performance in a substitute transaction; and (ii) damages are ordinarily an inadequate remedy if they cannot be used to acquire a full equivalent to the promised performance in a substitute transaction. (3) A breach is ‘profitable’ when it results in gains to the defaulting promisor (net of potential liability in damages) greater than the promisor would have realized from performance of the contract. Profits from breach include saved expenditure and consequential gains that the defaulting promisor would not have realized but for the breach. The amount of such profits must be proved with reasonable certainty. (4) Disgorgement by the rule of this Section will be denied: a) if the parties’ agreement authorizes the promisor to choose between performance of the contract and remedial alternative such as payment of liquidated damages; or b) to the extent that disgorgement would result in an inappropriate windfall to the promisee, or would otherwise be inequitable in a particular case”.*

¹⁰⁹ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, retroversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 135.

Esaminati gli aspetti teorici e normativi alla base del *disgorgement* nell'ordinamento nordamericano, occorre volgere uno sguardo anche agli aspetti più propriamente pratici.

Il primo problema da porsi è quello di chiarire cosa si intenda per “*profit*” del soggetto inadempiente. Come osservato dalla dottrina, il vantaggio economico dell'autore della condotta illecita può contenere almeno due voci: l'*actual gain*, cioè l'effettivo guadagno, e le *expenses saved*, ossia le spese risparmiate grazie al comportamento illecito¹¹⁰. Tuttavia, l'opera di interpretazione della dottrina ha permesso di individuare quale tra queste voci risulti maggiormente idonea a vedere applicato l'istituto del *disgorgement*.

Vi possono essere tre differenti tipi di quantificazione del *disgorgement*: condotta illecita del convenuto che realizza solo un *actual profit*, la rilevanza delle sole *expenses saved* e il cumulo di entrambe le voci¹¹¹. Tra le diverse ipotesi, il caso in cui le due voci si realizzino contemporaneamente si presenta come il più critico. Assumiamo che Mevio, produttore di multifunzionali *tablet*, attraverso un'azione di intelligence industriale a danno di Calpurnio, venga a conoscenza di un brevetto che gli permette di realizzare un importante passo in avanti nella produzione di tali dispositivi. Scoperto dal controspionaggio di Calpurnio, Mevio viene citato in giudizio dalla vittima perché sia condannato ai *disgorgement damages*¹¹². Se, nel caso di specie, da un lato, l'*actual gain* (profitti di Calpurnio derivanti dalla vendita dei *tablet*) rappresenta il terreno ideale per l'applicazione del *disgorgement*, dall'altro, negli ambienti giurisprudenziali di *common law*¹¹³, si è escluso che i *disgorgement damages* possano essere determinati sulla base delle spese risparmiate (es. spese per l'acquisto del brevetto). Infatti, un risarcimento fondato sulle sole spese risparmiate non adempirebbe al fine deterrente perseguito dall'istituto del *disgorgement of profits*, oltre che porterebbe ad una riduzione del risarcimento dovuto dal punto di vista quantitativo.

Un temperamento lo si deve alla parte più cauta e critica della dottrina¹¹⁴, che ha suggerito di evitare di interpretare il *disgorgement* quale rimedio generale da inadempimento contrattuale, circoscrivendone l'applicazione alle ipotesi di c.d. *abuse of contract*. Si tratta delle ipotesi in cui, limitando il risarcimento del danno al solo strumento dell'*expectation interest* (che lascerebbe la parte con una prestazione difettosa senza poter usufruire di una sostitutiva), si esporrebbe il danneggiato a un rischio di *undercompensation*. Infatti, non sempre il profitto può essere identificato con il *gain*, ma potrebbe essere quantificato in termini di “*saving of the cost of other means*”¹¹⁵. Qualora non si prevedesse l'applicazione

¹¹⁰ EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, cit., 73 ss.

¹¹¹ COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, cit., 95 ss.; PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. punitive damages*, cit., 106-111.

¹¹² Esempio ripreso da PARDOLESI, *ibidem*, 109.

¹¹³ *Celanese International Corpn v. BP Chemicals Ltd*, 1999 RPC 203; *Potton Ltd v. Yorkclose Ltd*, 1990 FSR 11; *Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd*, (1964) 1 WLR 96; *Siddell v. Vickers*, (1888) 16 RPC 416.

¹¹⁴ E. A. FARNSWORTH, *Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract*, 94 *Yale L. J.* 1339, 1985. Condivide il medesimo orientamento EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, cit., 73 ss.

¹¹⁵ FARNSWORTH, *op. cit.*, 1345. In senso conforme EDELMAN, *ibidem*.

del *disgorgement*, l'attore verrebbe, dunque, lasciato con una prestazione difettosa, senza possibilità alcuna di recuperare i danni basati sulla effettiva perdita che lo stesso ha subito. Nonostante ciò, le corti di *common law* hanno a più riprese sostenuto che i risparmi di spesa sono estranei alla logica del *disgorgement* in quanto non possono essere ricondotti nella devoluzione dei profitti e hanno suggerito, in alternativa, l'impiego di *compensatory damages*¹¹⁶.

Tirando le somme relativamente all'applicazione dell'istituto quale rimedio da inadempimento contrattuale, la dottrina¹¹⁷ ha riconosciuto alcuni importanti aspetti favorevoli: esso rappresenta un disincentivo ai c.d. *bad behaviors* ispirati alla logica dell'inadempimento efficiente, venendo così scongiurati i costi legati alle potenziali controversie giudiziarie e, allo stesso tempo, incentivando lo scambio di informazioni e la rinegoziazione tra le parti contrattuali nei casi di asimmetria informativa. Il generale vantaggio potrebbe essere così riconducibile ad una più ampia sicurezza dei rapporti giuridici, implementata mediante la funzione preventivo-deterrente del *disgorgement*.

Con specifico riferimento alla materia della proprietà intellettuale, l'istituto ha ottenuto un riconoscimento legislativo proprio, che ne ha esteso l'applicabilità anche ai casi di responsabilità extracontrattuale. Infatti, nel caso di violazione della proprietà intellettuale, il soggetto leso ha la possibilità di integrare i *damages awards* con il *disgorgement* nel caso in cui gli utili acquisiti a seguito dell'illecito non fossero già stati considerati nella quantificazione del danno.

Un importante aspetto che ha da sempre differenziato il sistema statunitense da quello italiano (fino ad ora) è stato rappresentato dalla presenza di specifiche previsioni legislative che delineano le singole sanzioni risarcitorie in virtù del diritto di proprietà intellettuale che rileva nel caso di specie. Le disposizioni-chiave sono: la *section 284* del *Patent Act* (35 USC § 284) con riferimento alla violazione del diritto di brevetto, a cui si aggiunge la specifica *section 289* (35 USC § 289) che parla specificamente di *disgorgement*; la *section 35* del *Lanham Act* (15 USC sec. 1117 § 35) nel caso di violazione dei diritti di marchio; e, infine, la *section 504* del *Copyright Act* (Title 17 USC § 504) per la violazione del diritto d'autore. Grazie alla presenza di specifiche disposizioni di legge, è proprio nell'ambito della proprietà intellettuale che il *disgorgement of profits* si esprime al meglio quale strumento non solo deterrente (per le motivazioni che abbiamo analizzato), ma anche punitivo-sanzionatorio: nei casi di *cynical infringement*, esso permette comunque la retroversione integrale degli utili dell'autore della condotta illecita.

1.3.2 Equivalenze funzionali: art. 125 c.p.i. e art. 158 l.a.

L'alta efficacia del sistema statunitense di tutela della proprietà intellettuale ha spinto ad un'indagine comparativa che fosse finalizzata alla ricerca di istituti funzionalmente equivalenti al *disgorgement of profits* all'interno dell'ordinamento italiano. La soluzione di questa ricerca è individuabile nell'art. 125 c.p.i. e nell'art.

¹¹⁶ G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, Bologna, 2015, 175.

¹¹⁷ PARDOLESI, *ibidem*, 118-121.

158 l.a. (così come modificati dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 in attuazione dell'art. 13 della Direttiva *Enforcement*). Le norme in questione sviluppano la riflessione critica di dottrina e giurisprudenza intorno all'istituto dell'arricchimento da fatto illecito, prevedendo la possibilità che il titolare del diritto leso possa richiedere la retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore. La retroversione degli utili si propone, dunque, come una sorta di *disgorgement* italiano.

Le iniziali difficoltà nell'accettare un istituto con valenza punitivo-deterrente nel nostro ordinamento sono altresì rappresentate dalla travagliata evoluzione dell'art. 125 c.p.i. In virtù della delega prevista dall'art. 15 l. 12 dicembre 2002, n. 273, il Governo affidò ad una commissione interministeriale il compito di redigere il nuovo Codice di proprietà industriale. Nella prima stesura¹¹⁸, il testo provvisorio dedicava al tema del risarcimento del danno l'art. 134¹¹⁹, con cui la commissione, da un lato, garantiva una imprescindibile continuità con i principi guida in materia di risarcimento dei danni, e, dall'altro, facendo tesoro delle istanze di denuncia, permetteva al titolare del diritto di proprietà industriale la concreta possibilità di chiedere "*altresì*" che gli venissero attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore¹²⁰. Successivamente, con la seconda stesura¹²¹, la norma assunse la numerazione di art. 125 e la locuzione "*utili realizzati dal contraffattore*" (comma 2) venne sostituita con "*utili realizzati in violazione del diritto*". Una modifica più sostanziale avvenne con la terza versione¹²², la quale introdusse la direttiva per cui il lucro cessante sia valutato dal giudice "*anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto*". A questa previsione si aggiunse, con la stesura definitiva del c.p.i.¹²³, che il lucro cessante dovesse contemplare anche il "*prezzo del consenso*", al fine di dare rilevanza non solo agli utili acquisiti ma anche ai costi evitati da parte dell'autore della condotta illecita. Tuttavia, tale stesura è stata oggetto di aspre critiche. Fu la stessa commissione interministeriale a evidenziare come la formulazione si allontanasse notevolmente dall'obiettivo di colmare la lacuna legislativa in materia di arricchimento da fatto illecito¹²⁴. A questo rilievo, ha fatto seguito la dottrina, evidenziando che il legislatore si era limitato a introdurre "*una misura funzionale al recupero degli utili, ma congegnata in termini risarcitori [...] piuttosto che una misura 'oggettiva' sul modello dei TRIPs*"¹²⁵. Si trattava, dunque, di una "*occasione persa*"¹²⁶.

¹¹⁸ La stesura originaria fu completata il 22 luglio 2003.

¹¹⁹ Nella prima versione del c.p.i., l'art. 134 recitava: "1) *Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze.* 2) *Il titolare del diritto può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore*".

¹²⁰ PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 136.

¹²¹ La seconda versione fu completata nel dicembre 2003.

¹²² La terza versione è datata 10 settembre 2004.

¹²³ D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

¹²⁴ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 222.

¹²⁵ PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 144 ss.

¹²⁶ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit. 222.

La svolta definitiva è avvenuta con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che recepisce la Direttiva *Enforcement* e che modifica l'art. 125 c.p.i. sul solco segnato dall'art. 13¹²⁷ della Direttiva, norma che riprende lo stesso art. 45 TRIPs. La principale novità nella nuova formulazione della norma è riscontrabile nella sua rubrica "*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*" che evidenzia una separazione tra i due rimedi del risarcimento del danno e della retroversione degli utili. Un'ulteriore novità è rappresentata dal comma 2 dell'art. 125 c.p.i., che prevede un limite minimo alla liquidazione globale, specificando che il lucro cessante deve essere quantificato in un importo non inferiore al prezzo del consenso allo sfruttamento della creazione intellettuale protetta (giusto prezzo del consenso). La previsione del giusto prezzo del consenso (*royalty ragionevole*) dimostra il recepimento, da parte del legislatore, dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in sede di determinazione del danno da contraffazione. Infatti, al comma 1 si prevede che il risarcimento debba tenere conto di "*tutti gli aspetti pertinenti*", tra i quali rilevano il mancato guadagno del titolare del diritto leso (c.d. *lost profits*) e i benefici realizzati dall'autore della violazione. A completamento dell'opera di *restyling*, il comma 3 dell'art. 125 c.p.i. delinea la retroversione degli utili come uno strumento autonomo¹²⁸, in grado di prescindere dall'elemento soggettivo e attivabile in alternativa al risarcimento del danno oppure, nel caso di utili superiori al danno, in cumulo con la quantificazione dei mancati profitti. In sintesi, nella sua formulazione attuale, l'art. 125 c.p.i. individua due meccanismi: uno, principale, armonico con lo schema classico dell'art. 2043 c.c. (commi 1 e 2) ed uno, alternativo (quanto meno fino alla concorrenza dell'importo del risarcimento), apparentemente disarmonico in quanto inquadrabile nello schema dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. (comma 3)¹²⁹.

¹²⁷ L'art. 13 della Direttiva *Enforcement* è rubricato "*Risarcimento del danno*" e prevede al comma 1 i criteri per la quantificazione del risarcimento dei danni: "*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 l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione*". Al comma 2, la norma introduce l'istituto della retroversione degli utili: "*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*".

¹²⁸ La relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 140 del 2006 spiega così le ragioni dell'intervento: "*così facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello – ben diverso – dell'arricchimento senza causa*".

¹²⁹ M. BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. ind.*, 2012, 156.

La seconda disposizione normativa profondamente modificata alla luce della Direttiva *Enforcement* è l'art. 158 l.a.¹³⁰ in materia di violazione del diritto d'autore. La novità della norma riguarda l'accostamento alle tradizionali disposizioni in tema di liquidazione del danno (artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., nonché, con riferimento al lucro cessante, l'art. 2056 c.c.) della previsione per cui il giudice, nella quantificazione del lucro cessante, debba anche tener conto degli *"utili realizzati in violazione del diritto"*. La disposizione rende così evidente la scelta di fondo del legislatore: *"assicurare la continuità con la tradizione del nostro apparato rimediabile, nonché di aprire ad una innovativa soluzione rimediabile che, in virtù della sua duplice inclinazione funzionale (ossia quella punitivo/sanzionatoria e quella preventivo/deterrente), fosse in grado di soddisfare al contempo le molteplici necessità funzionali scaturenti dalla lesione del diritto d'autore"*¹³¹. Al contrario dell'art. 125 c.p.i., l'art. 158 l.a. non prevede una disciplina specifica e autonoma della retroversione degli utili, portando gli interpreti ad interrogarsi sulla natura dell'istituto nell'ambito del diritto d'autore.

In conclusione, la retroversione degli utili si presenta come un meccanismo innovativo, che contribuisce ad attribuire all'intero sistema rimediabile posto a tutela della proprietà intellettuale una funzione deterrente diretta ad evitare che *"il sistema premi la violazione 'efficiente' dei diritti"*¹³² di proprietà intellettuale, dando così attuazione al principio di diritto espresso dalla massima *"tort must not pay"*¹³³.

1.4 La natura polifunzionale della responsabilità civile in materia di proprietà intellettuale

La materia della proprietà intellettuale è stata a lungo governata dal *dogma* della funzione compensativa della responsabilità civile. Tuttavia, pare oggi possibile affermare che tale *dogma* è ormai anacronistico.

L'introduzione da parte del legislatore dell'istituto della retroversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale (art. 125 c.p.i.) e del diritto d'autore (art. 158 l.a.) ha ufficialmente aperto le porte del nostro ordinamento al riconoscimento di strumenti che perseguono non solo la finalità risarcitoria, ma

¹³⁰ Il "nuovo" art. 158 l.a., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.140 del 2006, recita così: "1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile".

¹³¹ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 225.

¹³² SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 157.

¹³³ I. GARACI, *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 314.

che svolgono anche funzioni deterrente e sanzionatoria, quali i *disgorgement damages*. Il *focus* non è più solo sul danno subito, ma anche sul guadagno realizzato dall'autore della violazione: dal danneggiato al danneggiante.

La retroversione degli utili ha modificato radicalmente il sistema del risarcimento del danno, rendendo necessario un ripensamento della responsabilità civile in un'ottica di polifunzionalità. Tale processo, tuttavia, si scontra con le resistenze provenienti dalla tradizione e gli esiti di questo scontro possono essere osservati nell'atteggiamento *ondulatorio* della Corte di Cassazione, che ha trovato solo nel 2017 un punto di svolta.

In un primo momento, la Suprema Corte è apparsa inamovibile. Nel 2007, i giudici di legittimità avevano negato l'*exequatur* di una sentenza resa dalla Corte distrettuale della contea di Jefferson (Alabama, Stati Uniti)¹³⁴. Nella sentenza veniva richiesto un risarcimento per danni punitivi di un milione di dollari nei confronti del produttore italiano del casco protettivo che nel momento della collisione, per un difetto di progettazione, si era staccato dal capo della vittima. In particolare, la Corte ha statuito espressamente che “*nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato*”. Come osservato da autorevole dottrina¹³⁵, seguendo tale impostazione, il concetto stesso di “*punizione*” si deve inesorabilmente porre al di fuori del campo della responsabilità civile, poiché guarda solo alla posizione del danneggiante, senza relazionarsi al danno subito dalla vittima. Il principio è chiaro e, nonostante le novità introdotte dal legislatore, il nostro ordinamento sembrava destinato ad essere “*crystallizzato*” su posizioni esclusivamente compensative¹³⁶.

Tuttavia, l'apparente tendenza *conservatrice* della Cassazione è stata smentita con due pronunce che hanno avviato un percorso di progressiva apertura agli strumenti deterrenti e punitivi.

La prima decisione¹³⁷ è stata resa nel 2010 in tema di illecito sfruttamento del diritto d'immagine. Nel caso di utilizzo illecito dell'immagine di un ballerino da parte della scuola di ballo presso la quale era stato allievo, la Suprema Corte ha affermato che la liquidazione del risarcimento possa essere realizzata “*con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito*”. Al danneggiato veniva così offerto un arco rimediabile più ampio tra cui scegliere e che, per mezzo del rilievo assunto dai guadagni dell'autore della condotta illecita, riusciva a garantire un risarcimento più adeguato, sia dal punto di vista delle difficoltà di quantificazione proprie degli strumenti tradizionali sia con riferimento

¹³⁴ Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, cit.

¹³⁵ Un'aspra critica sul punto si rinviene in G. PONZANELLI, *Danni punitivi: no grazie*, in *Foro it.*, 2007, I, 1461 ss.

¹³⁶ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 230.

¹³⁷ P. PARDOLESI, *Abusivo sfruttamento d'immagine e danni punitivi*, nota a Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, 540.

alla neutralizzazione dell'illecito. Il richiamo alla retroversione degli utili è evidente.

A confermare la progressione di tale orientamento, la Corte di cassazione è tornata sul tema con la già citata sentenza n. 8730 del 2011 in tema di diritto d'autore¹³⁸. Per la prima volta, la Suprema Corte ha prospettato l'applicabilità dell'istituto della retroversione degli utili in senso sostanzialmente sanzionatorio. La Corte articola la motivazione sostenendo in via preliminare che “è prevalente, tuttavia, l'esigenza di evitare che l'utilizzatore abusivo si possa avvantaggiare del suo comportamento illecito, trattenendone gli utili in vece e luogo di chi avrebbe avuto il legittimo diritto di appropriarsene”. Individuando in tale assunto la *ratio* della soluzione offerta, la Cassazione prosegue affermando il principio per cui “i suddetti utili debbono essere devoluti a vantaggio del titolare del diritto: finalità che si prosegue piegando l'istituto del risarcimento dei danni ad una funzione in parte sanzionatoria, diretta ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi, più che ripristinatoria di effettive perdite patrimoniali; in parte ispirata ai principi in tema di indebito arricchimento, per cui l'utilizzatore abusivo è tenuto a restituire al titolare dei diritti sull'opera le utilità che ne abbia abusivamente tratto”.

Le parole utilizzate dalla Suprema Corte nell'ambito di quest'ultima pronuncia sembrerebbero individuare una sorta di “*manifesto*” della natura polifunzionale della responsabilità civile: è chiara la coesistenza delle funzioni risarcitoria, deterrente e (almeno in parte) sanzionatoria.

Proprio quando sembrava che il nostro sistema si fosse finalmente aperto all'innovazione, ecco che la Corte di cassazione si rende protagonista di un “*drastico dietrofront*”¹³⁹. Con decisione del 2012¹⁴⁰, il giudice di legittimità si è espresso negativamente sull'*exequatur* di una sentenza della Corte Suprema del Massachusetts che disponeva un risarcimento di cinque milioni di dollari nei confronti di una società italiana produttrice di un macchinario difettoso. Nonostante la sentenza non facesse riferimento ai danni punitivi, era comunque evidente che l'imposizione di una somma così alta faceva trasparire un'inclinazione punitiva¹⁴¹. Tale inclinazione ha rappresentato un ostacolo insuperabile per la Corte, che si è espressa affermando che ha ostato al riconoscimento “*l'imputabilità della massima parte dell'importo in condanna ad una voce sostanzialmente riconducibile al c.d. 'danno punitivo'; vale a dire, ad una categoria giuridica estranea all'ordinamento italiano e con esso incompatibile*”.

¹³⁸ Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, cit.

¹³⁹ P. PARDOLESI, *DNA polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della Cassazione*, nota a Cass. 15 aprile 2015, n. 7613, in *Riv. dir. priv.*, 2016, III, 474.

¹⁴⁰ Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Foro it.*, 2012, I, 1449.

¹⁴¹ P. PARDOLESI, *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*, nota a Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Corriere giur.*, 2012, 1069. Per un'incisiva analisi dei profili critici della sentenza in oggetto v. G. PONZANELLI, *La Cassazione bloccata da un risarcimento non riparatorio*, nota a Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Danno e resp.*, 2012, 609 ss.

Fortunatamente, più che un *dietro front*, la decisione della Cassazione pare più un semplice “*incidente di percorso*”. Infatti, nel 2015, ancora in tema di *exequatur* (questa volta di una sentenza del giudice belga), la Suprema Corte si è espressa positivamente in merito all’*esecutività* di un’*astreinte*¹⁴². La motivazione appare particolarmente chiara e si spinge addirittura oltre quanto detto in precedenza: “è noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (posto che la minaccia del futuro risarcimento scoraggia dal tenere una condotta illecita, anche se, secondo gli approdi dell’analisi economica del diritto, l’obiettivo di ‘optimal deterrence’ è raggiunto solo se la misura del risarcimento superi il profitto sperato) e la sanzione (l’obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante)”. La Corte dimostra di aver finalmente preso coscienza del processo di “*evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi (quali, ad esempio, l’art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 sulla violazione di un diritto di proprietà industriale, o l’art. 158 l. 22 aprile 1941 n. 633, come sostituito dall’art. 5 d.lgs. n. 140 del 2006, sulla protezione del diritto d’autore, che determinano il danno anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto), specialmente a fronte di un animus nocendi*”.

Il progressivo riconoscimento delle funzioni deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile ha raggiunto il suo apice con la *epocale* sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 5 luglio 2017, n. 16601¹⁴³ in tema di riconoscimento dei danni punitivi (*punitive damages*). Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione, sorta in relazione alla richiesta di *exequatur* di tre sentenze statunitensi, della compatibilità dei *punitive damages* con l’ordinamento italiano.

Prima di poter riflettere sul portato della pronuncia, occorre individuare in cosa consistano i danni punitivi¹⁴⁴.

I danni punitivi nascono nell’ordinamento anglosassone come incarnazione del principio generale per cui a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di trarre profitto dal compimento di una condotta illecita (comune ai *disgorgement damages*). In particolare, quest’istituto permette al soggetto danneggiato di ottenere una sanzione esemplare nei confronti di chi abbia realizzato, volontariamente, una violazione particolarmente grave del diritto altrui.

Il rimedio si fonda sulla centralità dell’elemento psicologico alla base della condotta lesiva – dolo o colpa grave – facendo trasparire un alto grado di trasgressione delle regole giuridiche e sociali. Difatti, si tratta di uno strumento avente finalità preventiva, affinché altri individui siano disincentivati nella realizzazione di simili condotte, e sanzionatoria, mirando a punire in maniera

¹⁴² Cass. 15 aprile 2015, n. 7613, in *Foro it.*, 2015, I, 3951.

¹⁴³ Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Foro it.*, 2017, I, 2613.

¹⁴⁴ Per un’analisi più approfondita sul punto si veda PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali: disgorgement v. punitive damages*, cit.

esemplare l'autore dell'illecito cosicché sia disincentivato dal reiterare la condotta (si parla anche di “*deterrenza pro futuro*”)¹⁴⁵.

Pur essendo nati in Inghilterra, i danni punitivi si sviluppano più propriamente negli Stati Uniti. Le corti statunitensi e, soprattutto, le giurie popolari hanno determinato il danno in modo direttamente proporzionale alla gravità della condotta (si richiede che la condotta sia “*malice*”, cioè volutamente lesiva dei diritti altrui¹⁴⁶), giungendo a riconoscere liquidazioni colossali. Tuttavia, è proprio l'abuso di questo istituto che ha portato la *Supreme Court of the United States* a razionalizzare l'applicazione dei danni punitivi mediante l'elaborazione di criteri-guida all'interno del celebre caso *BMW of North America v. Gore*¹⁴⁷. In un caso di truffa nell'acquisto di un veicolo, la giuria si pronunciò in favore dell'attore riconoscendo 4 mila dollari per i danni subiti dal deprezzamento del veicolo e 4 milioni di dollari a titolo di *punitive damages*. Con la sua pronuncia, la *Supreme Court* ha considerato la liquidazione dei *punitive damages* come “*grossly excessive*” e, pertanto, ha introdotto tre criteri generali a cui le corti statali dovranno riferirsi nel riconoscimento dei danni punitivi: *i*) la “*reprehensibility*” (grado di riprovevolezza) della condotta del danneggiante; *ii*) il rapporto tra danni patrimoniali in senso stretto e danni punitivi; *iii*) il confronto con le sanzioni che la legge prevede in casi simili.

I principi elaborati dalla *Supreme Court* guidano tutt'ora la prassi applicativa dell'istituto, sottolineando la necessità di una valutazione equitativa dei danni punitivi che scongiuri il rischio di risarcimenti eccessivamente sproporzionati. A riprova di tale orientamento, un esempio recente è il caso *Philip Morris USA v. Williams*¹⁴⁸, in cui la giuria ha inizialmente concesso 821 mila dollari a titolo di *compensatory damages* e 79.5 milioni di dollari a titolo di *punitive damages*, considerati “*grossly excessive*” dalla *Supreme Court*, che ha considerato sproporzionato il rapporto di 1:10 tra danni patrimoniali in senso stretto e danni punitivi, in violazione dei principi-guida. Tale aspetto è stato poi ulteriormente oggetto di attenzione nel caso *Exxon Shipping Co. v. Baker*¹⁴⁹: la *Supreme Court* ha stabilito un rapporto massimo di 1:1 tra entità dei danni compensativi e liquidazione punitiva, riducendo i *punitive damages* da 2.5 miliardi a 500 milioni di dollari.

Alla luce della contestualizzazione (seppur sintetica) del quadro dei *punitive damages* statunitensi, è possibile ora concentrarsi sulla portata della decisione delle Sezioni Unite che ha accordato l'*exequatur* delle sentenze statunitensi aventi ad oggetto la liquidazione di *punitive damages*.

¹⁴⁵ A. RICCIARDI, *Le Sezioni Unite aprono la porta ai punitive damages*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giur. commerciale*, 2019, II, 1075.

¹⁴⁶ PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali: disgorgement v. punitive damages*, cit., 38.

¹⁴⁷ 517 U.S. 559 (1996). Per una riflessione approfondita dei risvolti connessi al caso v. G. PONZANELLI, *L'incostituzionalità dei danni punitivi grossly excessive*, in *Foro it.*, 1996, IV, 421 ss.

¹⁴⁸ 549 U.S. 346 (2007). Il caso è stato oggetto di attenzione nella dottrina nostrana, in particolare v. G. PONZANELLI, *I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip Morris della Corte suprema americana*, in *Foro it.*, 2008, IV, 179 ss.

¹⁴⁹ 554 U.S. 471 (2008).

Innanzitutto, i giudici di legittimità esprimono la consapevolezza che il progressivo riconoscimento della natura polifunzionale della responsabilità civile corrisponde alla formulazione da parte del legislatore di disposizioni volte a dare un connotato *lato sensu* sanzionatorio al risarcimento. Infatti, secondo le Sezioni Unite, la responsabilità civile può assumere connotati punitivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, poiché, qualora così non fosse, si incorrerebbe in una violazione dei principi sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost.¹⁵⁰, dall'art. 23 Cost.¹⁵¹ e, in aggiunta, dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali¹⁵² e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁵³. L'importanza della "intermediazione legislativa" – così come definita dalle Sezioni Unite – è ulteriormente confermata dal richiamo a previsioni normative che già si caratterizzano per una curvatura deterrente-sanzionatoria.

Nell'elenco presentato, spiccano le due norme cardine della tutela della proprietà intellettuale: l'art. 158 l.a. e l'art. 125 c.p.i. Relativamente a queste norme, la pronuncia precisa che è possibile riconoscervi valenza afflittiva nei limiti imposti dal cons. 26 della Direttiva *Enforcement*¹⁵⁴. Inoltre, prosegue sottolineando che tali norme non si caratterizzano per una venatura punitiva in senso stretto ma solo *sanzionatoria* così come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 8730 del 2011.

¹⁵⁰ Il secondo comma dell'art. 25 Cost. recita così: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

¹⁵¹ L'art. 23 Cost. dispone quanto segue: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

¹⁵² L'art. 7 CEDU, rubricato "Nulla poena sine lege", prevede al comma 1 che: "Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso".

¹⁵³ L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", dice così: "1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato".

¹⁵⁴ Il Considerando 26 della direttiva 2004/48/CE esprime il principio per cui "Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)".

Alla luce delle considerazioni svolte e in linea con l'evoluzione della responsabilità civile, il nucleo della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è individuabile nelle seguenti parole: *“In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (...) che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”*¹⁵⁵.

La presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione non solo permette ora il riconoscimento di sentenze straniere che prevedano l'imposizione di danni punitivi, ma rende necessario effettuare una più ampia rivalutazione del sistema della responsabilità civile nel suo complesso.

Come osservato da prudente dottrina sul punto, l'espreso riconoscimento dell'intrinseca funzione punitivo-deterrente della responsabilità civile non giustifica impropri utilizzi del rimedio risarcitorio¹⁵⁶. Infatti, affinché si possa evitare una degenerazione interpretativa, le stesse Sezioni Unite precisano che la curvatura deterrente-sanzionatoria propria della responsabilità civile non può assolutamente consentire *“ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”*.

I principi ora enunciati si inseriscono perfettamente nella valutazione della disciplina a tutela della proprietà intellettuale. L'espreso riconoscimento della natura polifunzionale della responsabilità civile ha come conseguenza, in particolare nell'ambito della proprietà intellettuale, una rinnovata attenzione verso la corretta quantificazione del danno, affinché si possa evitare di incorrere in situazioni di pericolosa *overdeterrence* in sede di liquidazione equitativa. Infatti, un'eccessiva pressione sull'attività del danneggiante comporterebbe un'illegittima limitazione della sfera personale di quest'ultimo, nonché un disincentivo alla creazione di nuove opere dell'ingegno o invenzioni.

Con riferimento alla tutela del diritto di brevetto e del diritto d'autore tale rischio è concreto, soprattutto in conseguenza dello stretto rapporto che intercorre tra funzione deterrente (più propria delle tutele dei diritti di proprietà intellettuale) e punitiva in senso stretto.

Diviene fondamentale osservare che la soluzione al rischio di *overdeterrence* (e *overcompensation*) è offerta dal principio di proporzionalità. Riprendendo le parole delle Sezioni Unite, l'operazione di determinazione del risarcimento deve guardare *“alla figura dell'autore dell'illecito o a quella del danneggiato”* così come rileverà *“la declinazione dei risarcimenti punitivi e il loro ancoraggio a profili sanzionatori o più strettamente compensatori, che risponderà verosimilmente anche alle differenze risalenti alla natura colposa o dolosa dell'illecito”*. Dunque, viene identificata una regola giurisprudenziale che, a fronte dell'esigenza di tutela del danneggiato, ma anche principalmente in funzione di

¹⁵⁵ Così recita la sentenza delle Sezioni Unite a pagina 17.

¹⁵⁶ Vedi al riguardo G. PONZANELLI, *Il risarcimento punitivo: qualche riflessione introduttiva*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giur. it.*, 2018, 2274 ss., e anche *La decisione delle Sezioni Unite: cambierà qualcosa nel risarcimento del danno?*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 300 ss.

deterrenza e prevenzione, riesca a valorizzare anche altri elementi del fatto illecito¹⁵⁷. Il giudice diviene garante dell'equilibrio tra sistema normativo e dimensione fattuale: da un lato dovrà tenere conto degli interessi protetti dalla fattispecie normativa e, dall'altro, sarà tenuto ad adeguare il proprio intervento alle peculiarità del caso di specie. Infatti, l'affermazione di principio per cui *“nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria”*, non comporta il disconoscimento del principio di proporzionalità, che le stesse Sezioni Unite considerano *“uno dei cardini della materia della responsabilità civile”*.

Nell'ambito di questa ritrovata consapevolezza, la soluzione migliore (per il momento) al dilemma relativo all'inquadramento dell'istituto della retroversione degli utili sembrerebbe quella di valorizzare le previsioni degli articoli 125 c.p.i. e 158 l.a. nella loro qualificazione di norme speciali, dunque dettate più da valutazioni pratiche che da esigenze di coerenza dogmatica¹⁵⁸.

Sulla base di tali premesse, non è erroneo ritenere che le maglie della responsabilità civile si siano allargate, estendendosi fino al punto di comprendere l'art. 125 c.p.i. e l'art. 158 l.a. quale particolare espressione dell'art. 2043 c.c. Tale prospettiva risulta condivisa e fatta propria anche dalle Sezioni Unite della Cassazione all'interno della pronuncia n. 16601 del 2017, in cui si legge che le disposizioni in questione denotano *“l'urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti”*.

In sintesi, l'esigenza di coerenza dogmatica sembra, per ora, aver lasciato il passo al soddisfacimento di esigenze pratiche derivanti dalle nuove sfide che la modernità pone dinanzi al diritto civile e, in particolare, al diritto della proprietà intellettuale.

Il riconoscimento legislativo del rimedio della retroversione degli utili suscita la necessità di interrogarsi sul suo rapporto con il risarcimento del danno e di come abbia contribuito alla sua evoluzione. Per una trattazione consapevole del tema, è necessario, innanzitutto, osservare come l'applicazione di questo istituto vari in virtù delle peculiarità del diritto di proprietà intellettuale violato e delle circostanze del caso di specie. Ancora una volta, è grazie alla comparazione con il sistema nordamericano – storicamente all'avanguardia in materia di proprietà intellettuale – che risulta possibile valutare criticamente l'idoneità del risarcimento del danno e della retroversione degli utili, così come attualmente previsti dall'ordinamento, a fronteggiare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁵⁷ A. DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giur. It.*, 2017, 1789.

¹⁵⁸ In questo senso SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 192-193.

CAPITOLO SECONDO

LA TUTELA DEL BREVETTO PER INVENZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

2.1 La contraffazione del brevetto per invenzione

Proprietà intellettuale e innovazione sono interconnesse: una delle funzioni della proprietà intellettuale è quella di incentivare la creazione di nuovi prodotti creativi unici che contribuiscano alla prosperità umana, costituendo così un'innovazione. Sull'innovazione, poi, si fonda l'idea di progresso, che caratterizza il tempo che stiamo vivendo e che permette l'avanzamento della conoscenza.

Nell'ultimo periodo, grazie proprio al progresso in campo culturale, scientifico e tecnologico, abbiamo potuto assistere ad una proliferazione di *invenzioni*. All'interno del sistema economico moderno fondato su una economia concorrenziale e *knowledge-based*, le invenzioni producono due effetti, operanti su due piani differenti: sul piano sociale, contribuiscono al miglioramento della vita delle persone e offrono nuove soluzioni capaci di risolvere i complessi problemi della modernità, e, sul piano giureconomico, incentivano ulteriori invenzioni.

L'incentivo si fonda sui concetti di “*riconoscimento*” e di “*vantaggio*”: il riconoscimento in capo all'inventore del suo diritto esclusivo a realizzare e sfruttare, anche economicamente, l'invenzione da lui creata gli permette, infatti, di esercitare legittimamente il proprio vantaggio concorrenziale sul mercato. Tuttavia, come osservato nel precedente capitolo, il corretto e pieno sfruttamento dell'invenzione può avvenire solo qualora vi sia una tutela effettiva. La tutela offerta dall'ordinamento è rappresentata dal brevetto, un istituto giuridico che garantisce all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva della sua invenzione per un determinato periodo di tempo. Esempio dell'importanza e della portata del brevetto si può rinvenire nel far fronte alle sfide causate dalla pandemia da COVID-19, in cui l'ambiente competitivo creato dai brevetti si è dimostrato decisivo per promuovere l'innovazione in campo scientifico, giungendo così a poter disporre in anticipo di tasselli importanti per fronteggiare l'emergenza¹⁵⁹.

2.1.1 Oggetto della tutela: l'invenzione

“*Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale*” (art. 45 c.p.i.). Per la definizione dell'oggetto del diritto di brevetto, il legislatore italiano ha ripreso quanto stabilito dalle norme internazionali – rilevano in particolare l'art. 52 della Convenzione sul

¹⁵⁹ C. GALLI, *Il diritto della proprietà intellettuale di fronte alle sfide della pandemia*, in *Dir. ind.*, 2021, 221.

brevetto europeo (CBE)¹⁶⁰ e l'art. 27 TRIPs¹⁶¹ – dalle quali discende l'espressione “*di ogni settore della tecnica*”. Oltre alla determinazione della necessaria natura tecnica, questa locuzione ha il merito di individuare la nozione stessa di “*invenzione*” quale concetto aperto.

Per esigenze di ordine, le invenzioni vengono solitamente classificate in tipi. Una prima categorizzazione, ripresa direttamente dall'art. 2586 c.c. e dall'art. 66, comma 2, c.p.i., le distingue in: invenzioni “*di prodotto*”, nel caso in cui abbiano ad oggetto un prodotto materiale; invenzioni “*di procedimento*”, ossia aventi ad oggetto una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio; oppure, si parla di invenzioni “*miste*”, qualora siano sia di prodotto sia di procedimento.

Lo scopo delle invenzioni è di apportare un progresso nella tecnica, affinché si possano proporre soluzioni sempre innovative a problemi anche “*vecchi*”. L'avanzamento della tecnica si può fondare sulle invenzioni precedenti (si tratta, in realtà, di un'ipotesi molto frequente considerando la velocità del processo di innovazione tecnologica) e, sulla base di ciò, si è costruita la categoria delle c.d. *invenzioni derivate* (o *derivative*), cioè derivazioni di invenzioni precedenti. Queste si distinguono in: invenzioni “*di perfezionamento*”, nel caso in cui offrano una soluzione diversa e più efficiente ad un problema già risolto da un'invenzione precedente; invenzioni “*di combinazione*”, qualora ci si trovi dinanzi ad un risultato nuovo e originale ma tramite mezzi già noti; e, invenzioni “*di traslazione*”, qualora venga applicata in un settore diverso un'invenzione nota in un altro settore, portando a un risultato nuovo e originale¹⁶². Legate a questa categorizzazione sono le c.d. *invenzioni dipendenti*, le quali possono essere di perfezionamento o di combinazione, in quanto si tratta di invenzioni che richiedono l'accesso a e l'uso di prodotti o procedimenti già coperti da brevetto. Affinché l'invenzione dipendente sia legittima, l'inventore necessita così del previo consenso del titolare, senza il quale si è in presenza di contraffazione (ad eccezione dei casi di licenza obbligatoria).

Sulla base di quanto detto, il concetto di “*invenzione*” si estende fino a prevedere che possano essere coperte da brevetto innovazioni in campi anche diversi tra loro, quali, ad esempio, quelli della tecnologia e della chimica (es. prodotti farmaceutici). Un elenco esemplificativo dei possibili oggetti di invenzione brevettuale è proposto dall'art. 2585 c.c., il quale cita genericamente “*un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia*

¹⁶⁰ Convenzione sul brevetto europeo (CBE), Monaco, 5 ottobre 1973 (modificata il 29 novembre 2000 – CBE 2000). L'art. 52, rubricato “*Invenzioni brevettabili*” prevede al comma 1: “*I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale*”.

¹⁶¹ L'art. 27 TRIPs, rubricato “*Oggetto del brevetto*”, al comma 1 prevede che “*possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale*”.

¹⁶² COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 292; STUDIO TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2017, 290 ss. Nonostante la diffusione in giurisprudenza, l'assenza di riferimenti normativi ha portato la dottrina a riconoscere a questa classificazione “*solo una funzione descrittiva, a volte di un certo rilievo pratico, ma, a ben vedere, di modesto significato*”, VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 398.

immediati risultati industriali". Di conseguenza, il sistema brevettuale si presenta caratterizzato da una recettività amplissima e la sua estensione dipende non da ragioni concettuali, ma solo da ragioni funzionali¹⁶³.

Per quanto ampio, il concetto di invenzione trova un suo limite nella previsione legislativa del comma 2 dell'art. 45 c.p.i., che elenca una serie di ipotesi che "*non sono considerate come invenzioni*". Si tratta di scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, programmi per elaboratori e presentazioni di informazioni. Inoltre, il comma 3 dell'art. 45 c.p.i. individua come diretta conseguenza del mancato riconoscimento della qualità di "*invenzione*" l'impossibilità che queste ipotesi possano essere oggetto di brevetto nella misura in cui siano considerate in quanto tali (può, invece, essere brevettata l'applicazione tecnica di una scoperta o di un principio). Il legislatore ha ampliato l'elenco dei limiti all'oggetto del brevetto mediante le precisazioni dei commi 4 e 5 dell'art. 45 c.p.i., in cui, ad esempio, si legge che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali, ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Importanti differenze tra il sistema europeo – e italiano – e il sistema statunitense si registrano proprio con riferimento al contenuto della nozione di "*materia brevettabile*" (*patentable subject matter*)¹⁶⁴. Se, da un lato, il legislatore nordamericano ha individuato nella §101 del *Patent Act*¹⁶⁵ quattro categorie di invenzioni o scoperte che possono costituire oggetto di brevetto (*processes, machines, manufactures* e *compositions of matter*), dall'altro, la giurisprudenza ha introdotto un principio in virtù del quale è brevettabile tutto ciò che non sia espressamente escluso dalla legge. Il *leading case* è *Diamond v. Chakrabarty*¹⁶⁶, in cui la Corte Suprema riconosce per la prima volta la possibilità di brevettare organismi geneticamente modificati. In particolare, la Corte rileva la volontà del legislatore di assegnare ampia portata al diritto dei brevetti, sottolineando l'ampiezza dei termini utilizzati (definiti "*expansive*") quali "*manufacture*" e "*composition of matter*" preceduti dall'indefinito "*any*". L'argomentazione della Corte riprende l'intenzione originaria del legislatore, evidente nel *Committee Report* che ha accompagnato il *Patent Act*, in cui si legge che il Congresso estende il concetto di brevettabilità "*to include anything under the sun made by man*". Tuttavia, la motivazione procede specificando che ciò non significa che la §101 abbia portata illimitata, perché "*the laws of nature*", "*physical phenomena*" e le "*abstract ideas*" rimangono non brevettabili. L'interpretazione finora esposta è stata riaffermata con il più recente *Bilski v. Kappos*¹⁶⁷ del 2010, riguardante la domanda di brevetto su un metodo per la gestione del rischio nell'ambito del commercio di *commodities* e sull'importanza del c.d. *machine-or-transformation*

¹⁶³ VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 388.

¹⁶⁴ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 292.

¹⁶⁵ 35 USC §101, rubricata "*Inventions patentable*". prevede che: "*Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title*".

¹⁶⁶ 477 U.S. 303 (1980).

¹⁶⁷ 561 U.S. 593 (2010).

test. Ancora una volta, in linea con l'argomentazione sviluppata nel caso *Diamond v. Chakrabarty*, la Corte Suprema ha sottolineato l'estensione del diritto dei brevetti e i suoi limiti.

La necessità di una delimitazione dell'oggetto del brevetto, ai fini di una più efficiente tutela, da un lato, e di una maggiore conoscenza dei terzi, dall'altro, ha incentivato l'utilizzo del sistema delle c.d. *rivendicazioni*. Le rivendicazioni accompagnano la domanda di brevetto, insieme alla descrizione e ai disegni considerati necessari (art. 51 c.p.i.). In particolare, la descrizione, che deve essere chiara e completa affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni, il vero nucleo del testo brevettuale: esse indicano ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto e delimitano il perimetro di protezione della privativa (art. 52 c.p.i.¹⁶⁸; art. 69 CBE¹⁶⁹). L'origine del sistema delle rivendicazioni è riconducibile alla promulgazione del *Patent Act* del 1836¹⁷⁰ negli Stati Uniti, in cui apparvero per la prima volta e a cui si deve la denominazione "*claims*", ripresa dal *Patent Act* del 1870 e tutt'ora utilizzata nel sistema brevettuale statunitense. La necessità di una precisa rivendicazione brevettuale finalizzata a delimitare la portata dello *ius excludendi* e a tutela dei terzi è stata riconosciuta dalla giurisprudenza nordamericana a partire dal caso *Merrill v. Yeomans*¹⁷¹, che afferma chiaramente l'importanza della presenza delle rivendicazioni nella domanda di brevetto. Grazie alle rivendicazioni, l'inventore può anche ampliare la portata del proprio diritto di esclusiva, attraverso un linguaggio più generale ed inclusivo. Tuttavia, esse non devono risultare eccessivamente ampie (c.d. *broad claims*), in quanto sarebbero non concedibili¹⁷². Dunque, dottrina¹⁷³ e giurisprudenza¹⁷⁴ hanno ritenuto opportuno (e necessario) individuare una regola generale in tema di

¹⁶⁸ L'art. 52 c.p.i., rubricato "*Rivendicazioni*", prevede che: "1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni".

¹⁶⁹ L'art. 69 CBE, rubricato "*Limiti della protezione*", recita così: "1. I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni. 2. Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione sempreché non venga estesa".

¹⁷⁰ *Patent Act* of 1836, Ch. 357, 5 Stat. 117 (July 4, 1836).

¹⁷¹ *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. 568 (1876).

¹⁷² Si tratta di un'ipotesi particolarmente riscontrabile nell'ambito di invenzioni chimiche o farmaceutiche a causa della loro volatilità.

¹⁷³ M. FRANZOSI, *Le rivendicazioni*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI (a cura di), *Diritto Industriale Italiano*, Cedam, Padova, 2013, I, 636.

¹⁷⁴ Cass. 1 settembre 1997, n. 8324, in GADI, 1997, 3574.

rivendicazioni, espressa dall'idea per cui l'ambito della protezione deve corrispondere al contributo tecnico che l'invenzione apporta allo stato dell'arte¹⁷⁵.

Sul piano applicativo, l'attenzione ad una corretta definizione dell'oggetto del brevetto, tenendo conto della comparazione tra l'approccio italiano e quello statunitense, permette una riflessione più ampia in merito all'estensione dei diritti riconosciuti in capo all'inventore. Questo si riflette direttamente anche sulla quantificazione del risarcimento, poiché è in base alle rivendicazioni che si può individuare quale elemento del brevetto considerare ai fini della valutazione.

2.1.2 I diritti dell'inventore

L'esercizio dell'attività inventiva e il riconoscimento dell'invenzione fa nascere in capo all'inventore il diritto a conseguire il brevetto per invenzione (art. 63, comma 2, c.p.i.¹⁷⁶ e, con riferimento al brevetto europeo, art. 60 CBE¹⁷⁷). Oltre al diritto soggettivo al brevetto¹⁷⁸, l'attività inventiva fa sorgere in capo all'inventore anche il diritto morale ad essere riconosciuto come tale (art. 62 c.p.i.¹⁷⁹ e art. 62 CBE¹⁸⁰).

L'assetto dei diritti si completa, dopo il deposito della domanda, con i diritti patrimoniali (o di utilizzazione economica), per i quali la norma di riferimento è l'art. 66 c.p.i. In apertura, il primo comma prevede che il contenuto dei diritti patrimoniali sia rappresentato dalla facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. La specificazione dei diritti di esclusiva derivanti dal brevetto è contenuta nel secondo comma dell'art. 66 c.p.i. – che

¹⁷⁵ Paradigma riconosciuto anche dall'EPO (European Patent Office) nella decisione CREt, T 409/91, in www.epo.org, in cui si legge *"the extent of the patent monopoly, as defined in the claims, should correspond to the technical contribution to the art in order for it to be supported or justified"*. In ambito internazionale, tale approccio ha assunto la forma del c.d. *Jepson claim*, dal caso *Ex parte Jepson*, 243 Off. Gaz. Pat. Off. 525 (Ass't Comm'r Pat. 1917), in cui una prima parte delle rivendicazioni è finalizzata a inquadrare l'invenzione nello stato dell'arte, mentre la seconda indica gli elementi caratterizzanti di novità. La giurisprudenza statunitense, in particolare *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. CO., Ltd*, 257 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001), ha definito tale approccio così: *"first describes the scope of the prior art and then claims an improvement over the prior art"*.

¹⁷⁶ Il secondo comma dell'art. 63 c.p.i., rubricato *"Diritti patrimoniali"*, prevede che *"il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa"*.

¹⁷⁷ In tema di brevetto europeo, l'art. 60 CBE (rubricato *"Diritto al brevetto europeo"*) al primo capoverso del primo comma afferma: *"Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa"*.

¹⁷⁸ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 321.

¹⁷⁹ L'art. 62 c.p.i., rubricato *"Diritto morale"*, prevede che *"il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso"*.

¹⁸⁰ L'art. 62 CBE, rubricato *"Diritto dell'inventore di essere designato"*, riconosce che *"l'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti"*.

riprende la lettera dell'art. 28 TRIPs¹⁸¹ - il quale prevede in capo al titolare: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; e, b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Si tratta di facoltà indipendenti e costituisce contraffazione il fatto di realizzare anche solo una di esse in assenza del consenso del titolare¹⁸².

La valutazione dell'estensione delle facoltà esclusive conferite dalla privativa appare presupposto necessario per poter comprendere il complesso fenomeno della contraffazione e, di conseguenza, riconoscere quali siano i rimedi e i meccanismi di tutela maggiormente adeguati a contrastarlo.

La prima tipologia di brevetti è quella dei brevetti di prodotto, cioè brevetti che hanno ad oggetto una realtà materiale (es. macchina o composto chimico). Questa tipologia di brevetti presenta alcuni profili problematici che rischiano di opacizzare i confini della tutela. Tradizionalmente¹⁸³ si è affermato che il brevetto di prodotto copre il prodotto "*comunque ottenuto*" in tutti i suoi possibili usi; e cioè, è preclusa la sua produzione e commercializzazione anche se realizzato con un procedimento differente e finalizzato ad un uso diverso. Il primo profilo problematico di questa ricostruzione riguarda l'esistenza di una pluralità di procedimenti per la realizzazione del prodotto. Infatti, se nell'ambito della meccanica è raro che si possa realizzare lo stesso prodotto mediante procedimenti radicalmente diversi, lo stesso non si può dire per la chimica e le biotecnologie (es. diversi procedimenti di sintesi possono condurre al medesimo composto chimico). In questi casi, sembra utile applicare la definizione statunitense di brevetti c.d. *product-by-process*¹⁸⁴, cioè ipotesi in cui il diritto di brevetto copre un prodotto solo se realizzato tramite un determinato procedimento. Questa regola ha il pregio di impedire di accordare al brevetto un'estensione che attribuirebbe al titolare spazi estranei alla sua invenzione. Un ulteriore aspetto problematico è quello della pluralità di usi del prodotto brevettato. Il principio è sempre lo stesso: il brevetto deve assegnare il diritto di esclusiva all'inventore per ciò che egli ha inventato, per l'uso che è stato indicato nella domanda di brevetto e per gli usi ad esso equivalenti. Anche in questo caso,

¹⁸¹ L'art. 28 TRIPs, rubricato "*Diritti conferiti*", prevede che: "1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione. 2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, odì trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze".

¹⁸² VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 446.

¹⁸³ VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 446-447; COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 322; COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, cit., 223.

¹⁸⁴ Nel caso *Abbott Labs v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009), la Corte d'appello federale ha chiarito i precedenti conflittuali in tema di *product-by-process* e ha affermato che si è in presenza di una violazione qualora si riesca a dimostrare che un processo equivalente è stato utilizzato per realizzare il prodotto del presunto trasgressore.

dunque, l'esclusiva non si può estendere a tutti i possibili usi (compresi quelli non conosciuti). Un diverso approccio in materia contrasterebbe la possibilità di realizzare invenzioni di traslazione (soprattutto in campo chimico, ex art. 46 c.p.i.¹⁸⁵), le quali si fondano proprio sull'applicazione dell'invenzione a un settore diverso da quello originario.

La seconda macro-categoria è quella dei brevetti di procedimento. L'oggetto del diritto di esclusiva risulta qui il procedimento o il metodo di utilizzazione di uno o più prodotti. Nel caso in cui il procedimento porti alla creazione di un prodotto nuovo, l'inventore potrà potenzialmente presentare domanda di brevetto sia per il procedimento sia per il prodotto. Tuttavia, la particolarità di questa tipologia di brevetti (di procedimento) risiede nel riconoscimento, previsto dalla legge, in capo all'inventore, anche del diritto esclusivo di produzione e utilizzazione economica del c.d. "*prodotto direttamente ottenuto*" con il procedimento brevettato (art. 66, comma 2, lett. *b*), c.p.i.). Alla luce di ciò, la privativa esclude la produzione e commercializzazione dei prodotti che non sono il risultato diretto, cioè necessario, del procedimento brevettato, e, ovviamente, la realizzazione del prodotto stesso mediante un diverso procedimento.

È importante sottolineare come i diritti esclusivi del titolare del brevetto sono limitati per durata (20 anni senza possibilità di rinnovo) e per territorio (secondo il principio di territorialità, il brevetto nazionale permette di esercitare tali diritti solo all'interno del territorio italiano, mentre il brevetto europeo vale con riferimento agli Stati aderenti alla CBE per i quali la domanda di brevetto ha richiesto la tutela). In modo particolare, l'estensione territoriale si rivela fondamentale nel riconoscimento di potenziali attività di contraffazione messe in atto nel territorio coperto dalla privativa.

All'inquadramento dell'oggetto, dei diritti derivanti dal brevetto e della loro estensione, segue la trattazione della contraffazione, figura patologica del sistema della proprietà intellettuale e fenomeno cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni.

2.1.3 Anatomia del fenomeno contraffattivo

Ogni uso dell'invenzione brevettata da parte di terzi senza il previo consenso del titolare del brevetto costituisce contraffazione. In linea teorica, è intuitivo riconoscere la contraffazione nei casi in cui l'invenzione viene

¹⁸⁵ L'art. 46 c.p.i., rubricato "Novità", prevede così: "1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. È pure compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione".

integralmente imitata (c.d. *contraffazione letterale*¹⁸⁶) o, anche se non integralmente, nei casi in cui l'imitazione viola l'ambito coperto dal brevetto. Secondo l'opinione tradizionalmente sviluppata in dottrina¹⁸⁷, a rilevare è il concetto di attuazione non autorizzata dell'"*idea inventiva*" altrui, in virtù del quale si è in presenza di contraffazione nei casi di aggiunte od omissioni di parti, di variazioni di forma, di peggioramenti o, anche, di perfezionamenti (in questo particolare caso si parla di c.d. *contraffazione evolutiva*) laddove, però, gli elementi essenziali rimangano invariati. Ciononostante, in pratica, non sempre l'imitazione dell'idea inventiva altrui appare evidente, anche a causa dell'astrattezza di tale concetto.

Attualmente, per assicurare una corretta individuazione dell'attività contraffattiva, il giudizio di contraffazione si fonda sull'interpretazione del brevetto, cioè l'analisi della descrizione, dei disegni e, soprattutto, delle rivendicazioni. Sono proprio le rivendicazioni a svolgere un ruolo fondamentale: è il tenore di queste a circoscrivere i confini della protezione conferita dal brevetto¹⁸⁸ (art. 69 CBE). L'attività interpretativa è regolata dall'art. 52 c.p.i., che prevede che l'interpretazione delle rivendicazioni debba essere svolta alla luce dell'intero fascicolo brevettuale e, soprattutto, garantisce "*un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza ai terzi*". Infine, l'interpretazione del brevetto deve parametrarsi a quello che è il paradigma ideale del c.d. *tecnico medio del settore* ("*ogni persona esperta del ramo*" ex art. 51, comma 2, c.p.i.), cercando, dunque, di ancorarsi a criteri oggettivi in virtù della funzione di tutela che svolge, sia nei confronti del titolare sia nei confronti dei terzi. Si può così affermare che l'intero sistema di tutela brevettuale si basi su un bilanciamento di interessi.

L'attività di contraffazione si caratterizza per un proprio ambito territoriale di realizzazione. Infatti, come anticipato, a rilevare è il principio di territorialità del brevetto. Nel caso di brevetto nazionale, ad esempio, rappresenta una condotta illecita la produzione in Italia di prodotti identici, anche se destinati all'esportazione; così come è altrettanto illecita l'importazione per la vendita in Italia di beni contraffatti prodotti all'estero. Un limite al diritto esclusivo di sfruttamento economico è rappresentato dal c.d. *principio di esaurimento*, cioè il diritto del titolare si esaurisce con il primo atto legittimo di messa in commercio del prodotto brevettato (anche tramite licenziatario) nel territorio di riferimento (art. 5 c.p.i.¹⁸⁹). Conseguenza diretta del principio è che il titolare non può

¹⁸⁶ In Trib. Catania, 12 ottobre 2007, in Sez. Spec. P.I., 2008, 94, si legge che "*un brevetto può essere violato letteralmente quando il contraffattore riproduce esattamente quanto rivendicato*".

¹⁸⁷ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 323.

¹⁸⁸ Principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza: Trib. Torino, 28 settembre 2010, in *GADI*, 2011; Trib. Milano, 16 dicembre 2010, in *GADI*, 2010, 939; Trib. Venezia, 30 settembre 2009, in *GADI*, 2009, 1205; Trib. Bologna, 25 settembre 2009, in *GADI*, 2009, 1173; Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *GADI*, 2009, 983. Si è affermato in maniera decisa che "*la portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni*" in App. Milano, 18 gennaio 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 227; sul ruolo ausiliare degli altri elementi del fascicolo brevettuale v. Cass. 5 marzo 2019, n. 6373, in *Riv. dir. ind.*, 2020, II, 86.

¹⁸⁹ L'art. 5 c.p.i., rubricato "*Esaurimento*", al comma 1 recita così: "*Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o*

controllare i passaggi successivi alla messa in circolazione del prodotto brevettato qualora il primo atto risulti essere stato legittimo. Discorso contrario si deve fare, invece, nel caso di immissione illegittima sul mercato: ogni successivo atto di circolazione è illegittimo e ogni acquirente successivo potrà essere considerato contraffattore.

Inoltre, il fenomeno contraffattivo si manifesta in maniera differente in virtù della natura dell'invenzione che viene imitata. Nel caso di invenzioni di prodotto, caratterizzate dalla materializzazione in oggetti determinati con caratteristiche fisiche, la giurisprudenza ha specificato che il raffronto da compiersi ai fini dell'accertamento della contraffazione concerne comparativamente i prodotti costruiti secondo il contenuto del brevetto e quelli mediante i quali si esplicherebbe la contraffazione; quando invece l'accertamento della contraffazione verte su di una invenzione di metodo, il raffronto deve avere ad oggetto il modo con il quale la regola contenuta nell'invenzione viene realizzata nell'attuazione di uno specifico processo industriale¹⁹⁰. Tra le due tipologie, è il brevetto di procedimento a causare al titolare non pochi problemi: stabilire attraverso quale procedimento è stato realizzato un determinato prodotto non è sempre un'operazione facile, soprattutto perché ricadrebbe sull'inventore l'onere della prova nel caso di accusa di contraffazione. Per alleggerire l'onere che ricade sull'inventore, il legislatore ha introdotto delle regole presuntive all'art. 67 c.p.i. (in conformità all'art. 34 TRIPs¹⁹¹). La norma, rubricata "*Brevetto di procedimento*", prevede al comma 1 che "*ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento*". Tale presunzione opera in due ipotesi particolari. La prima (art. 67, comma 1, lett. a), c.p.i.) è che il prodotto ottenuto mediante il procedimento sia nuovo. Di fatto, è altamente improbabile che terzi possano giungere alla realizzazione del medesimo prodotto nuovo qualora non si conoscano procedimenti diversi da quello brevettato ma altrettanto efficienti. La seconda ipotesi (art. 67, comma 1, lett. b), c.p.i.) riguarda il caso in cui vi sia una "*sostanziale probabilità*" che il prodotto identico sia stato realizzato mediante il procedimento e il titolare del brevetto non riesca attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato, in quanto dovrebbe avere

con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo".

¹⁹⁰ Cass. 12 giugno 1996, n. 5406, in *Dir. ind.*, 1997, 97.

¹⁹¹ L'art. 34 TRIPs, rubricato "*Brevetti di procedimento: obbligo della prova*", recita così: "1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all'art. 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è diverso dal procedimento brevettato. Pertanto i Membri dispongono, almeno in uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo; b) se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato. 2. Ciascun Membro ha la facoltà di stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b). 3. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali".

accesso all'azienda e alle conoscenze altrui. In questo caso, il fine della norma è di sollevare l'inventore da un onere impossibile, facendo ricadere invece sul presunto contraffattore la dimostrazione della diversità del procedimento.

La norma risulta attenta ai possibili rischi che questa inversione dell'onere probatorio può comportare ed è per questo che prevede che, ai fini della prova contraria, si tenga conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti aziendali (di fabbricazione e commerciali). Infine, per evitare un potenziale abuso di tutela derivante dalle presunzioni analizzate, il comma 3 dell'art. 67 c.p.i. introduce una presunzione di licenza, salvo prova contraria, nei casi in cui "*somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto*". La *ratio* di quest'ultima presunzione è quella di offrire al licenziatario uno strumento per la prova dell'avvenuta stipula del contratto di licenza, trattandosi, in particolare, di un contratto a forma libera¹⁹².

Un'ipotesi particolare è quella della c.d. *contraffazione indiretta*, una categoria eterogenea che racchiude in sé due possibili scenari. Il primo attiene al campo della chimica, e in particolare alle invenzioni di nuovo uso di un composto chimico o di un materiale biologico noti. Se un composto o un materiale può adempiere a due usi, ma solo uno di questi risulta brevettato, la produzione e la messa in commercio sono lecite, ad eccezione dell'eventualità per cui, una volta acquistato, sia poi destinato all'uso brevettato. Nonostante ciò, l'inventore non potrebbe agire in giudizio nei confronti dell'utilizzatore finale per contraffazione, perché tale uso è considerato lecito ex art. 68, comma 1, lett. a), c.p.i.¹⁹³

Il medesimo problema si presenta con riferimento al secondo scenario di contraffazione indiretta: il caso in cui vi sia produzione e vendita di componenti non brevettati, ma destinati ad operare all'interno del prodotto o del procedimento brevettati. Infatti, il terzo acquirente può essere convenuto in giudizio per contraffazione solo qualora utilizzi commercialmente i componenti per l'uso brevettato, ma non nel caso di uso privato.

La possibile soluzione deve tener conto del rischio di danneggiare o impedire attività lecite. In questo senso, risulta necessario restringere il campo ai casi in cui la destinazione del pezzo all'uso nel prodotto o nel procedimento brevettati sia univoca, oppure ai casi in cui vi sia una specifica consapevolezza in capo al fornitore della destinazione univoca alla contraffazione del brevetto.

La soluzione proviene, ancora una volta, dal sistema nordamericano, che contempla espressamente due forme di *indirect infringement*. Innanzitutto, il c.d. *induced infringement* alla §271(b) del *Patent Act*: "*Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer*". La chiave dell'istituto è individuabile nell'espressione "*actively induces infringement*", su cui le corti statunitensi hanno a lungo dibattuto (e tutt'ora dibattono) al fine di determinare il contenuto da assegnare all'*inducement*, con particolare riferimento allo stato mentale che rilevarebbe ai fini della contraffazione. Un'indicazione importante la

¹⁹² VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 454.

¹⁹³ L'art. 68 c.p.i., rubricato "*Limitazioni del diritto di brevetto*", presenta i casi in cui la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto è limitata. Nel caso di specie, rileva la lett. a) del comma 1 per cui si prevede che l'esclusiva non si estende "*agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali*".

si deve alla pronuncia della Corte Suprema nel caso *Global-Tech Appliances v. SEB S.A.*¹⁹⁴. Nella valutazione della potenziale contraffazione rileva la componente soggettiva della conoscenza e consapevolezza. Per ritenere soddisfatto il requisito della conoscenza, i giudici introducono lo standard della “*willful blindness*”, secondo cui il presunto contraffattore “*subjectively believe(s) that there is a high probability that a fact exists*” e “*take(s) deliberate actions to avoid learning of the fact*”. A completare il quadro, la Corte Suprema¹⁹⁵ ha preferito specificare che si può parlare di *inducement liability* solo qualora vi sia *direct infringement*, e non, dunque, per la fornitura di per sé, ma solo se accompagna un’effettiva attività di contraffazione.

Il ragionamento effettuato dalla giurisprudenza statunitense in tema di *inducement liability* e, in particolare con riferimento allo standard di conoscenza del contraffattore indiretto, si applica traslativamente anche alla seconda forma di *indirect infringement*, individuata nel c.d. *contributory infringement* e disciplinata dalla § 71(c), che prevede: “*whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer*”. Il *Federal Circuit* ha ricondotto la previsione a quattro elementi strutturali, che devono essere dimostrati dal titolare del brevetto: 1) la realizzazione del *direct infringement*; 2) la consapevolezza del presunto contraffattore che gli elementi da lui forniti, in combinazione con altri, fossero sia idonei ad attuare l’invenzione, sia finalizzati all’effettiva attuazione (contraffazione); 3) il componente non ha “*substantial non-infringing uses*”; e, infine, 4) il componente è parte materiale dell’invenzione. Questi elementi sono stati analizzati analiticamente nel caso *i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.*¹⁹⁶

La ragionevolezza dell’idea che ritiene illecite le fattispecie di contraffazione indiretta ha spinto anche la giurisprudenza italiana a riconoscere in particolare la soluzione del *contributory infringement*. La Corte di cassazione, nella già citata sentenza n. 5406 del 1996, ha affermato che chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei a essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrato che egli sia consapevole dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi¹⁹⁷.

Dal punto di vista rimediabile, l’inquadramento della contraffazione indiretta come ipotesi di concorso nella contraffazione ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabili le medesime misure previste per la contraffazione¹⁹⁸, in

¹⁹⁴ 563 U.S. 754 (2011).

¹⁹⁵ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 572 U.S. 915 (2014).

¹⁹⁶ 598 F.3d 831, 851 (Fed. Circ. 2010), *aff’d*, 131 U.S. 2238 (2011).

¹⁹⁷ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 324.

¹⁹⁸ A. COGO, *La contraffazione indiretta*, in *Giur. it.*, 2018, 1727.

particolare con riferimento al risarcimento del danno il *contributor* è chiamato a rispondere in solido al contraffattore diretto. Dunque, ai fini del calcolo del risarcimento e degli utili da restituire verranno considerati anche i profitti conseguiti dal contraffattore indiretto.

La regola del *contributory infringement* ha avuto un suo primo riconoscimento europeo con l'art. 26¹⁹⁹ dell'Accordo sull'istituzione di una Corte Unificata dei brevetti. L'applicazione dell'istituto è divenuta maggiormente efficace anche in Italia, in particolare da quando il legislatore lo ha recepito con la l. n. 214/2016, introducendo una norma corrispondente nel comma 2-*bis* dell'art. 66 c.p.i.²⁰⁰ Tuttavia, gli aspetti problematici relativi all'applicazione dell'istituto non sono ancora svaniti²⁰¹.

2.2 Una possibile valutazione del danno da contraffazione di brevetto

In concomitanza con la proliferazione di invenzioni, il progresso tecnologico e l'avanzamento della globalizzazione hanno facilitato l'evolversi di fenomeni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla contraffazione. A causa delle peculiarità del brevetto e dei beni immateriali oggetto della sua tutela, nonché della raffinatezza delle nuove tecniche, tale fenomeno non risulta sempre facilmente riconoscibile e, dunque, fronteggiabile in maniera efficace. Di conseguenza, appare fondamentale la tutela che l'ordinamento può offrire mediante il risarcimento del danno e la retroversione degli utili, poiché collocandosi in un momento posteriore alla realizzazione della contraffazione hanno la funzione di affrontare efficacemente gli effetti negativi della violazione.

Sulla base di queste premesse, l'approfondimento del fenomeno contraffattivo in ottica comparata, permette all'interprete di valutare l'adeguatezza e l'efficienza delle risposte che il nostro ordinamento fornisce nei confronti della violazione del diritto di brevetto. Infatti, gli Stati Uniti sono dotati di uno dei sistemi di tutela brevettuale più efficiente e, dunque, incentivante, così

¹⁹⁹ Il comma 1 dell'art. 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (Bruxelles, 19 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. dell'UE C 175 del 20 giugno 2013) recita così: “*Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale innovazione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione*”.

²⁰⁰ La norma prevede al comma 2-*bis* che “*Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli eventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza*”.

²⁰¹ G. CICCONE, *Spunti processuali e sostanziali in materia brevettuale: un “intervento compilativo” della Suprema Corte che comunque fa chiarezza*, nota a Cass. 12 novembre 2019, n. 29252, in *Dir. ind.*, 2020, 433 ss.

come dimostrato dalle statistiche del WIPO²⁰², che li classifica secondo paese al mondo per domande di brevetto nel 2019. In particolare, negli ultimi anni, i giudici statunitensi hanno emanato, in merito a casi di contraffazione, sentenze che prevedono liquidazioni milionarie (e, a volte, perfino miliardarie)²⁰³.

Così, la valutazione economica dei brevetti diviene attività propedeutica²⁰⁴ alla stima del danno da contraffazione. Grazie ad una rinnovata valorizzazione degli elementi di cui si dispone per la quantificazione del danno, oggi, la giurisprudenza italiana risulta essere all'avanguardia in Europa sul piano del risarcimento del danno e della retroversione degli utili. La chiave di volta del sistema è rappresentata dall'art. 125 c.p.i., così come modificato nel 2006, il quale ha contribuito all'acquisita consapevolezza – da parte dei giudici di merito e ora anche di legittimità – della funzione non solo indennitaria, ma anche restitutoria e dissuasiva delle misure correttive disposte in esito al giudizio di merito²⁰⁵. La quantificazione viene effettuata seguendo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 125 c.p.i., secondo cui *“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”*.

L'opera di valutazione del danno da contraffazione si fonda sull'ampia considerazione del valore del brevetto e si concretizza nel riempimento delle voci introdotte dall'art. 125 c.p.i. nel calcolo del danno risarcibile. Procediamo, dunque, ad una analisi delle singole voci e del loro atteggiamento nel caso di contraffazione di brevetto per invenzione. Per esigenze di trattazione, non verranno subito trattati i criteri direttamente ricollegabili agli utili del contraffattore. La riflessione si concentrerà, invece, sulle tradizionali voci del risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, alla luce delle innovazioni apportate dalla norma e dall'evoluzione della materia, anche grazie alla proficua comparazione con l'ordinamento statunitense.

2.2.1 *Lucro cessante: la valutazione dei mancati guadagni*

La valutazione del lucro cessante si fonda su una c.d. *logica differenziale*, ossia si effettua una ricostruzione ipotetica della situazione come se la

²⁰² WIPO (2020), *World Intellectual Property Indicators 2020*, Geneva: World Intellectual Property Organization. Disponibile all'URL:

«https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf».

Ultimo accesso il 3 novembre 2021.

²⁰³ V. SINGH, *Top 10 US Patent Infringement Cases with Largest Patent Damages*, 26 ottobre 2021. Disponibile all'URL: «<https://www.greyb.com/largest-patent-infringement-awards/>». Ultimo accesso il 3 novembre 2021.

²⁰⁴ R. MORO VISCONTI, *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2017, 419.

²⁰⁵ C. GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *Dir. ind.*, 2020, 299.

contraffazione non fosse mai avvenuta e si compara tale ricostruzione con gli effetti della violazione. È un'indagine c.d. *controfattuale*. Per quanto ipotetica, essa necessita di essere condotta “*in concreto*”, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti. L'obiettivo della logica differenziale è di individuare la modalità migliore per riparare le conseguenze negative della contraffazione, affinché, come riconosciuto dall'art. 68, par. 2, dell'Accordo sul brevetto unitario, “*per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione*”.

Il primo elemento da valutare è quello dei mancati guadagni. Il meccanismo della logica differenziale induce ad una ripartizione dell'onere della prova nel calcolo del lucro cessante: in primo luogo, il danneggiato dovrà fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare il mancato guadagno e, eventualmente, altri elementi e circostanze che avrebbero potuto influire sulla loro crescita in senso positivo; in secondo luogo, l'autore della violazione ha l'onere di provare, in via d'eccezione, le circostanze che potevano influire nel senso di diminuirli²⁰⁶. Il lucro cessante può, infatti, consistere non necessariamente in una riduzione del fatturato, ma in una “*riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite*”²⁰⁷. Il punto di partenza per la determinazione è generalmente rappresentato dalla contabilità delle parti, in particolare attraverso l'accertamento concreto del quantitativo di prodotti contraffattori venduti dall'autore dell'illecito. Questo dato viene utilizzato per l'individuazione di un rapporto di proporzione tra le vendite dei prodotti in violazione e le vendite perse dei prodotti originali²⁰⁸. Il rapporto di base viene individuato nella misura di 1:1²⁰⁹, che viene, poi, temperato in sede giudiziale tenendo conto delle molteplici variabili in gioco.

Tra i metodi di valutazione del brevetto²¹⁰ sviluppati ai fini del risarcimento del danno, uno tra i più interessanti è il c.d. *metodo del reddito incrementale*: il valore di un brevetto è tanto maggiore quanto più elevati sono i risultati economici operativi attesi associabili al brevetto medesimo. Dottrina²¹¹ e giurisprudenza hanno spesso adottato una variante di tale metodo, individuabile, in termini

²⁰⁶ C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. ind.*, 2012, 112. Sull'onere della prova, si veda Cass. 8 settembre 2014, n. 17791/15, in www.business.laleggepertutti.it, per cui “*nel caso di contraffazione dell'altrui brevetto, il risarcimento del danno non è automatico, ma richiede una specifica prova. In pratica, spetta all'imprenditore il cui prodotto sia stato copiato dimostrare quali perdite commerciali abbia subito. Diversamente, pur essendo comprovata la distorsione del mercato, nessun indennizzo può seguire alla sentenza*”.

²⁰⁷ Cass. 10 giugno 2014, n. 13025, in *Foro it.*, 2014, I, 3514.

²⁰⁸ GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 301.

²⁰⁹ È chiara sul punto Trib. Bologna, 24 maggio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2247, in cui si legge che “*per quantificare il danno patrimoniale da contraffazione di brevetto può correttamente presumersi che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare di brevetto in misura tendenzialmente pari al numero di prodotti venduti dal contraffattore, ciò in ragione del nesso causale tra la condotta illecita del secondo e il danno subito dal primo*”.

²¹⁰ MORO VISCONTI, *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, cit., 219 ss.

²¹¹ MORO VISCONTI, *ibidem*; GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 302.

contabili, nel margine operativo lordo (MOL)²¹² incrementale che il brevetto permette di ottenere.

La logica differenziale adoperata nella quantificazione dei mancati profitti del titolare del diritto di proprietà industriale violato adotta, con riferimento all'adeguamento del metodo del MOL, la regola operativa dell'irrelevanza dei costi fissi²¹³. Infatti, viene preso in considerazione il profitto marginale, il quale normalmente si compone delle sole componenti variabili. Sulla base di ciò, la giurisprudenza²¹⁴ ha riconosciuto che il mancato profitto del titolare sarà uguale alla differenza tra il maggior ricavo che avrebbe conseguito e i maggiori costi non sostenuti, mentre, specularmente, con riferimento al contraffattore, il calcolo dei profitti è pari alla differenza tra i ricavi ottenuti dallo sfruttamento economico in violazione e i costi variabili sopportati per l'esercizio della condotta illecita (c.d. *costi variabili diretti*). Inoltre, la valutazione dei costi variabili incrementali deve avvenire in concreto, prendendo in considerazione, ad esempio, la durata dell'illecito e la quota che il prodotto copre all'interno dell'attività economica del titolare.

Un'ipotesi particolare è quella della contraffazione parziale, cioè quando la contraffazione brevettuale ha ad oggetto solo un componente di un prodotto più complesso (es. macchinario industriale). In questi casi, infatti, il contraffattore potrà difendersi in sede di quantificazione del danno argomentando la scarsa utilità del componente brevettato ai fini della vendita del prodotto complesso. In questi casi, rileva la soluzione statunitense del c.d. *apportionment of profits*: nei casi in cui non si può ragionevolmente sostenere che il componente brevettato sia preponderante nell'intero prodotto²¹⁵, la quantificazione del danno risarcibile dovrà tener conto del rapporto di proporzione dell'utilità del componente brevettato rispetto al prodotto completo²¹⁶. Tale principio è stato ripreso dalla

²¹² Dal punto di vista civilistico, il MOL corrisponde alla differenza tra valore e costi della produzione. La preferenza del MOL si fonda sulla sua duplice funzione di indice sia di flusso economico che finanziario: esso evidenzia sia la liquidità creata nella gestione economica sia, nel caso del MOL incrementale, il flusso di cassa operativo derivante dallo sfruttamento del brevetto.

²¹³ GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 302.

²¹⁴ Risultano particolarmente chiare le decisioni: Trib. Roma, 21 luglio 2017, *Volpi v. Coima*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*, in cui si è statuito che “il valore di riferimento corretto dell'utile non corrisponde all'utile contabile determinato sulla base dei dati di bilancio, ma al margine di contribuzione al lordo delle imposte, dal momento che è necessario utilizzare l'analisi differenziale e definire i ricavi e i costi incrementali sostenuti dal contraffattore dovuti alla commercializzazione del bene illecito”; Trib. Milano, 18 aprile 2012, *Slide v. Linea Light*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*, in cui il Tribunale ha rettificato il risultato raggiunto dal consulente contabile d'ufficio, eliminando i costi fissi dal calcolo effettuato; Trib. Firenze, 8 marzo 2017, *Remail v. Tecnobad*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*, in cui si legge che “non possono essere considerati i costi fissi esterni ed interni [...] se si considerano i costi fissi sostenuti dalla convenuta, al fine di escluderli, si finisce col ricondurre all'eventuale maggior fatturato generato dalla condotta illecita in esame, costi che il contraffattore avrebbe comunque sostenuto anche nell'esercizio della propria attività illecita”.

²¹⁵ DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, cit., 207.

²¹⁶ “When the patent issue covers only a component of or improvement to the infringing item, the value of the sales or uses of that item must be apportioned between the patented invention and the remaining unpatented components”, in *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Circ. 1995). V. anche: *VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 767 F.3d 1308, 1326 (Fed. Circ. 2014);

giurisprudenza italiana e applicato in sede di liquidazione del risarcimento del danno, precisando che “*la valutazione del danno derivante dalla vendita di prodotti che incorporano un’invenzione tecnica coperta da brevetto deve essere riferita al prodotto finale, senza che tale valutazione possa essere limitata alla sola componente cui si riferisce l’innovazione, quando tale innovazione costituisca un motivo determinante dell’acquisto, anche se non l’unico*”²¹⁷.

Quanto, invece, al nesso causale rispetto alla contraffazione, su cui si fonda il rapporto *vendite mancate titolare = vendite effettuate contraffattore*, è onere del titolare del brevetto che domanda il risarcimento del danno fornirne la specifica prova²¹⁸. La Corte di cassazione ha sottolineato come la sussistenza del rapporto di causalità si fondi sul principio del “*più probabile che non*” (altrimenti detto della *preponderanza dell’evidenza*), che individua una relazione probabilistica tra condotta ed evento dannoso. Il principio appare simile allo standard della c.d. *reasonable probability* di stampo statunitense e introdotto con riferimento alla valutazione dei *lost profits* in sede di quantificazione del danno da contraffazione di brevetto.

In particolare, la giurisprudenza d’oltreoceano basa il calcolo dei mancati profitti su un onere meno gravoso per il titolare del diritto: una prova puntuale è richiesta solo per la sussistenza del danno, mentre, con riferimento alla sua estensione, è sufficiente dimostrare quale fosse il fatturato precedentemente e, con valutazione probabilistica, quali sarebbero stati i guadagni in assenza dell’intervento del contraffattore. Il rapporto di 1:1 (*unità in più commercializzata dal contraffattore = unità in meno commercializzata dal titolare*) anticipato sopra viene considerato effettivo se, in sede di valutazione, la perdita di profitti sia provata seguendo il c.d. *Panduit Test* (o *DAMP Test*), elaborato dalla giurisprudenza della *Court of Appeals for the Federal Circuit*. Il risarcimento del danno da lucro cessante potrà essere riconosciuto solo qualora vi sia la sussistenza di alcune circostanze indiziarie (c.d. *fattori DAMP*), che attengono alle caratteristiche del caso di specie e vengono valutate in concreto. Innanzitutto, si richiede che vi sia domanda (D) del prodotto brevettato (*Demand for the patented product*), la quale si ritiene sussistente qualora la caratteristica brevettata costituisce motivo determinante dell’acquisto sul mercato. A questo, segue l’assenza (A) di accettabili sostituti non violativi (*Absence of acceptable noninfringing substitutes*), che si deve valutare in termini di mercato rilevante e categoria merceologica rilevante con riferimento al prodotto brevettato. Il terzo fattore è rappresentato dalla capacità manifatturiera del titolare del brevetto (M), valutabile in maniera elastica ai fini della possibilità di soddisfare la domanda

Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014); *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, Case No. 14-35393 (9th Cir. 2015).

²¹⁷ Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/1.

²¹⁸ Trib. Bologna, 7 ottobre 2013, n. 2810, *inedita*, in *Leggi d’Italia*, secondo cui “*la contraffazione di un brevetto può causare al titolare dello stesso danni consistenti (con riferimento alla specifica componente del lucro cessante) nella perdita di profitti, perdita che a sua volta è dovuta alle mancate vendite di prodotti incorporanti il componente brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, tali mancate vendite possono imputarsi al contraffattore, secondo i principi generali, soltanto in quanto siano conseguenza immediata e diretta della condotta del contraffattore stesso (c.d. danno da profitti persi). È posto a carico del titolare del brevetto che domanda il risarcimento del danno l’onere di fornire specifica prova del nesso di causalità*”.

(*Manufacturing and marketing capability*). Da ultimo, il *test* prevede che siano determinabili i profitti (P) che il titolare del brevetto avrebbe ricavato in assenza di contraffazione (*Amount of profit he would have made*).

La valutazione del lucro cessante sulla base dei mancati guadagni avviene nell'ordinamento statunitense in applicazione del primo paragrafo della §284 del *Patent Act*, in cui si legge che “*upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement*”. Dalla lettera della norma, si comprende che si tratta di una sorta di liquidazione equitativa finalizzata a compensare il titolare del brevetto violato per i danni subiti. Solitamente, tale valutazione viene svolta, come anticipato, con riferimento ai *lost profits* attraverso il filtro del *Panduit test*.

Un'esemplare applicazione del *test* è rappresentata dal recente caso *Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc.*²¹⁹ deciso dalla *US Court of Appeals for the Federal Circuit*. La vicenda riguardava la contraffazione di brevetti aventi ad oggetto tecnologie di simulazione/emulazione. In prima battuta, la giuria aveva riconosciuto a Mentor Graphics Corp. il diritto ad ottenere un risarcimento di circa 36 milioni di dollari a titolo di *lost profits*, a cui si aggiungevano ulteriori 242 mila dollari a titolo di *reasonable royalty*. Focalizzandosi sulla valutazione dei mancati guadagni, la *Court of Appeals* ha confermato la decisione della *District Court* e ha ribadito che “*the goal of lost profit damages is to place the patentee in the same position it would have occupied had there been no infringement*” (c.d. criterio del “*but for*”). La decisione si sviluppa attorno all'applicazione del *Panduit test*, in particolare la *Court of Appeals* si sofferma sul secondo fattore, descrivendolo come “*the most difficult obstacle for patent holders*” poiché la presenza di legittime alternative sul mercato comporta l'impossibilità di ottenere il risarcimento a titolo di *lost profits* per le vendite non esclusive. Nel caso di specie, Mentor Graphics Corp. è riuscita a dimostrare con successo che nel mercato rilevante gli unici due *player* erano le parti in causa e, di conseguenza, non era possibile trovare alcuna legittima alternativa, portando i giudici a ritenere sussistente il rapporto di 1:1 tra le vendite della società contraffattrice e le mancate vendite della danneggiata. In chiusura di sentenza, i giudici riconoscono inoltre che “*when the Panduit factors are met, they incorporate into their very analysis the value properly attributed to the patented feature*”.

A fronte dell'insieme di circostanze oggetto di verifica, il rigido rapporto 1:1 può considerarsi applicabile solo nei casi in cui, adottando una prospettiva economica, la domanda è rigida, cioè riguarda, ad esempio, la vendita di un numero ristretto di macchine brevettate nell'ambito di una clientela comune; in questo caso la liquidazione del danno sulla base delle vendite del contraffattore appare coerente e di facile quantificazione. Al contrario, il criterio *one-to-one* diviene inapplicabile con riferimento a quei casi in cui la domanda risulti essere elastica, cioè variabile a causa della compresenza di numerose e differenti circostanze. Tali circostanze – ad esempio, la differente capacità produttiva delle

²¹⁹ 851 F.3d 1275 (Fed. Circ. 2017).

parti²²⁰, la presenza di prodotti sostitutivi sul mercato²²¹ e la differenza di clientela²²² – non possono non essere considerate ai fini della valutazione dei mancati profitti, in quanto incidono direttamente sulla capacità del titolare di poter rispondere positivamente alle richieste del *Panduit test*.

In questi casi, in cui la coesistenza di numerose e diverse variabili rende le operazioni particolarmente difficoltose, il metodo preferibile per la liquidazione è quello della *royalty ragionevole* oppure, se vi è stata domanda, della *retroversione degli utili*, istituto che si dimostra soluzione efficace ai problemi di applicazione del *test*.

2.2.2 La liquidazione equitativa e il metodo della *royalty ragionevole*

L'evoluzione dei criteri sul calcolo del risarcimento ha reso la liquidazione equitativa uno strumento residuale e sussidiario. Tuttavia, la liquidazione equitativa può rappresentare ancora una soluzione nei casi in cui l'accertamento del danno effettivo o degli utili del contraffattore sia eccessivamente difficoltoso e dispendioso²²³. Si tratta di ipotesi frequenti soprattutto nell'ambito della proprietà intellettuale, considerando che i beni immateriali sono astrattamente suscettibili di un uso plurimo e ciò rende difficile stabilire, con sufficiente certezza, a quanto effettivamente ammonti il danno del titolare della privativa, provocato, in via immediata e diretta, dalla condotta illecita del contraffattore²²⁴. Infatti, in questi casi si rivela maggiormente efficiente applicare un criterio più semplice e automatico come quello della c.d. *royalty ragionevole*. La situazione è stata chiaramente affrontata dal comma 2 dell'art. 125 c.p.i., in virtù del quale "*la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione di 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*".

²²⁰ App. Milano, 23 gennaio 2013, *Accuma v. Accumalux*, *inedita*, in *Darts-ip* Banca Dati. I giudici hanno adottato un abbattimento correttivo del 30% in virtù della evidente differenza di capacità produttiva delle parti, per cui si presumeva che la titolare del diritto "*avrebbe dovuto sostenere costi di adeguamento ingenti, ad esempio in termini di macchinari, materie prime e infrastrutture, per ottenere i medesimi risultati di vendite*" del contraffattore.

²²¹ App. Milano, 23 gennaio 2013, *ibidem*. La valutazione del danno è stata influenzata dalla presenza di prodotti fungibili rispetto a quello realizzato dalla titolare e al prezzo adoperato dai concorrenti.

²²² Trib. Milano, 5 aprile 2016, *Profil v. Cima*, *inedita*, in *Darts-ip* Banca Dati. La consulenza tecnica ha dimostrato che la clientela rifornita dal contraffattore e non avvicinabile dal titolare corrispondeva in media ad una percentuale di circa il 20-30%. Sulla base di ciò, la consulenza tecnica ha calcolato i mancati profitti del titolare sul 75% dei prodotti venduti dal contraffattore.

²²³ GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 303.

²²⁴ M. RUTIGLIANO, S. A. FELTRINELLI, *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2021, 47.

La dottrina²²⁵ ha considerato il metodo della *royalty ragionevole* come un metodo empirico facilmente applicabile²²⁶, in quanto basato sulla determinazione della *royalty "presunta"* che il titolare di un brevetto avrebbe richiesto per autorizzare i terzi allo sfruttamento dello stesso (il criterio è anche chiamato del *giusto prezzo del consenso*). Grazie a questo metodo è possibile individuare il potenziale valore di scambio del brevetto.

Uno degli aspetti più sensibili del criterio della *royalty ragionevole* riguarda la sua applicazione a prescindere della volontà del titolare di concedere (o meno) i diritti in licenza. Infatti, la propensione del titolare alla concessione di licenze può rilevare solo ai fini della determinazione del valore della *royalty*: innanzitutto, nel caso in cui sia solito concedere il diritto in licenza, rileveranno il tasso di *royalty* già applicato e le condizioni usualmente adottate²²⁷; in caso contrario, si utilizzerà come riferimento il tasso di *royalty* per i prodotti o i servizi e per i diritti di proprietà intellettuale omogenei con quelli violati nel caso concreto, accertabili anche mediante consulenza tecnica²²⁸. Al fine di ottenere indicazioni realistiche e specifiche del singolo caso, l'entità della *royalty* può essere determinata considerando il fatturato realizzato dal contraffattore²²⁹ o, in alternativa, le unità di prodotto o servizio realizzate o commercializzate. Secondo un'attenta dottrina²³⁰, la determinazione della *royalty* deve avvenire tenendo conto di tutte le potenziali variabili che sarebbero intervenute qualora la negoziazione fosse avvenuta tra le parti. Tra gli aspetti da considerare ritroviamo la qualificazione dell'ipotetica licenza concessa all'autore dell'illecito, e cioè se la *royalty* debba essere riconosciuta a fronte di una licenza esclusiva o non esclusiva, prevedendo un tasso più alto per la prima. Altro profilo d'interesse è la rilevanza della tecnologia abusivamente utilizzata nel qualificare il prodotto messo in commercio dal contraffattore: l'utilizzo abusivo della tecnologia brevettata potrebbe aver contribuito ad un miglioramento marginale oppure sostanziale, in quest'ultimo caso appare coerente applicare la c.d. *entire market value rule*, che tiene conto dell'intero fatturato del prodotto complesso. Si dovrebbe procedere, invece, ad una riduzione della *royalty* nel caso di esistenza sul mercato di tecnologie alternative all'invenzione contraffatta.

Uno spunto interessante relativo agli elementi rilevanti ai fini della quantificazione della *royalty* viene dagli Stati Uniti, in particolare con riferimento ai c.d. *Georgia-Pacific Factors*²³¹. Introdotti con la causa *Georgia-Pacific Corp. v.*

²²⁵ MORO VISCONTI, *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, cit., 423.

²²⁶ Di diverso avviso RUTIGLIANO, FELTRINELLI, *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione dei diritti di proprietà industriale*, cit., 40 ss.

²²⁷ Trib. Bologna, 7 ottobre 2013, cit.

²²⁸ GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 303.

²²⁹ Rileva tuttora la circolare ministeriale del 22 settembre 1980, n. 9/2267, che indica come normali canoni di sfruttamento percentuali fino al 5% del fatturato. Citata da ultimo da MORO VISCONTI, *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, cit., 423. V. anche RUTIGLIANO, FELTRINELLI, *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione di diritti di proprietà industriale*, cit., 40 ss.

²³⁰ RUTIGLIANO, FELTRINELLI, *ibidem*, 40 ss.

²³¹ L'elenco completo è disponibile all'URL: «<http://www.ipglossary.com/glossary/georgia-pacific-factors/#.YWb81t1By1s>». Ultimo accesso 3 novembre 2021.

*U.S. Plywood Corp.*²³², essi propongono 15 profili da poter considerare nella determinazione della *royalty ragionevole*. L'obiettivo dei *Georgia-Pacific Factors* non è quello di fornire criteri quantitativi, quanto di individuare dei riferimenti che possano essere di ausilio al giudice nella fissazione del tasso di *royalty* appropriato. Una sintesi dell'elenco potrebbe essere rinvenuta nel fattore n. 15, che prevede di considerare “*the amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement*”.

L'attività di quantificazione svolta sulla base degli elementi finora analizzati porterebbe all'individuazione della *royalty* che si sarebbe potuta applicare nel caso in cui la concessione in licenza fosse effettivamente avvenuta. Tuttavia, la determinazione non è ancora definitiva. Infatti, per non incorrere nell'errore di parificazione del contraffattore al licenziatario regolare²³³, la dottrina²³⁴ ha osservato la necessità di applicare una *royalty* maggiorata rispetto a quella mediamente applicata nei casi di licenza regolare. Coerentemente con la previsione del secondo comma dell'art. 125 c.p.i., la *royalty* rappresenta il valore minimo della liquidazione e, dunque, non può essere considerata esaustiva. Inoltre, la previsione sembra ricalcare la legge brevettuale statunitense, la quale alla §284 prevede che la misura del danno risarcibile per contraffazione è “*in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court*”²³⁵. Sul punto si è espressa coerentemente anche la giurisprudenza riconoscendo che il canone così previsto è stato “*voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione*”²³⁶, per sradicare definitivamente il rischio di *undercompensation*, tale da azzerare l'entità del danno risarcibile. Da ultimo, il principio è stato ribadito di recente dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5666 del 2 marzo 2021²³⁷, nella quale si afferma il principio per cui “*il criterio della 'giusta royalty' o 'royalty virtuale' segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà industriale*”.

La decisione della Corte risulta particolarmente interessante in quanto, svolgendo un'ampia analisi dei diversi criteri risarcitori previsti dall'art. 125 c.p.i., ne evidenzia un tratto punitivo-deterrente. Tale profilo emerge dalla considerazione per cui agli strumenti offerti dalla norma deve essere riconosciuta una finalità “*se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad*

²³² 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

²³³ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, 651.

²³⁴ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 185.

²³⁵ Per l'applicazione della disposizione si veda il caso *Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

²³⁶ Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/4.

²³⁷ Cass. 2 marzo 2021, n. 5666, con nota di V. IAIA, *La 'royalty virtuale' come minimum per la liquidazione equitativa del danno da contraffazione di brevetto*, in *Diritto & Giustizia*, 2021, 1-2.

impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito". Inoltre, la Suprema Corte legge in tal senso non solo la disciplina della retroversione degli utili del terzo comma dell'art. 125 c.p.i., ma anche l'estensione della copertura risarcitoria del comma 1 ai "*benefici realizzati dall'autore della violazione*" e, in certa misura, la quantificazione operata sulla base del criterio della *royalty ragionevole* del comma 2²³⁸.

Le potenzialità applicative della *royalty ragionevole* sono espresse in maniera chiara nell'ambito della tutela brevettuale statunitense della §284 del *Patent Act*. La disposizione, dopo aver previsto che la "*reasonable royalty*" rappresenta il minimo quantificabile in sede di risarcimento, si spinge oltre prevedendo al paragrafo 2 che "*When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed*". La possibilità di triplicare il *quantum* risarcitorio risponde all'esigenza di colmare l'assenza della previsione del *disgorgement* nell'alveo della §284. Infatti, la possibilità di maggiorare l'importo della "*reasonable royalty*" – e non solo, data la sua applicabilità in generale agli "*actual damages*" – fino alla sua triplicazione non può che essere indice di una funzione non solo compensativa, ma anche deterrente²³⁹. A conferma di ciò, si evidenzia la rilevanza dell'elemento soggettivo, poiché destinatari della misura così determinata possono essere solo quei soggetti che agiscono dolosamente o, più in generale si parla di rimedio "*generally reserved for egregious cases of culpable behavior*"²⁴⁰.

Tale possibilità si riflette, oltre che sull'importo finale del risarcimento, sul calcolo della *royalty* stessa. In alcuni casi, infatti, le corti hanno permesso di recuperare parte degli utili del contraffattore includendoli quali fattori concorrenti alla determinazione del tasso di *royalty*: nel caso *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc.*²⁴¹, la *Court of Appeals for the Federal Circuit* ha disposto che, nonostante la regola generale per cui "*patentee is only entitled to a reasonable royalty attributable to the infringing features*", in applicazione dell'*entire market rule*, il calcolo della *royalty* può essere "*based on the value of an entire apparatus (...) when the feature patented constitutes the basis for consumer demand*". Alla medesima logica risponde l'ipotesi di maggiorazione qualora le parti della controversia risultino essere dirette concorrenti²⁴².

Tuttavia, è la stessa giurisprudenza statunitense a riconoscere i rischi di *overcompensation* e *overdeterrence* che la possibilità in esame porta con sé. Un esempio di tale apprensione è rappresentato dal caso *Lucent Technologies, Inc.*

²³⁸ G. MORRETTA, L. BRANDOLI, *Condotta contraffattiva: porta aperta ai danni punitivi*, nota a Cass. 2 marzo 2021, n. 5666, in *Dir. ind.*, 2021, 324.

²³⁹ P. SAMUELSON, J. M. GOLDEN, M. P. GERGEN, *Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases*, in *Boston University Law Review*, 2020, 170-171. Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=3529750>».

²⁴⁰ *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 U.S. 1923 (2016).

²⁴¹ 904 F.3d 965 (Fed. Cir. 2018).

²⁴² *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).

v. *Gateway, Inc.*²⁴³, in cui la *Court of Appeals for the Federal Circuit* ha annullato un risarcimento di 357 milioni di dollari per la contraffazione di un brevetto di procedimento per la sua eccessiva sproporzione rispetto all'entità dell'illecito (“*the portion of the profit that can be credited to the infringing use (...) is exceedingly small*”).

Alla luce del quadro delineato, si può concludere che la diffusa e convincente applicazione giurisprudenziale²⁴⁴ della regola operativa della *royalty* maggiorata risponde non solo al pericolo di equiparazione del contraffattore al licenziatario legittimo, ma controbilancia l'applicazione di una licenza obbligatoria a scapito del diritto di esclusiva del titolare del brevetto: in quest'ottica potrebbe riconoscersi la *ragionevolezza* stessa della *royalty*. Inoltre, l'applicazione che le corti nostrane effettuano della *royalty ragionevole* si dimostra in linea con la soluzione statunitense, se non addirittura più *giusta*.

2.2.3 Le altre “consequenze economiche negative” e la valorizzazione del danno emergente

L'importo liquidato a titolo di lucro cessante – oppure, come si vedrà, di retroversione degli utili – si può arricchire del risarcimento di eventuali ulteriori danni, che rientrano nella più generica voce di “*danno emergente*”. La valorizzazione del contenuto del danno emergente si fonda sulla previsione dell'art. 125 c.p.i., il quale, al primo comma, prevede che la liquidazione del risarcimento del danno debba tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le “*consequenze economiche negative*” e gli “*elementi diversi da quelli economici, come il danno morale*”.

La categoria del danno emergente si compone, così, di voci eterogenee, la cui quantificazione non sempre può basarsi solo sui dati contabili delle parti. Tra le ulteriori componenti del danno si contemplano: il danno all'immagine del titolare e alla reputazione dei prodotti o servizi originali²⁴⁵, le spese per la pubblicità da ricostruzione, il danno da *dilution* del brevetto, il danno per il

²⁴³ 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

²⁴⁴ A titolo esemplificativo, si veda Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453 (in cui si esprime la *ratio* della maggiorazione “*dimodoché il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l'autore della contraffazione del brevetto*”) e la già citata Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, 4502, che, sottolineando la necessità di evitare che il contraffattore possa avvantaggiarsi di una licenza obbligatoria, ha aumentato la *royalty* di tre punti percentuali. L'orientamento è condiviso, ma non esente da eccezioni: in Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 238, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della *royalty* ragionevole equitativamente calcolata però “*nel suo minimo ammontare*”, in considerazione del “*non elevato livello innovativo*” del brevetto.

²⁴⁵ Il danno all'immagine risulta legato tendenzialmente alla inferiore qualità dei prodotti e dei servizi contraffattori e, in sede di liquidazione, può tener conto degli investimenti pubblicitari e promozionali e della posizione acquisita sul mercato. In FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, cit., 99, l'A. osserva come “*la contraffazione di un brevetto farmaceutico malamente effettuata, al di là delle vendite che sottrae al titolare del brevetto, ne disturba, o ne distrugge, soprattutto l'immagine sul mercato; la circolazione di un prodotto contraffatto scadente se non addirittura pericoloso, può menomare irrimediabilmente la fiducia del pubblico nel prodotto originale e può costituire, per tale ragione, una voce di danno di gran lunga più importante di quella delle mancate vendite del farmaco contraffatto*”.

diminuito valore del brevetto violato, il danno da perdita di valore dell'avviamento e le c.d. "spese vive". La liquidazione di queste voci avviene sulla base degli atti che i giudici acquisiscono nel corso di una causa e assume, spesso, connotati equitativi.

Una particolare attenzione meritano le spese vive, che costituiscono una porzione rilevante del danno emergente e che consistono in: spese legali, eventuali onorari dei consulenti tecnici di parte²⁴⁶, spese per le attività dirette alla scoperta dell'illecito e alla raccolta delle prove e l'eventuale costo della distrazione delle forze produttive (e legali) al fine dell'attività di raccolta di informazioni e di contrasto alla contraffazione. Una volta provati dal titolare, questi costi, se ritenuti ragionevoli, possono contribuire alla quantificazione del risarcimento. Importante sul tema la sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2016 sul caso *Hop Mobile et al. v. Samsung Italia e Samsung Electronics*²⁴⁷: il Tribunale, dopo aver ribadito l'onere delle danneggiate di documentare il nesso tra le spese e la difesa del brevetto, ha disposto il rimborso a favore del titolare del brevetto italiano "di tutte le spese (ulteriori a quelle di causa) causalmente connesse ad attività svolte per contrastare il fenomeno".

In sintesi, il panorama del danno emergente, se adeguatamente considerato, permetterebbe ai giudici di irrogare sanzioni risarcitorie efficienti e coerenti con una valutazione onnicomprensiva dei fattori di danno derivante dalla contraffazione, contribuendo – indirettamente – anche all'azione di deterrenza di future attività di violazione. Un esempio pratico di tale risvolto si potrà osservare, nel prosieguo di questa trattazione, nell'analisi del caso *Cama1 v. IMA*.

2.3 La portata innovativa della retroversione degli utili

L'art. 125 c.p.i., così come novellato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, ha ufficialmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto di *common law* del *disgorgement of profits*, cioè il rimedio mediante il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato può richiedere che gli venga assegnato quanto guadagnato dal contraffattore, nella forma della retroversione degli utili. In particolare, la norma pare considerare gli utili conseguiti dal contraffattore in due prospettive differenti, che determinano, di conseguenza, due ambiti alternativi (come si vedrà) di applicazione del rimedio.

L'istituto si colora, così, di una differente sfumatura a secondo che ci si trovi ad applicare i commi 1 e 2 o il comma 3 dell'art. 125 c.p.i. Nel distinguere l'atteggiamento della retroversione degli utili, un ruolo fondamentale è svolto dalla valutazione dell'elemento soggettivo: la sua presenza, o assenza, corrisponde all'applicazione della retroversione in termini di criterio per la determinazione del lucro cessante oppure quale autonomo rimedio restitutorio da potersi applicare "in ogni caso".

²⁴⁶ In particolare nella materia brevettuale, la collaborazione con i consulenti tecnici risulta fondamentale per le attività tecniche e per lo sviluppo delle difese legali.

²⁴⁷ App. Milano, 3 dicembre 2019, *Hop Mobile e al. v. Samsung Italia e Samsung Electronics*, *inedita*, in *Darts-ip* Banca Dati.

L'innovazione introdotta dall'art. 125 c.p.i. ha arricchito le corti nostrane di uno strumento particolarmente efficace nell'affrontare le violazioni della proprietà intellettuale. Grazie al superamento della prospettiva classica legata all'impossibilità di richiedere a titolo di risarcimento una somma superiore al danno effettivamente subito, la retroversione degli utili – nella misura in cui si riesca a calcolare l'utile e la quota da corrispondere – riesce a perseguire efficacemente molteplici funzioni: riparatoria, preventivo-deterrente e punitivo-sanzionatoria. L'applicazione del rimedio ha permesso, negli ultimi anni, di assistere anche in Italia al riconoscimento di risarcimenti particolarmente elevati (anche superiori al milione di euro), avvicinando il nostro sistema di tutela della proprietà intellettuale all'efficienza che caratterizza quello statunitense.

2.3.1 La “nuova” voce del lucro cessante

Prima dell'introduzione della norma, il nostro ordinamento si fondava, nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sul principio per cui l'autore della violazione dovesse compensare per equivalente il titolare del diritto leso e che tale liquidazione fosse parametrata esclusivamente alle perdite patrimoniali. Ora, per converso, il primo comma dell'art. 125 c.p.i. prevede che, nella liquidazione del danno, il giudice debba tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti, quali le conseguenze economiche negative e “*i benefici realizzati dall'autore della violazione*”. Sembrerebbe, dunque, che il legislatore, dopo aver in primo luogo rinviato ai criteri tradizionali di determinazione del danno, indichi nuove e precise direttive finalizzate a guidare il rimedio risarcitorio nel settore della proprietà intellettuale.

Il riferimento ai benefici realizzati dall'autore della violazione rappresenta il riconoscimento normativo di quanto precedentemente proposto da dottrina e giurisprudenza (soprattutto in materia brevettuale²⁴⁸) per raggiungere una forma di risarcimento che fosse quanto più possibile soddisfacente delle esigenze del titolare della privativa violata. Inoltre, è lo stesso concetto di danno derivante da contraffazione che, con riferimento al lucro cessante, appare aver subito un'evoluzione²⁴⁹: il danno delineato dal legislatore si fonda su una concezione più elastica che possa permettere una migliore tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale. Così, con il comma 1 dell'art. 125 c.p.i., “*nella 'normale' dinamica dell'apprezzamento del danno emergente e del lucro cessante, viene*

²⁴⁸ Emblematiche alcune decisioni in materia di contraffazione brevettuale pronunciate prima dell'entrata in vigore del c.p.i.: App. Milano, 24 gennaio 1997, in *GADI*, 1997, n. 3647, in cui è stato affermato che “*nel quantificare il danno da contraffazione brevettuale si può legittimamente presumere che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare del brevetto in misura pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore*”; App. Milano, 15 febbraio 1994, in *GADI*, 1995, n. 3222, secondo cui “*... è corretto ipotizzare che la parte lesa abbia subito un danno per mancato guadagno pari all'utile netto conseguito dal contraffattore*”; il principio, in virtù del quale l'ammontare del danno da contraffazione brevettuale può essere determinato in rapporto al guadagno conseguito dal contraffattore grazie alla vendita di prodotti basati sul brevetto altrui, è stato ulteriormente affermato in Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, 339.

²⁴⁹ S. MAGELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. ind.*, 184.

inserita, con riguardo alla seconda voce, una dimensione affatto innovativa, di carattere eccentrico rispetto al passato. Non più soltanto ciò che non è stato possibile guadagnare in ragione dell'altrui attività illecita, ma anche una misura di computo ritagliata sui proventi che quella stessa attività ha schiuso all'autore della condotta contra legem"²⁵⁰.

Gli utili del contraffattore rilevano come conseguenza immediata e diretta della contraffazione (*conseguenza economica negativa*). In modo particolare, la loro rilevanza viene espressa in sede di liquidazione, poiché il giudice dovrà ricostruire i mancati guadagni del titolare del brevetto alla stregua dei guadagni del contraffattore: è un passaggio "*obbligato*" cui il giudice deve far riferimento nella quantificazione del lucro cessante²⁵¹, inquadrando tale meccanismo nello schema classico dell'art. 2043 c.c. Si riprende, perciò, dalla prospettiva opposta del contraffattore, quanto già analizzato con riferimento alla valutazione dei mancati guadagni dell'inventore-titolare. Infatti, il rapporto *mancati guadagni del titolare = utili conseguiti dal contraffattore*, si fonda su un calcolo dei profitti di quest'ultimo pari alla differenza tra i ricavi ottenuti dallo sfruttamento economico in violazione e i costi variabili sopportati per l'esercizio della condotta illecita. Effettivamente, la disposizione sembra indicare che i parametri del lucro cessante e degli utili del contraffattore debbano avere una applicazione unitaria, magari alla luce di un principio di equità²⁵².

Grazie al riferimento agli utili del contraffattore, il risarcimento del danno riesce a valutare più attentamente e in maniera completa la totalità del pregiudizio subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale violato, assolvendo pienamente alla funzione compensativa. Inoltre, l'introduzione di un nuovo elemento come la considerazione obbligata degli utili dell'autore della violazione conduce il risarcimento del danno a non acquisire una funzione strettamente indennitaria, ma a porsi in un'ottica riparatoria²⁵³, cioè diretta ad annullare gli effetti negativi della contraffazione e a contrastare qualsiasi forma di parassitismo.

2.3.2 La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i.

Il perno della rivoluzione nel sistema della tutela della proprietà intellettuale, e in particolare con riferimento alle privative industriali, è il terzo comma dell'art. 125 c.p.i. che recita così: "*In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*". La previsione introduce una soluzione finalizzata a colmare una delle lacune più critiche del sistema rimediabile, di cui, per lungo tempo, si sono

²⁵⁰ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 219.

²⁵¹ PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 40. Concetto riaffermato in PARDOLESI, *ibidem*, 218.

²⁵² MAGELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, cit., 184.

²⁵³ C. GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 60.

lamentate dottrina e giurisprudenza: l'ipotesi di arricchimento da fatto illecito. La portata innovativa si osserva nella previsione di un meccanismo restitutorio qualificabile in termini di *disgorgement of profits*, nel nostro ordinamento prima non previsto da alcuna disposizione.

La rubrica dell'art. 125 c.p.i., che ricordiamo essere "*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*", evidenzia immediatamente una sorta di autonomia dell'istituto della retroversione degli utili rispetto all'azione di risarcimento del danno. Infatti, la misura prevista al terzo comma non opera con ottica focalizzata sul danno subito, ma persegue una logica restitutoria fondata sul *gain* del contraffattore: la restituzione degli utili è finalizzata alla rimozione dell'arricchimento illecito realizzato dall'autore della condotta illecita. Da ciò, si desume che la prima e fondamentale differenza rispetto al risarcimento basato sulla perdita di guadagni riguarda, quindi, l'irrelevanza del danno in quanto tale subito dal titolare della privativa.

La circostanza dell'irrelevanza del danno permette di applicare la retroversione degli utili a quei casi in cui a rilevare non è il danno, quanto più gli utili conseguiti dal contraffattore. Per giunta, in tale prospettiva, la retroversione degli utili permette una risposta più sicura ed effettiva laddove la quantificazione e la liquidazione del lucro cessante appaiano difficoltosi o, addirittura, impossibili.

L'attitudine del rimedio ad essere la soluzione adeguata a casi particolarmente difficili è illustrata nell'ormai famoso esempio utilizzato in dottrina *Società Pigma v. Società Gigante / Società Gigante v. Società Pigma*²⁵⁴, in cui la sproporzione tra le due parti incide notevolmente sulla possibilità di ottenere una risposta giuridica soddisfacente qualora ci si trovi a fronteggiare fenomeni di contraffazione. Nella prima ipotesi, la *Società Pigma* (piccola impresa), titolare di un brevetto, vede leso il proprio diritto di proprietà intellettuale attraverso un'opera di contraffazione effettuata dalla *Società Gigante* (grande impresa o multinazionale), la quale copia e sfrutta economicamente il brevetto. Ora, agendo in risarcimento e seguendo l'impostazione anteriore all'intervento dell'art. 125 c.p.i., la *Società Pigma* potrebbe ottenere un risarcimento fondato sul lucro cessante che non risponde a pieno alla sua esigenza di giustizia: per cominciare, con riferimento all'ambito territoriale rilevante, il mercato della piccola impresa non può essere paragonabile a quello della grande impresa; a ciò, si aggiunge il certo fallimento della *Società Pigma* nel rispondere al requisito della capacità di produzione (o fattore M), proprio di un meccanismo di determinazione dei mancati guadagni assimilabile al *Panduit test*, e che quindi difficilmente giustificerebbe il riconoscimento di un risarcimento a titolo di lucro cessante. Altrettanto difficoltosa risulterebbe l'azione della *Società Gigante*, la quale, lamentando la contraffazione di un suo brevetto da parte della *Società Pigma*, si troverebbe nella posizione di dover dimostrare una riduzione del fatturato o, almeno, una crescita inferiore a quella prevista. In entrambi i casi appena esposti, l'assenza di un rimedio che possa colpire il contraffattore nei suoi guadagni avrebbe comportato non solo un fenomeno di *undercompensation*, ma,

²⁵⁴ Esempio sviluppato da M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili: le novità dopo il recepimento della Direttiva Enforcement*, in *Impresa*, 2006, 1431, riprendendo PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, cit., 43.

soprattutto, avrebbe permesso il proliferare di *efficient breaches* (violazioni efficienti). Infatti, l'assenza di un deterrente nel tradizionale assetto della responsabilità civile avrebbe avuto come conseguenza la ripetizione delle condotte illecite nei confronti di altri soggetti, percependo l'eventuale sanzione sempre come conveniente rispetto alle prospettive di guadagno. Per scongiurare il verificarsi di un simile scenario, il legislatore ha deciso, nella redazione dell'art. 125 c.p.i. e, in particolare, del terzo comma, di rivolgersi ad istituti *gain-based* a finalità preventivo-deterrente quali il *disgorgement of profits* statunitense.

La portata deterrente del *disgorgement* è stata per lungo tempo dibattuta in Italia²⁵⁵ soprattutto in materia societaria. Un riferimento interessante e utile è il saggio di Sartori²⁵⁶, il quale ipotizza una formula per la quantificazione del danno da conflitto di interessi di amministratori di società (c.d. *formula Sartori*) e che si è pensato possa essere estesa anche al campo della proprietà intellettuale²⁵⁷. Il principio di fondo è l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di rimedi, che deve essere tale da incentivare la realizzazione di un risultato socialmente desiderabile e disincentivare atteggiamenti di *inadempimento efficiente*. La formula si costruisce attorno al concetto di "*sanzione attesa*", che deve essere sempre almeno pari al *quantum* liquidato dal giudice in seguito alla violazione, in quanto, in caso contrario, si rischierebbe una pianificazione razionale dell'inadempimento e l'impossibilità di esplicare una funzione deterrente. La formula può essere così illustrata:

Sanzione Attesa (SA) = probabilità della sanzione (*p*) * *Quantum* liquidato (Q)

Applicando la formula al caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (in questo caso, la contraffazione brevettuale), affinché si possa realizzare un'azione di deterrenza la sanzione attesa deve essere considerata pari al *Quantum* liquidato e, in sequenza, pari agli utili conseguiti dal contraffattore in violazione di brevetto (G). In particolare, un ruolo essenziale è svolto dal fattore *p*, altrimenti definito "*fattore-Giustizia*"²⁵⁸. Il moltiplicatore assegna un valore all'efficienza della tutela giudiziaria, in un intervallo in cui "1" rappresenta il massimo dell'efficienza e "0" il minimo. In virtù della vicinanza ad uno dei due estremi, la probabilità di ottenere una risposta sanzionatoria adeguata risulta alta (1) oppure bassa e, pertanto, caratterizzata da incertezza (0). L'assegnazione del valore si fonda su due sotto-parametri individuabili, da un lato, nel *fattore processuale* e, dall'altro, nel *fattore efficienza dei giudici*²⁵⁹. Considerando gli strumenti forniti dal nostro ordinamento allo stato attuale, entrambi i fattori possono considerarsi applicabili con particolare efficienza in materia di tutela della proprietà intellettuale. Infatti, l'istituzione delle Sezioni Specializzate²⁶⁰ è

²⁵⁵ BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili: novità dopo il recepimento della Direttiva Enforcement*, cit., 1430. L'A. è tornato sull'argomento nel corso del tempo, in particolare in BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, cit., 154 ss.

²⁵⁶ F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 283 ss.

²⁵⁷ BARBUTO, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, cit., 156.

²⁵⁸ BARBUTO, *ibidem*, 156.

²⁵⁹ BARBUTO, *ibidem*, 157.

²⁶⁰ D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

garanzia di efficienza dei giudici in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale; a questo dato, si affianca l'evoluzione subita dal sistema della proprietà intellettuale, che prevede un meccanismo di equa ripartizione dell'onere della prova (art. 121, comma 1, c.p.i.), sistemi di *discovery* (art. 121, commi 2 e 2-*bis*, c.p.i.), poteri del giudice (art. 121, commi 3 e 4, c.p.i.), il riconoscimento di un ruolo e attivo e di maggiore libertà per il consulente tecnico (art. 121, comma 5, c.p.i.) e, infine, uno strumento che permetta al titolare di un diritto di proprietà intellettuale leso di ottenere l'assegnazione degli utili conseguiti dal contraffattore proprio grazie al comportamento illecito. L'insieme di queste circostanze – in particolare, l'istituto della retroversione degli utili – ammette, ora, di considerare il valore p come tendente a 1. Dunque, procedendo alla simulazione econometrica della formula Sartori, si giunge ad ottenere l'eguaglianza (o quasi) tra sanzione attesa e profitti del contraffattore con la reversione di questi ultimi, rendendo, in conclusione, la contraffazione inefficiente perché neutra.

Mancando una previsione generale del *disgorgement* in ambito brevettuale – a cui si può assimilare quanto previsto dalla §284 in merito alla maggiorazione degli *actual damages* – il medesimo risultato deterrente viene raggiunto dalla normativa statunitense mediante la declinazione particolare presentata dalla §289²⁶¹ del *Patent Act* in tema di *design patent* (corrispondente al nostrano *design* industriale). La disposizione riconosce al titolare del diritto uno “*statutory right*” ad ottenere a titolo di risarcimento il “*total profit*” conseguito dal contraffattore in virtù della fabbricazione o commercializzazione dell’*“article of manufacture”* che realizza la contraffazione. Inoltre, la sua natura di norma speciale si rispecchia nel carattere alternativo rispetto ai *patent damages* previsti dalla §284, così come previsto dal paragrafo 2 laddove prevede che al titolare del diritto è riconosciuta la possibilità di avvalersi degli altri rimedi, con il limite dell'impossibilità che i profitti del contraffattore possano essere considerati due volte ai fini del risarcimento.

Proprio sul coordinamento tra la retroversione degli utili ex comma 3 dell'art. 125 c.p.i. e il risarcimento del danno da lucro cessante, regolato dai primi due commi della disposizione, è necessario ora soffermarsi. La previsione normativa stabilisce che la restituzione degli utili può essere chiesta “*in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*”. È d'obbligo fare chiarezza.

L'assenza di un coordinamento razionale tra risarcimento e retroversione avrebbe portato i due rimedi a cumularsi, aumentando esponenzialmente il rischio di *overcompensation* in risarcimenti sproporzionati alla lesione, poiché il contraffattore sarebbe stato obbligato a risarcire non solo il lucro cessante, ma

²⁶¹ La 35 USC §289, rubricata “*Additional Remedy for Infringement of Design Patent*”, recita così: “*1. Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable limitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sale or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable limitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction to the parties. 2. Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement*”).

anche gli utili: sono proprio gli utili che, nel caso di cumulo, verrebbero di conseguenza considerati due volte, in primo luogo per la quantificazione del lucro cessante ex comma 1, e, in secondo luogo, per la retroversione ex comma 3. Al contrario, la *ratio* della norma è riconducibile alla “*necessità di evitare che la violazione della privativa sia occasione di arricchimento per il suo autore, tutte le volte in cui il guadagno realizzato superi la perdita effettiva del titolare del diritto leso*”²⁶². La disposizione prevede esplicitamente che la retroversione degli utili possa essere richiesta “*in via alternativa al risarcimento del lucro cessante*”, ponendo il diritto alla restituzione e il risarcimento su due piani distinti. Di conseguenza, il titolare di un diritto di brevetto che è stato oggetto di contraffazione ha davanti a sé la possibilità di scegliere in virtù del maggior valore tra il danno da lucro cessante e gli utili del contraffattore, nonché in relazione alla soluzione che si presenta più adatta a rispondere alle sue esigenze nel caso concreto: azione di risarcimento del danno da lucro cessante o richiesta di retroversione degli utili. Laddove dovesse optare per la retroversione, dottrina²⁶³ e giurisprudenza²⁶⁴ sono concordi nell’affermare che questa debba essere richiesta su istanza della parte lesa, e che tale richiesta debba, di norma, essere esplicitata²⁶⁵, sebbene possa, in alcuni casi, essere considerata implicita nella domanda di risarcimento dei danni²⁶⁶.

È fondamentale sottolineare come l’alternatività si esplica solo con riferimento al lucro cessante, proprio in virtù del rischio di duplice considerazione degli utili del contraffattore, che lo obbligherebbe a restituire più di quanto dovrebbe. Non risulta invece coinvolto il danno emergente, che si può così aggiungere (qualora sufficientemente dimostrato) alla liquidazione sia del lucro cessante sia della retroversione degli utili. Tale specificazione delinea una soluzione interpretativa della locuzione “*o nella misura in cui essi [utili] eccedono tale risarcimento*” caratterizzata da un rapporto cumulativo con il danno emergente e alternativo al solo lucro cessante. A titolo esemplificativo, ora, il titolare del brevetto contraffatto, a fronte di una situazione in cui il contraffattore ha guadagnato 10 e lui ha perso (sotto forma di mancati guadagni) 6, è libero di optare per una richiesta di 10 a titolo di retroversione degli utili oppure 6 a titolo di risarcimento da lucro cessante a cui si aggiungono 4 per la quota di profitti del contraffattore che eccedono il danno subito; in entrambi i casi, il danno emergente può sommarsi in sede di liquidazione.

Attraverso tale scelta, il legislatore risolve l’annoso problema della sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c. rispetto alla domanda di risarcimento del danno. La soluzione sembra, infatti, andare oltre le ricostruzioni adottate dalla dottrina civilistica anteriore e fondate sull’istituto dell’arricchimento da fatto illecito (senza causa) ex art. 2041 c.c., suggerendo

²⁶² Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Infoutet Platinum*, 2011.

²⁶³ S. CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, in C. GALLI, A. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 1113.

²⁶⁴ In Trib. Torino, 29 settembre 2009, in *GADI*, 2009, 1187 ss., rileva “*quanto alla domanda risarcitoria, che nella comparsa costitutiva non è stata prospettata ai sensi del terzo comma dell’art. 125 c.p.i. e pertanto questo criterio non deve essere tenuto presente*”.

²⁶⁵ Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5856/2.

²⁶⁶ Trib. Milano, 26 gennaio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5850/1.

che la norma contenuta nell'art. 125 c.p.i. vada interpretata in quanto norma speciale, dettata più da valutazioni pratiche che da esigenze di coerenza dogmatica²⁶⁷.

Sul punto, si è espressa recentemente la Corte di cassazione con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21832, laddove ammette in un primo momento che *“la retroversione, così come delineata dal legislatore, rivela una evidente analogia (seppur non in termini di completa sovrapposizione della fattispecie) con i principi che governano l'arricchimento senza causa per l'intento di riallocare la distribuzione di ricchezza”* e poi prosegue specificando che il legislatore ha introdotto *“uno strumento rimediabile sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pure nella declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art. 125 c.p.i.”*²⁶⁸.

Alla luce delle riflessioni sviluppate finora, è possibile affermare che l'esistenza di un rimedio come la retroversione degli utili ha avuto quale immediato effetto positivo quello di facilitare il titolare del diritto leso, il quale evitando le difficoltà probatorie del lucro cessante, potrebbe trovare una più semplice soluzione nel rilevare gli utili realizzati dall'autore dell'illecito, sulla base dei suoi dati di bilancio, della descrizione delle scritture contabili o della perizia tecnica eventualmente richieste²⁶⁹. Infine, l'accoglimento della retroversione degli utili ha attribuito alle corti un mezzo attraverso il quale rispondere (più) adeguatamente alle esigenze di giustizia dei soggetti danneggiati dalla contraffazione e, più in generale, alle esigenze economiche e sociali del mercato, svolgendo, contemporaneamente, un'importante azione deterrente di potenziali violazioni future.

2.3.3 Il presupposto soggettivo e la retroversione “in ogni caso”

La riconducibilità dei commi 1 e 2 dell'art. 125 c.p.i. nell'alveo del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., da un lato, e l'irrilevanza del danno con riferimento all'operatività del comma 3 della medesima norma, dall'altro, rendono necessario riflettere sull'atteggiamento dell'elemento soggettivo che caratterizza la condotta del contraffattore.

Un primo riferimento è individuabile nell'art. 45 TRIPs. La norma prevede al primo comma che il risarcimento dei danni causati dalla violazione possa essere richiesto dal titolare del diritto di proprietà intellettuale all'autore della condotta illecita che abbia agito in violazione *“consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole”*. Ancora, con riferimento alla retroversione degli utili, al secondo comma si prevede che *“ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a*

²⁶⁷ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 193-194.

²⁶⁸ Cass. 29 luglio 2021, n. 21832, in *Foro it.*, 2021, I, 3072.

²⁶⁹ GARACI, *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, cit., 324.

violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole". L'Accordo sviluppa così una distinzione esplicita tra violazioni dolose o colpose, sanzionabili con la condanna al risarcimento del danno, e violazioni in buona fede, per le quali può essere richiesto un pagamento pari agli utili conseguiti dall'autore della condotta illecita.

Anche la Direttiva *Enforcement* ripropone il medesimo schema all'interno dell'Art. 13. Infatti, al primo comma, si legge che le autorità giudiziarie dovranno condannare al risarcimento del danno l'autore della violazione, "*implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione*". A questa previsione, si affiancano le due diverse modalità di liquidazione del danno previste, nel medesimo comma, dalle lettere *a)* e *b)*. Alle violazioni colpose o dolose del primo comma, il terzo contrappone i casi di violazione incolpevole, prevedendo il recupero dei profitti o il pagamento dei danni che possono essere predeterminati "*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*". Come è stato fatto notare da parte della dottrina²⁷⁰, la Direttiva sembrerebbe adottare l'idea che la retroversione degli utili rappresenta una condanna pecuniaria minore di quella cui si potrebbe giungere in caso di risarcimento del danno.

Lo schema creato dall'Accordo TRIPs e ripreso dalla Direttiva *Enforcement* non viene, tuttavia, trasposto letteralmente dal legislatore nazionale nella redazione dell'art. 125 c.p.i. Infatti, la norma non fa esplicito riferimento alla consapevolezza o inconsapevolezza dell'autore della violazione ma, anzi, utilizza espressioni ampie e ambigue quali "*in ogni caso*", portando l'interprete a doversi interrogare sul ruolo del presupposto soggettivo in ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Nell'ambito del diritto industriale, era diffusa la convinzione che la violazione avesse come presupposto la colpa o il dolo del suo autore, ma, che in particolare con riguardo alla colpa si dovesse operare una presunzione di sussistenza fondata sulla natura dei titoli di proprietà industriale. Infatti, brevetti, modelli e marchi si caratterizzano per essere c.d. *diritti titolati*, cioè sottoposti ad un regime di pubblicità legale. Tale ricostruzione ha adottato, quale ulteriore argomentazione, la presenza nel nostro ordinamento di un'altra ipotesi di presunzione di colpa, prevista nel caso di concorrenza sleale ex art. 2600 c.c.²⁷¹ Ciononostante, alla luce del nuovo tessuto normativo, tale ricostruzione non può essere condivisa: l'utilizzo di presunzioni non è riscontrabile nel meccanismo della Direttiva, la quale, inoltre, non si riferisce solo ai diritti titolati di proprietà industriale, ma alla più ampia materia della proprietà intellettuale, che comprende anche il diritto d'autore.

Il mancato richiamo ad un presupposto soggettivo costruito sulle presunzioni è particolarmente evidente nelle previsioni dell'art. 13 della Direttiva e dell'art. 125 c.p.i., entrambe facenti riferimento all'istituto del risarcimento del

²⁷⁰ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 157.

²⁷¹ L'art. 2600 c.c., rubricato "*Risarcimento del danno*", al comma 3 dispone che "*accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume*".

danno. Come abbiamo visto, il comma 1 e 2 dell'art. 125 c.p.i. prevedono la possibilità che l'autore della violazione sia condannato a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, rientrando nel campo di operatività dell'art. 2043 c.c., che prevede tale possibilità solo in caso di violazione dolosa o colposa. In virtù di ciò, è indubbio che l'elemento soggettivo debba, dunque, essere valorizzato.

Dubbi maggiori, invece, riguardano l'operatività della retroversione degli utili con riferimento al comma 3 dell'art. 125 c.p.i., soprattutto per quanto attiene all'incipit della norma, che si compone della locuzione "*in ogni caso*". La portata dell'espressione e il suo potenziale collegamento al tema della valorizzazione del presupposto soggettivo sono oggetto di un acceso dibattito dottrinale che si sviluppa intorno a due tesi contrapposte.

La prima tesi propone di leggere l'incipit in termini tali da poter estendere l'operatività della retroversione degli utili anche nei casi di contraffazione incolpevole, in presenza, cioè, di buona fede del contraffattore. La dottrina²⁷² argomenta a supporto di tale tesi che la retroversione degli utili non può identificarsi come sanzione risarcitoria, ma restitutoria, e, dunque, anche applicabile nei casi in cui il contraffattore riesca a dimostrare l'assenza di dolo o colpa. Conseguenza diretta – e prorompente dal punto di vista pratico – di tale qualificazione è, sul piano processuale, la possibilità di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale anziché il termine quinquennale ex art. 2947 c.c.²⁷³ La tesi trova un ulteriore appiglio argomentativo nello schema adottato dall'art. 45 TRIPs e dall'art. 13 della Direttiva *Enforcement*. Entrambi, infatti, prevedono, nei casi di violazione incolpevole, l'applicazione della retroversione degli utili, non potendosi applicare la condanna al risarcimento del danno, che viene invece limitato ai casi di violazione colpevole o dolosa. A ciò, fa seguito anche la §289 statunitense nella misura in cui non prevede alcuna limitazione riguardante il presupposto soggettivo, in considerazione del fatto che la violazione del diritto di brevetto ricade, nell'ordinamento statunitense, in un regime di "*strict liability*", rendendo inutile la distinzione tra "*innocent*", "*negligent*" e "*willful infringers*"²⁷⁴.

All'applicabilità della retroversione anche in assenza del presupposto soggettivo, si oppone la tesi di quella dottrina²⁷⁵ che riporta l'attenzione sul rapporto tra l'istituto ad oggetto e il risarcimento da lucro cessante. Infatti, la norma prevede la retroversione degli utili in alternativa o quale strumento complementare al risarcimento del lucro cessante, di cui implicitamente richiede comunque la sussistenza, indicando così che la norma si pone pur sempre all'interno del sistema del risarcimento del danno²⁷⁶. In quest'ottica, l'espressione "*in ogni caso*" non farebbe riferimento alle ipotesi di contraffazione incolpevole, ma alla libertà di scelta che il titolare della privativa lesa ha al momento

²⁷² VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 565; SPOLIDORO, *ibidem*, 149.

²⁷³ VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *ibidem*, 565.

²⁷⁴ Ad esempio, v. *Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co.*, 620 F.2d 1166 (6th Cir. 1980).

²⁷⁵ GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, cit., 65; M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 172 ss.

²⁷⁶ GALLI, *ibidem*.

dell'azione, al fatto che per richiedere la retroversione degli utili non si necessita di presupposti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai commi 1 e 2 e, infine, alla cumulabilità della misura con il danno emergente. In particolare, si osserva come la funzione deterrente che caratterizza la norma non può che esplicarsi nei casi di contraffazione colpevole o dolosa.

Il contrasto della dottrina sul punto è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza. Chiara nel ripercorrere entrambe le prospettive è la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27 maggio 2019, n. 887 sul caso *BasicNet v. Modervertrieb*²⁷⁷ (anche se in tema di marchi, il ragionamento sviluppato dai giudici è riferito alla retroversione degli utili quale istituto di applicazione generale ai diritti di proprietà intellettuale). I giudici, valutando le argomentazioni delle parti, che rispecchiano le due tesi contrapposte, optano per una ricostruzione dell'istituto che possa applicarsi a prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Segnatamente, nella motivazione della decisione si legge: *“Nel caso in cui si verifichi una contraffazione, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione. Il Collegio ritiene che il significato da attribuire all'inciso iniziale del comma 3, ‘in ogni caso’, vada inteso come ‘anche nell'ipotesi in cui la violazione sia inconsapevole od incolpevole’. Se, pertanto, un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato avrà la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, manca l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa potrà domandare al giudice comunque la retroversione degli utili”*.

L'argomentazione della Corte si arricchisce ponendo l'accento sui dati normativi derivanti dalla rubrica dell'art. 125 c.p.i. (che presenta i due istituti come distinti), dall'art. 45 TRIPs e dall'art. 13 della Direttiva *Enforcement*, nonché su altri due precedenti giurisprudenziali²⁷⁸. Infine, la motivazione dei giudici offre due ulteriori importanti suggerimenti. Infatti, sul piano dell'inquadramento dogmatico dell'istituto, la Corte è ferma nel chiarire che *“l'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 125 c.p.i. è da considerarsi autonomo e non può ritenersi assimilabile alle altre fattispecie civilistiche, neppure a quella dell'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.”*. Per completare la riflessione sul rapporto tra retroversione degli utili e risarcimento del danno in seno all'art. 125 c.p.i., *“si ritiene che, in caso di risarcimento del danno, il giudice debba comunque tenere conto degli utili del contraffattore (...) opinando diversamente l'autore di una violazione inconsapevole ed incolpevole dovrebbe restituire gli utili, mentre*

²⁷⁷ App. Torino, 27 maggio 2019, n. 887, in *Quotidiano Giuridico*, 2019.

²⁷⁸ La motivazione della Corte cita: Trib. Genova, 23 novembre 2011, *inedita*, in cui il Collegio, dopo aver dato atto della presenza dei due orientamenti, ha affermato la diversa natura ontologica del risarcimento del danno e della retroversione degli utili; e, Trib. Milano, 14 gennaio 2016, n. 472/2016, *inedita*, in cui si precisa che *“nella disciplina dell'art. 125 c.p.i. convivono [...] due diverse misure di tutela”* e, ancora, che *“la violazione inconsapevole non può dar luogo al risarcimento dei danni ma non può comunque arricchire l'autore della medesima”*.

l'autore di un illecito doloso o colposo potrebbe trattenerli a sé". Secondo il parere di chi scrive, pare opportuno evidenziare come quest'ultimo passaggio sia emblematico dell'apporto innovativo che l'istituto della retroversione degli utili ha prodotto nell'ambito del risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Conferma dell'applicabilità del terzo comma al contraffattore incolpevole è giunta anche dalla Cassazione che si esprime positivamente sull'interpretazione che le corti di merito hanno adottato sul tema dell'elemento soggettivo riconoscendo il principio per cui *"il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa"*²⁷⁹.

L'orientamento giurisprudenziale appena esposto amplia la tutela del titolare della privativa che venga lesa da atti di contraffazione, permettendo alle corti di pronunciarsi nuovamente in recenti giudizi particolarmente rilevanti dal punto di vista delle somme liquidate, tra le quali si noti la decisione della Corte d'Appello di Milano del 14 maggio 2020 sul caso *Cama1 v. IMA*²⁸⁰ in tema di contraffazione di brevetto, nel quale la Corte ha liquidato circa 1,4 milioni di euro.

In conclusione, il rimedio fornito dal terzo comma dell'art. 125 c.p.i. permette al titolare del diritto violato di ottenere una forma di risarcimento di natura restitutoria che corrisponde ad una soluzione indennitaria a fronte della violazione subita in quanto tale, a prescindere dall'elemento soggettivo di colui che può averla commessa²⁸¹ e che si pone perfettamente in linea con la ritrovata funzione deterrente e sanzionatoria propria della responsabilità civile.

2.3.4 Il problema dell'utile da restituire

L'art. 125 c.p.i. – così come l'art. 45 TRIPs e l'art. 13 della Direttiva *Enforcement* – pur prevedendo la retroversione degli utili, nulla dice in merito ai parametri da utilizzare per la quantificazione dell'utile che il contraffattore dovrà restituire. L'operazione di quantificazione si compone di due passaggi: il calcolo dell'utile del contraffattore e la determinazione dell'eventuale quota da restituire.

Il calcolo dell'utile del contraffattore risponde, come abbiamo già anticipato, alla logica differenziale. Infatti, l'operazione da svolgere riprende sostanzialmente quella effettuata per la determinazione del lucro cessante ed è riassumibile nella seguente formula:

$$\text{Utile} = \text{Ricavi dalla contraffazione} - \text{Costi sostenuti per l'attività di contraffazione}$$

²⁷⁹ Cass. 29 luglio 2021, n. 21832, cit.

²⁸⁰ Per un approfondimento del caso in questione si rimanda al paragrafo 2.3.5.

²⁸¹ E. BERTI ARNOALDI, *La retroversione degli utili "in ogni caso": la previsione dell'art. 125, comma 3, c.p.i.*, nota a App. Torino, 27 maggio 2019, n. 887, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 295.

La grandezza economico-aziendale di riferimento risulta essere ancora l'utile marginale o margine di contribuzione. In conformità a quanto visto per il lucro cessante, al fatturato complessivo realizzato con la contraffazione si dovrebbero sottrarre i soli costi variabili, e non anche i costi fissi. Tuttavia, è proprio intorno alla deducibilità o meno dei costi fissi che si instaura il dibattito in merito ad uno dei problemi di quantificazione degli utili da restituire.

Innanzitutto, per inquadrare il problema occorre in aiuto la giurisprudenza, che riconosce quale presupposto per l'applicabilità della retroversione degli utili la sussistenza di due elementi: 1) l'accertamento degli utili conseguiti e 2) la necessaria relazione causale tra la violazione e il profitto conseguito²⁸². Una volta accertata la sussistenza di questi requisiti, si può procedere alla determinazione in concreto dell'utile cercando di evitare situazioni di *overcompensation* a favore del titolare e di *overpunishment* nei confronti del contraffattore.

Sulla base di quanto detto, la soluzione va ricercata nella contrapposizione tra due diversi metodi di valutazione dei costi. Infatti, qualora ci si riferisse al meccanismo adottato per la quantificazione degli utili in sede di liquidazione del lucro cessante, si adotterebbe il criterio del c.d. *direct costing*, ossia si considera l'utile risultante dalla considerazione dei soli costi variabili direttamente attribuibili all'attuazione della condotta in violazione. A questo criterio, si oppone il metodo del c.d. *full costing*, cioè l'equazione incorpora nella voce dei costi sia quelli variabili che quelli fissi. Per costi fissi si intende quei costi il cui ammontare è indipendente dal variare della quantità di beni prodotti o venduti e che il contraffattore avrebbe dovuto comunque sostenere. Tuttavia, con riferimento al *full costing* è necessario specificare che non rilevano i costi fissi indiretti, quali, ad esempio, affitti, ammortamenti e assicurazioni.

La valutazione di quale metodo, tra i due, sia più adeguato per determinare l'utile da restituire a titolo di retroversione non può fare a meno di legare l'attività di quantificazione alla funzione che l'istituto è chiamato a svolgere. Una attenta dottrina²⁸³ ha, infatti, osservato che, nel rispetto della finalità di deterrenza della contraffazione, sarebbe opportuno limitare la deduzione ai soli costi variabili (*direct costing*), in quanto tenere in considerazione i costi fissi non escluderebbe la remunerazione dei fattori produttivi e la possibilità di guadagno per il contraffattore²⁸⁴. A ciò si aggiunge la considerazione che, nel caso di violazioni inconsapevoli, in cui la necessità di un'azione deterrente risulti affievolita o inesistente, pare più coerente applicare il metodo del *full costing*²⁸⁵. Dunque, viene assegnata una minore rilevanza al caso in cui il contraffattore si dimostri in buona fede. Infatti, non solo è esclusa la possibilità che possa essere condannato al risarcimento da lucro cessante ex art. 125, comma 1 o 2, c.p.i., ma la retroversione degli utili eventualmente applicata dovrà considerare ai fini della quantificazione del *quantum* anche i costi fissi diretti. Il temperamento si inserisce

²⁸² P. PARDOLESI, *Retroversione degli utili da uso illecito di marchio registrato: come si applica, come si quantifica*, nota a Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e resp.*, 2012, 788.

²⁸³ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 200.

²⁸⁴ Trib. Bologna, 23 luglio 2013, n. 2257/2013, in *ForoPlus Banca Dati*.

²⁸⁵ SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 200.

nell'ottica di controbilanciare l'eventuale applicazione della retroversione degli utili anche nei casi di violazione incolpevole.

Analizzato il problema di individuare e quantificare l'utile da restituire, lo *step* successivo – e altrettanto problematico – è rappresentato dalla definizione della quota che dovrà poi effettivamente essere restituita. Si prospettano due diverse possibili scelte. La prima opzione riguarda la considerazione che debba essere restituito l'intero utile del contraffattore così come quantificato in sede di liquidazione. In alternativa, ci si chiede se non sia più opportuno individuare la percentuale che possa essere direttamente riferibile all'invenzione contraffatta, escludendo, per quanto possibile, i potenziali fattori concorrenti che abbiano contribuito all'utile conseguito dal contraffattore.

Nel caso particolare delle invenzioni, si tengono in considerazione le diverse possibilità di impiego della stessa, sia individualmente che all'interno di prodotti più complessi, e le diverse fattispecie di contraffazione che possono realizzarsi in concreto. Il discorso appare lineare con riferimento, ad esempio, alla contraffazione di un brevetto che abbia per oggetto un farmaco unico ed insostituibile ai fini della terapia. In questo caso è intuitivo considerare restituibile l'intero profitto del contraffattore, proprio perché integrale espressione dell'attività illecita²⁸⁶. Meno intuitivo, invece, applicare la medesima regola nei casi di prodotti complessi in cui l'invenzione contraffatta rappresenta solo uno dei fattori che possono aver contribuito alla realizzazione dell'utile.

Riguardo a questo tema, l'approccio statunitense appare particolarmente estremo, a riprova della logica prettamente votata all'efficienza economica: il testo della §289 non offre alcuna indicazione, limitandosi al concetto di "*total profit*". Come fatto notare dalla dottrina²⁸⁷, la potenziale retroversione dell'intero utile rischia di generare risarcimenti eccessivi, decisamente lontani dall'obiettivo della "*proportional deterrence*". Tale paura si è concretizzata in uno dei casi più famosi degli ultimi anni in materia di proprietà intellettuale, ossia *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.*²⁸⁸. La controversia riguardava la contraffazione di alcuni *design* riguardanti l'iPhone di Apple da parte di Samsung, ad esempio la caratteristica facciata nera arrotondata laterale. In un primo momento, i giudizi resi dalla giuria avevano individuato come "*total profit*" una somma pari a 399 milioni di dollari, pari all'intero ricavo realizzato da Samsung nella vendita dei suoi *smartphone* contenenti elementi di contraffazione. La *District Court* ha ulteriormente confermato il giudizio rigettando l'argomentazione della società convenuta secondo cui l'entità degli utili da dover restituire dovesse essere limitata a quelli imputabili all'"*article of manufacture*". Nella vicenda è poi intervenuta la *Supreme Court* che ha annullato il risarcimento e, facendo proprie le perplessità riguardanti l'interpretazione della norma, ha elaborato un *test* per la quantificazione dell'utile da restituire.

²⁸⁶ Esempio ripreso da G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, 10.

²⁸⁷ SAMUELSON, GOLDEN, GERGEN, *Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases*, cit., 160 ss.

²⁸⁸ 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015), *rev'd*, 137 U.S. 429 (2016).

Il test si compone di due fasi: 1) “*identifying the article of manufacture*” e 2) “*calculating the total profits that the infringer made from that article of manufacture*”. La Corte ha poi specificato che la nozione di “*article of manufacture*” può include “*both a product sold to a consumer and a component of that product, whether sold separately or not*”. Tale formulazione di principio ha avuto il pregio di riportare l’attenzione delle corti sulla necessità di evitare liquidazioni sproporzionate, limitando l’utile da restituire a quello imputabile direttamente alla contraffazione.

Nonostante ciò, appare comunque importante segnalare come il test della *Supreme Court* non sia stato ancora totalmente recepito, come dimostrano successive decisioni delle corti di merito che hanno identificato il “*total profit*” alla stregua dell’intero prodotto²⁸⁹.

Il medesimo procedimento logico pare seguirsi anche nell’ambito dell’ordinamento nostrano. Infatti, l’art. 125, comma 3, c.p.i. non fornisce alcuno strumento per aiutare l’interprete nella determinazione del *quantum* di utile da restituire. Proprio l’assenza di previsioni specifiche ha indotto alcuni autori²⁹⁰ ad interpretare il dato normativo (con particolare riferimento alle espressioni “*conseguenze economiche negative*” e “*la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione*”) senza effettuare distinzioni. Di conseguenza, assumerà rilievo qualsiasi maggior utile che sia stato conseguito dal contraffattore, compresi non solo i profitti derivanti direttamente dal brevetto contraffatto, ma anche quelli relativi ad altri prodotti o servizi legati all’invenzione contraffatta perché venduti insieme (c.d. *convoyed sales* o *vendite trainate*, riguardanti, ad esempio, servizi di manutenzione), senza che venga scorporata la quota imputabile all’elemento contraffattore. Attraverso tale impostazione, si punta a rispettare la *ratio* della norma: l’eliminazione di *tutti* gli effetti della condotta illecita.

Tuttavia, per evitare di cadere in applicazioni irrazionali dell’istituto che causerebbero situazioni di *overpunishment* esattamente come testimoniato dall’esperienza statunitense, nel caso di violazione del diritto di brevetto per invenzione si ritiene maggiormente opportuno applicare il già citato istituto dell’*apportionment*²⁹¹. Intervengono, infatti, i valori costituzionali della proporzionalità e della ragionevolezza propri del nostro sistema e che svolgono qui una funzione regolatrice della funzione deterrente.

Sembrerebbe che anche la giurisprudenza si stia muovendo in questo senso, così come dimostrato da una recente decisione della Cassazione in cui si legge che “*l’utile percepito dal contraffattore impone di considerare (...) non l’intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della*

²⁸⁹ V. *Microsoft Corp. v. Corel Corp.*, No. 5:15-cv-05836, 2018 WL 2183268 (N.D. Cal. 2018), e *Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, No. 3:17-cv-01781 (S.D. Cal. 2017).

²⁹⁰ Recentemente sul punto GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, cit., 67.

²⁹¹ GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, cit., 226.

*lesione del diritto di privativa*²⁹². Si può riscontrare nelle parole dei giudici di legittimità un velato richiamo agli avvertimenti della *Supreme Court*.

A rilevare sarà allora l'incidenza dell'oggetto del brevetto nel prodotto fabbricato e commercializzato dal contraffattore. Qualora l'invenzione brevettata si dimostri determinante o preponderante all'interno del prodotto complesso, allora si presume che tutti gli utili realizzati dal contraffattore siano restituibili. Se, al contrario, il contraffattore riuscisse a dimostrare che l'invenzione brevettata è solo una parte concorrente al pari di altri fattori, per ragioni di equità e ragionevolezza nell'applicare la retroversione si dovrà individuare e scorporare, dal totale dell'utile, la quota rappresentata dal contributo del componente contraffatto.

2.3.5 Un caso virtuoso: *Cama1 v. IMA*

Le riflessioni finora svolte trovano la loro corrispondenza in una recente controversia *Cama1 v. IMA*²⁹³ decisa dalla Corte d'appello di Milano il 14 maggio 2020. La pronuncia è particolarmente articolata, offrendo un esempio *virtuoso* del procedimento logico effettuato dai giudici in merito alla quantificazione della retroversione degli utili, così come previsto dal terzo comma dell'art. 125 c.p.i.

La vicenda. Cama1 risulta titolare di diversi brevetti europei attinenti a macchine astuciatrici utilizzate per la produzione di capsule di caffè. La società ha venduto alla società canadese Keurig il macchinario per l'inscatolamento delle capsule di caffè e le ha riconosciuto l'esclusiva d'uso, impegnandosi a non fornire il macchinario a concorrenti nel mercato nordamericano. Parallelamente, le società IMA e Gima (quest'ultima poi incorporata nella prima) avevano deciso vendere cinque linee di *packaging* (che contenevano macchine astuciatrici simili a quella di Cama1) al colosso Mother Parkers Tea & Coffee, diretta concorrente di Keurig. Alla luce di ciò, Cama1 ha contestato dinanzi al Tribunale di Milano la violazione delle frazioni italiane dei corrispondenti brevetti europei causata dalla produzione della macchina astuciatrice realizzata da IMA e ha richiesto il conseguente risarcimento del danno.

La decisione del Tribunale. Dopo aver accertato la contraffazione del brevetto alla luce delle rivendicazioni delle singole privative, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile che potesse fornire indicazioni utili ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio. Il CTU determina innanzitutto nella somma 6 milioni di euro il MOL conseguito da IMA con la produzione e vendita delle cinque linee di *packaging*. Trattandosi di un prodotto complesso, il CTU ha ritenuto che la tecnologia di Cama1 ha avuto "*un ruolo essenziale nella scelta d'acquisto della macchina astuciatrice quale parte integrante della linea di packaging, ma non per l'acquisto dell'intera linea*". Sulla base di ciò, la quota del MOL riconducibile all'attività di contraffazione è stata individuata in un intervallo compreso tra il 40% e il 50% (definito poi in circa 2.9 milioni di euro). In virtù di tali valutazioni, il CTU calcolava poi la *royalty*

²⁹² Cass. 14 maggio 2020, n. 8944, in *CED Cass. civ.*, 2020.

²⁹³ App. Milano, 14 maggio 2020, *Cama1 v. IMA*, *inedita*, in *Darts-ip* Banca Dati.

ragionevole che IMA avrebbe dovuto corrispondere a Cama1 qualora avesse ottenuto la licenza per l'utilizzazione della tecnologia brevettata. Dall'analisi del settore dello sviluppo e produzione di macchine per l'imballaggio impiegate nell'industria alimentare, è emerso che il tasso di *royalty* medio è pari al 5% dei ricavi (nel caso di specie circa 144 mila euro). Il Tribunale faceva proprio il criterio della *royalty ragionevole*, giustificando tale scelta in considerazione che “*si deve ritenere che Cama1 non avrebbe potuto vendere la sua astucciatrice alla società canadese, con la conseguenza che il risarcimento domandato non possa che essere commisurato alla sola royalty ragionevole*”. In sede di quantificazione del risarcimento, il Tribunale osservava che “*il criterio della royalty media, ai fini dell'applicazione dell'art. 125, comma 2, c.p.i., in quanto criterio di risarcimento solo minimale, nel caso di violazione brevettuale, può e deve essere integrato al fine di garantire un'equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite, effettivamente subite dalla parte lesa, al fine di evitare che il risultato del calcolo non sia economicamente premiale per l'autore della contraffazione del brevetto*”. Alla stregua di quanto detto, il Tribunale ha quantificato il risarcimento dovuto applicando in via equitativa una maggiorazione della *royalty* media, individuando la *royalty ragionevole* pari all'8% dei ricavi derivati dalla vendita dei prodotti contraffattori (circa 230 mila euro). Inoltre, i giudici si sono espressi anche in tema di *contributory infringement*, riprendendo il principio per cui “*la realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento integra di per sé una contraffazione [...] di quest'ultimo*” e trovando le società convenute solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 66 c.p.i.

Le contestazioni di Cama1 in appello. Cama1 chiede alla Corte d'appello che la quantificazione del risarcimento non avvenga sulla base del criterio della *royalty ragionevole*, ma che consista nella restituzione degli utili conseguiti dall'autore della violazione a norma del terzo comma dell'art. 125 c.p.i. La società sottolinea che tale strumento è da considerarsi autonomo rispetto alla valutazione del lucro cessante e che possa applicarsi anche nei casi in cui gli utili siano superiori all'entità dello stesso. Inoltre, in merito al *quantum* di utile da restituire, Cama1 osserva che, essendo il macchinario contraffattorio necessario per la vendita dell'intera linea di imballaggio, il profitto conseguito dalla vendita delle cinque linee dovrà essere interamente restituito. Parallelamente, la società richiede che vengano liquidati anche gli utili derivanti dalle prestazioni accessorie (es. installazione, assistenza, trasporto, *training* e assicurazione), il danno emergente e il danno morale.

I rilievi di IMA. In merito alla richiesta di retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., IMA argomenta che la retroversione “*in ogni caso*” deve essere interpretata come applicabile ai soli casi di contraffazione incolpevole, poiché se è vero che la contraffazione non deve arricchire il contraffattore, è altrettanto vero che essa non dovrebbe neppure arricchire il titolare del brevetto. Nella prospettiva di IMA, l'art. 125 c.p.i., pur essendo norma speciale, rappresenta una particolare forma di quantificazione del danno nell'alveo dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e, in quanto tale, prevede solo un indennizzo per il danneggiato. Relativamente al criterio da eventualmente utilizzare nel calcolo degli utili, IMA precisa che si dovrebbe tener conto dei soli utili causalmente connessi alla contraffazione e non del fatturato delle intere linee. Infine, la società sottolinea

che, qualora l'art. 125, comma 3, c.p.i. dovesse essere interpretato in senso conforme a quanto richiesto da Cama1, la norma diverrebbe incostituzionale per eccesso di delega nel recepimento della direttiva 2004/48/CE.

La decisione della Corte d'appello. In via preliminare, la Corte evidenzia che, dalla contraffazione, Cama1 non ha subito alcuna perdita di guadagno: nel rispetto dell'accordo di esclusiva stipulato con Keurig, Cama1 non avrebbe comunque potuto vendere la sua tecnologia a Mother Parkers Tea & Coffee, in quanto concorrente diretto nel mercato nordamericano. Nonostante la contraffazione abbia avuto come effetto principale l'utile realizzato da IMA, la Corte ritiene coerente e adeguato applicare la retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

a) *Sul contributory infringement.* La Corte d'appello ha confermato la decisione del Tribunale ritenendo le società convenute solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 66 c.p.i. in quanto “*deve ritenersi che sussista il contributo alla contraffazione tutte le volte che l'autore del contributo realizza nel territorio dello Stato profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all'attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo, con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l'attuazione di tale procedimento*”. Nel caso in esame, è stato infatti accertato che IMA e Gima avevano fornito alla società canadese le macchine astucciatrici e grazie a tale condotta hanno poi conseguito profitti nel territorio dello Stato. Le società sono così tenute al risarcimento del danno “*in solido tra loro*”.

b) *Sulla questione dell'eccesso di delega.* La Corte osserva che l'art. 13, comma 1, lett. a), della Direttiva *Enforcement* non pone alcuna limitazione alla determinazione del risarcimento. Di conseguenza, l'art. 125, comma 3, c.p.i., introdotto dal d.lgs. n. 140/2006, non ha ecceduto la delega, di cui alla l. n. 62/2005, che imponeva di dare attuazione alla direttiva.

c) *Sulla determinazione degli utili da restituire.* La Corte ritiene infondata la richiesta di Cama1 nella parte in cui individua quale oggetto di risarcimento gli utili conseguiti dalla vendita dell'intera linea di *packaging*, essendo più coerente che si avesse riguardo agli utili derivanti dalla vendita della sola macchina astucciatrice. Infatti, ogni linea di imballaggio era costituita anche da altri macchinari, e la società avrebbe avuto diritto all'utile complessivo solo nel caso in cui fosse riuscita a provare che i contratti di vendita erano stati conclusi esclusivamente perché IMA aveva promesso di fornire anche le macchine astucciatrici (circostanza non ritenuta provata dal CTU, in quanto rilevante anche il dato per cui i medesimi risultati potevano essere raggiunti anche da altre macchine sul mercato).

Successivamente, la Corte condivide l'idea che gli utili debbano essere commisurati al margine operativo lordo come determinato dal CTU, ossia escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (per lo più costi fissi) che l'azienda avrebbe comunque sostenuto e non specificamente imputabili alla produzione e commercializzazione del prodotto contraffatto (es. costi di struttura, di servizi, oneri finanziari e costi del personale).

Nel caso di specie, i giudici sono chiamati a fare un'ulteriore valutazione: devono essere considerati i risultati ottenuti da tutte le società coinvolte (gruppo IMA) procedendo così alla determinazione di una sorta di "*MOL di Gruppo*". Dalla relazione del CTU è emerso che Mother Parkers Tea & Coffee aveva pagato per le cinque macchine il prezzo complessivo di circa 3 milioni di euro. A questo ammontare, si aggiungeva la somma pari a 340 mila euro per ciò che riguarda la quota imputabile alle macchine astucciatrici. Il ricavo complessivo veniva così individuato nel totale di 3.3 milioni di euro. Con riguardo ai costi incrementali, invece, il CTU stimava la loro entità in 1.9 milioni di euro.

Condividendo le valutazioni esposte dalla consulenza tecnica, la Corte d'appello fissava così a circa 1.4 milioni di euro (ricavi – costi incrementali) il *quantum* del risarcimento a titolo di retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i.

d) *Sulla royalty ragionevole*. La Corte ha ritenuto più adeguato applicare la retroversione degli utili al caso di specie e, in seguito a tale applicazione, il criterio della *royalty ragionevole* non può più trovare spazio nella determinazione del risarcimento. La valutazione di adeguatezza della Corte si direbbe fondata soprattutto sulla considerazione, effettuata in via preliminare, che la contraffazione ha prodotto come unico effetto l'utile del contraffattore, e non anche una perdita di guadagni del danneggiato.

e) *Sul danno emergente*. Innanzitutto, la Corte precisa che "*il danno emergente non può che consistere nella perdita di valore, provocata dal fatto illecito del contraffattore, di un bene materiale o immateriale, posseduto dal titolare del diritto leso*". Nel caso di specie i giudici riconoscevano l'insuccesso di Cama1 nel dimostrare la perdita di valore economico dei suoi brevetti. Inoltre, il CTU ha dimostrato che: la società non ha subito nessuna diminuzione di fatturato; non è stato ritenuto necessario ricorrere ad alcuna azione pubblicitaria riparatoria; nonché, rileva la circostanza per cui Cama1 non avrebbe comunque potuto vendere la sua tecnologia in virtù dell'esclusiva concessa. "*Anche nel caso di contraffazione di brevetto, la sussistenza del danno emergente deve comunque essere provata secondo i principi generali, non potendo ritenersi automaticamente esistente*".

f) *Sul danno morale*. La Corte dispone che "*premesso che il danno morale, per una persona giuridica che svolge attività di impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata*", nel caso di specie Cama1 non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale danno.

La pronuncia analizzata applica i principi di determinazione del risarcimento così come delineati nel corso di questa trattazione, dimostrando come la retroversione degli utili nell'ambito della contraffazione brevettuale è capace di produrre importanti risultati dal punto di vista dell'efficacia e dell'adeguatezza della risposta giudiziaria. Si noti, infatti, come la mutazione del criterio di quantificazione abbia portato ad una diversa (e più corretta) entità del *quantum* risarcitorio: dai circa 230 mila euro inizialmente fissati dal Tribunale ai 1.4 milioni di euro che la Corte d'appello ha riconosciuto a titolo di retroversione degli utili.

CAPITOLO TERZO

LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

3.1 La duplice “anima” del diritto d'autore

Conoscere il passato per comprendere il presente e per proiettarsi nel futuro. Questo principio appare particolarmente adatto alla trattazione della materia del diritto d'autore. Il diritto d'autore così come lo conosciamo – quale diritto di esclusiva attribuito all'autore di un'opera dell'ingegno – affonda le sue radici in epoca moderna, in particolare nel XVIII secolo, quando in Inghilterra venne emanato lo Statuto della Regina Anna²⁹⁴. L'innovazione dello Statuto risiedeva nel riconoscimento in capo all'autore – per la prima volta nella storia – del diritto esclusivo di riprodurre le opere letterarie da egli create (*right to copy*). Lo Statuto di Anna si inserisce nel solco tracciato dalle teorie di Locke e degli esponenti dell'*Utilitarianism*, in particolare perseguendo l'idea che la tutela del diritto esclusivo dell'autore potesse contribuire al progresso della comunità (*human flourishing*)²⁹⁵.

Il riconoscimento di questo nuovo diritto ha a che fare con l'annosa tensione che sussiste tra nuove tecnologie e diritto d'autore. Lo scopo dello Statuto di Anna era quello di fronteggiare le sempre maggiori riproduzioni non autorizzate di opere letterarie da parte di terzi, che trovavano terreno fertile nella diffusione della stampa a caratteri mobili tra il XV e il XVI secolo²⁹⁶.

Il tema dell'innovazione nella tutela del diritto d'autore come risposta all'avanzamento della tecnologia costituisce una costante nella storia del diritto d'autore²⁹⁷. Infatti, i cambiamenti più significativi nella disciplina giuridica delle opere dell'ingegno si sono sempre realizzati per arginare l'avvento di nuove tecnologie di riproduzione: ne è esempio il famoso caso *Betamax*²⁹⁸ in tema di riproduzione mediante videoregistratore, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronunciò riconoscendo che “*from its beginning, the law of copyright has developed in response to significant changes in technology*”.

Ancora oggi, dunque, il diritto d'autore è costretto ad evolversi per far fronte alle minacce provenienti dalle nuove forme di tecnologia, che semplificano non

²⁹⁴ *Copyright Act 8 Annae c. 19*.

²⁹⁵ Eloquente sul punto il titolo: “*An Act for the Encouragement of Learning, By Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*”. Per un'analisi approfondita del processo storico e filosofico alla base della promulgazione dello Statuto di Anna, si veda L. MOSCATI, *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Milano, 2020.

²⁹⁶ Nel Preambolo si legge che “*printers, booksellers, and other persons have of late frequently taken the liberty of printing, reprinting, and publishing [...] books and other writings, without the consent of the authors or proprietors of such books and writings, to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families*”.

²⁹⁷ G. SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, Bologna, 2020, 17.

²⁹⁸ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc*, 464 U.S. 417 (1984).

solo l'accesso alle opere protette, ma anche la loro riproduzione – ed eventualmente la loro appropriazione. Sotto questo profilo, è eloquente il Considerando n. 3 della direttiva 2019/790/UE (*“Directive on Copyright in the Digital Single Market”*) che sottolinea come *“rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future”*.

Dinanzi a queste nuove sfide, il diritto d'autore è oggetto di ripensamento non solo con riferimento al suo oggetto e alla sua estensione, ma soprattutto relativamente ai meccanismi di tutela giuridica in caso di violazione.

Non è impresa semplice. Il diritto d'autore si presenta, infatti, come un sistema particolarmente articolato, a causa non solo delle peculiarità del suo oggetto ma anche della compresenza di due *“anime”*: economica e morale. La tensione tra profili patrimoniali e profili morali, sottesa al sistema italiano del diritto d'autore, è fatta propria dalla l. n. 633 del 1941 e si riflette sulle diverse modalità di violazione del diritto di proprietà intellettuale in oggetto.

3.1.1 Oggetto della tutela: l'opera dell'ingegno

L'oggetto del diritto d'autore è un particolare tipo di bene immateriale che prende il nome di *“opera dell'ingegno”*. I beni immateriali si caratterizzano per avere un proprio regime giuridico specifico, che differenzia, ad esempio, le opere dell'ingegno dalle invenzioni, rendendo necessaria la ricerca delle peculiarità che li distinguono. Nel caso dell'opera dell'ingegno, però, non sono riscontrabili nei principali ordinamenti giuridici occidentali previsioni che definiscano che cosa si debba intendere per *“opera”*.

Un tentativo di colmare il silenzio del legislatore si deve alla giurisprudenza. Sul versante comunitario, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha provato ad offrire una soluzione nel caso *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*²⁹⁹ riguardante la possibilità di qualificare come opera dell'ingegno di un sapore alimentare. Ai fini del riconoscimento della qualifica di opera, la Corte ha ritenuto che debbano essere soddisfatte due condizioni cumulative: 1) l'oggetto di cui *“deve essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore”*³⁰⁰; 2) potranno essere qualificati in tal senso solo gli *“elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale”*, escludendo quegli elementi che non sono il prodotto dell'attività intellettuale dell'autore. In aggiunta a queste due condizioni, i giudici precisano che l'oggetto che andrà ad essere qualificato *“opera”* deve comunque essere *“identificabile con sufficiente precisione e obiettività”*, e non si richiede che si tratti di un'espressione permanente.

²⁹⁹ CGUE, causa C-310/17, 13 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:899.

³⁰⁰ La Corte riprende sul punto la sentenza resa nelle cause CGUE, C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League and Others*, e la ricostruzione giurisprudenziale lì effettuata.

Per quanto convincente, la ricostruzione adottata dalla Corte non è esente da criticismi. Come sottolineato dalla dottrina³⁰¹, infatti, le due condizioni non possono essere considerate pienamente risolutorie. L'esigenza di certezza del diritto è stata sentita anche dalla giurisprudenza nostrana³⁰², che ha ripreso l'espressione "*identificabile con sufficiente precisione e obiettività*" e l'ha tradotta nel concetto di "*compiutezza espressiva*".

Ne deriva che l'opera dell'ingegno sarebbe qualificabile in termini di "*prodotto di un'attività intellettuale identificabile con sufficiente precisione e obiettività*"³⁰³. Affinché tale definizione non rimanga eccessivamente ampia (tanto da poter ricomprendere invenzioni e segni distintivi), il concetto *aperto* di opera dell'ingegno incontra una sua specificazione nelle disposizioni legislative internazionali e nazionali in materia di diritto d'autore.

L'art. 2, comma 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB) identifica l'ambito di applicazione della Convenzione specificando che l'espressione "*opere letterarie ed artistiche*" comprende "*tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*". Dopo questa affermazione di principio, la norma procede elencando le opere che ricadono nella definizione e cita, ad esempio, i libri, le opere drammatiche, le opere fotografiche, le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia e le illustrazioni.

La medesima struttura è ripresa dalla normativa italiana in materia. L'art. 1 l.a. dispone che "*sono protette [...] le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*". Specificazioni dell'oggetto di tutela sono poi previste al comma 2 dell'art. 1 l.a., con riferimento ai programmi per elaboratore (*software*) e banche dati, e all'art. 2 l.a., che comprende un elenco esemplificativo di tutte le opere tutelabili con il diritto d'autore sulla falsa riga di quanto previsto dalla Convenzione di Berna.

Entrambi i riferimenti normativi adottano una concezione elastica e aperta di "*opera dell'ingegno*", prevedendo al fianco di una definizione generale e ampia un elenco solo esemplificativo. Un approccio simile è osservabile anche nell'ordinamento statunitense, laddove la Title 17 USC §102(a) del *Copyright Act* riconosce la protezione fornita dal *copyright* alle "*original works of authorship fixed in any tangible medium of expression*", a cui fa seguire un elenco aperto di "*works of authorship*". La soluzione statunitense, tuttavia, si discosta dalla previsione italiana nella misura in cui, ai fini della protezione, richiede specificamente che, oltre al requisito della creatività, l'opera debba essere fissata "*in any tangible medium of expression*" (c.d. *fixation*), presupposto comunque non sempre di facile determinazione³⁰⁴.

³⁰¹ V. SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 34 ss.

³⁰² Cass. 27 luglio 2017, n. 18633, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 234 ss.

³⁰³ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 36.

³⁰⁴ Si prendano ad esempio le sentenze: *Cartoon Network v. CSC Holdings*, 536 F.3d 121 (2nd Cir. 2008), in tema di videoregistrazione da remoto; e *Kelley v. Chicago Park District*, 635 F.3d 290 (7th Cir. 2011), riguardante un'installazione floreale modificatasi nel tempo.

Tornando alla disciplina nostrana, l'adozione di un concetto aperto non può, però, fare del diritto d'autore una sorta di "*passe-partout* normativo"³⁰⁵, cioè l'ambito di protezione in cui possa rifugiarsi tutto ciò che non è idoneo ad ottenere tutela in seno ad altri diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, sarà compito degli interpreti (e in particolare dei giudici) valutare, caso per caso, l'idoneità di un determinato oggetto a rientrare nella nozione di opera dell'ingegno e, dunque, l'idoneità alla tutela fornita dal diritto d'autore.

L'operazione dell'interprete deve comunque essere guidata da un principio che risulta ormai riconosciuto universalmente³⁰⁶ e si pone alla base della materia: l'*idea/expression dichotomy*. Il diritto d'autore non considera le idee alla base dell'opera, ma fornisce protezione alla modalità e alle forme in cui tali idee sono espresse (*forma espressiva*), prevedendo, come fa la §102(b) del *Copyright Act* che "*In no case does copyright protection [...] extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery*"³⁰⁷. Il principio assume un ruolo fondamentale, permettendo sia di esprimere a pieno la libertà d'espressione dell'individuo sia di favorire il pluralismo e la dinamicità culturale.

Se sul piano teorico, tale distinzione è intuitivamente comprensibile, sul piano pratico il confine tra idea e forma espressiva può essere di difficile delimitazione. Sul punto, rileva la soluzione dottrinale che estende la protezione tanto alla c.d. *forma esterna*, cioè la rappresentazione dell'opera percepibile con i sensi, quanto alla c.d. *forma interna*, ossia il modo personale dell'autore di esprimere e sviluppare la propria idea. Esempio di tale complessità sono le opere figurative o musicali, in cui riconoscere la dicotomia idea/forma espressiva è certamente più difficile rispetto alle opere letterarie.

Una volta riconosciuto che si è in presenza di un'opera dell'ingegno, il diritto d'autore inizia ad esprimere i propri effetti e, in particolare, ad esternare la propria "*duplice*" anima, così come delineata dal Titolo I capo III della l.a. ("*Contenuto e durata del diritto d'autore*").

3.1.2 Fondamento economico della protezione e diritti patrimoniali

A partire dallo Statuto di Anna, il diritto d'autore si è posto come strumento di incentivo alla creazione di opere dell'ingegno mediante il riconoscimento di diritti esclusivi in capo al solo autore dell'opera. Il principio espresso dallo Statuto in riferimento al *right to copy*, è stato infatti ripreso e sviluppato dagli ordinamenti nel corso della storia ponendo a fondamento il pensiero di Locke e dei filosofi dell'Utilitarismo. Innanzitutto, con uno sguardo oltreoceano, esplicito riconoscimento si ritrova nella Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787,

³⁰⁵ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 40.

³⁰⁶ L'art. 2 del WCT dispone che la tutela del diritto d'autore "*extends to expressions and not ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*".

³⁰⁷ Principio altresì affermato dalla Corte suprema nella decisione del caso *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879), in cui si legge che "*the use of the art is totally different thing from a publication of the book explaining it. [...] the description of the art in a book, though entitled to the benefit of copyright, lays no foundation for an exclusive claim to the art itself*".

in cui si legge alla *section 8* che è attribuito al Congresso il compito “*to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*”. Guardando, invece, alla dimensione europea, è la direttiva 2001/29/CE (c.d. Direttiva *InfoSoc*), relativa all’armonizzazione del diritto d’autore e di diritti connessi nella società dell’informazione, che riconosce espressamente tale principio: al Considerando n. 10 si legge che “*per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione*”.

Il legame individuato tra l’incentivo alla creazione di nuove opere e la necessaria tutela del diritto degli autori di ricevere un compenso per l’utilizzo delle loro opere rappresenta il fondamento economico del diritto d’autore. Infatti, rientrando nei diritti di proprietà intellettuale, il diritto d’autore ha ad oggetto opere caratterizzate da un elevato costo di realizzazione, a cui si contrappone un basso costo di copia e riproduzione (particolarmente evidente per opere dell’ingegno che richiedono un cospicuo investimento iniziale, come ad esempio le opere cinematografiche, la cui riproduzione in *streaming* richiede sicuramente spese meno ingenti). Sulla base di un approccio puramente economico, l’assenza di limiti all’attività di copia e riproduzione comporterebbe una perdita sempre maggiore di opere nuove, in considerazione del fatto che sia più conveniente copiare che creare. Dunque, il diritto d’autore si inserisce in questo meccanismo di potenziale produzione *sub-ottimale* di nuove opere dell’ingegno: permette di escludere i terzi dalla possibilità di copiare e riprodurre l’opera senza autorizzazione e di ottenere un compenso in cambio dell’accesso e dell’utilizzazione dell’opera stessa. Incentivo economico, da un lato, e incentivo indiretto affinché i terzi siano stimolati a creare opere proprie, dall’altro. Si tratta della c.d. *teoria dell’incentivo* di stampo utilitaristico e individua una delle giustificazioni alla base della proprietà intellettuale, soprattutto con riferimento agli ordinamenti di *common law*, in particolare quello statunitense, da sempre attento agli aspetti economici del fenomeno creativo.

Il fondamento economico del diritto d’autore si esplicita in maniera concreta con i c.d. *diritti patrimoniali*, la cui disciplina è contenuta nella prima sezione del Titolo I capo III l.a. rubricata “*Protezione della utilizzazione economica dell’opera*”. I diritti di utilizzazione economica individuano l’assetto degli strumenti che l’ordinamento riconosce all’autore di un’opera dell’ingegno al fine di poter sfruttare commercialmente l’opera, realizzando così un vantaggio economico.

La norma di apertura è l’art. 12 l.a., che, al comma 2, sviluppa un generale diritto di utilizzazione economica in capo all’autore³⁰⁸. Tale diritto si scompone in più *facoltà* esclusive, previste e disciplinate dagli articoli 13 e successivi della medesima legge. L’ordinamento articola la protezione degli interessi economici

³⁰⁸ L’art. 12 l.a. recita così: “1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”.

dell'autore su un duplice livello³⁰⁹: la presenza di una clausola generale, che riserva all'autore ogni possibile modalità di utilizzazione economica dell'opera, viene arricchita dalla previsione di modalità tipiche ed esemplificative. L'obiettivo è quello di estendere la protezione del diritto d'autore anche a quelle attività nuove dovute all'innovazione tecnologica e alle dinamiche di mercato e che, anche se non tipizzate, comunque costituiscono sfruttamento economico dell'opera. Il contenuto dei diritti patrimoniali esclusivi si identifica per mezzo del concetto di “*utilizzazione economica*” (o *sfruttamento economico*), per cui, laddove non presenti un rilievo economico autonomo, l'attività posta in essere non rappresenta esercizio di un diritto di utilizzazione economica nello spettro del diritto d'autore³¹⁰.

Seguendo l'impostazione di *common law*, i diritti patrimoniali d'autore vengono operativamente distinti in due macro-categorie: *copy-related rights* e *non-copy-related rights*.

La categoria dei *copy-related rights* si fonda sul principio per cui lo sfruttamento dell'opera avviene attraverso la sua riproduzione in copie e la successiva immissione di queste sul mercato.

Una posizione di rilievo è ricoperta dal diritto di riproduzione, disciplinato all'art. 13 l.a. e che ha per oggetto “*la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma*”. Esso rappresenta il nucleo storico della materia del diritto d'autore, da cui nasce – letteralmente – l'istituto di *common law* del *copyright*. Oltre all'irrelevanza della forma e delle modalità di riproduzione, la norma specifica che rilevano anche le riproduzioni parziali dell'opera. Inoltre, prevedendo l'estensione del diritto di riproduzione anche alle “*copie temporanee*”, include quanto avviene nella dimensione di Internet e delle tecnologie digitali (es. la creazione di temporanee copie multimediali di *ebook* e opere audiovisive in *streaming*).

Al fianco del diritto di riproduzione, si pone, quale suo complemento, il diritto di distribuzione, o meglio il diritto esclusivo di controllare l'attività di distribuzione dell'opera. L'art. 17, comma 1, l.a. precisa che tale diritto ha ad oggetto “*la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa*”. Riguardo al concetto di “*distribuzione*” l'art. 6 WCT, specifica come il *right of distribution* consideri la messa a disposizione del pubblico “*through sale or other transfer of ownership*”³¹¹. Questa interpretazione è confermata dalla

³⁰⁹ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 89 ss.

³¹⁰ Affinché si sia in presenza di un atto di sfruttamento economico dell'opera, è necessario che la condotta abbia la capacità di interferire con le *chances* di ottenere un guadagno proporzionale al numero di soggetti che fruiscono o possono fruire dell'opera e al valore economico del bene o del servizio fornito dall'autore e attraverso il quale il fruitore potrà godere dell'opera stessa. V. SPEDICATO, *ibidem*, 93-94.

³¹¹ L'art. 6 WCT, rubricato “*Right of Distribution*”, al comma 1 recita così: “*Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer or ownership*”.

normativa europea³¹², che introduce anche qualcosa in più con riferimento al *software*. Si prevede, infatti, che per questa tipologia di opere, il diritto dell'autore si estende ai c.d. *atti di distribuzione elettronica*, cioè la messa a disposizione di copie del *software* in assenza di supporti materiali (es. tramite Internet)³¹³. Infine, l'art. 17 l.a. completa il quadro del diritto di distribuzione con, al comma 2, il c.d. *diritto di importazione* esteso al territorio dell'Unione Europea.

Rientra nella medesima categoria il diritto di trascrizione, previsto dall'art. 14 l.a. Tale diritto ha ad oggetto "*l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta*" in una qualunque forma stabile e permanente (es. registrazione non autorizzata di un concerto).

Infine, a completare il quadro dei *copy-related rights* si cita il diritto di noleggio e prestito, disciplinato dall'art. 18-*bis* l.a.³¹⁴

Spostandosi sul versante dei *non-copy-related rights*, essi prevedono che l'utilizzazione dell'opera non avvenga mediante la creazione di copie, bensì attraverso la comunicazione o messa a disposizione dell'opera al pubblico.

Primo fra questi è il diritto esclusivo di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, "*comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale*", così come disposto dall'art. 15 l.a. Elemento distintivo è la finalizzazione delle attività menzionate ad un pubblico presente nel luogo in cui esse avvengono. Pur non offrendo una definizione di "*pubblico*", la norma propone alcune indicazioni che aiutano l'interprete a delimitare tale concetto: il comma 2 dell'art. 15 l.a. stabilisce che "*non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro*"; e, al comma 3, si occupa di definire quale non pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse. Dalle integrazioni dell'art. 15 l.a., si può dedurre una nozione di pubblico composta dall'elemento del contesto (da valutarsi di caso in caso) e da quello economico dell'assenza di scopo di lucro. A causa dell'evoluzione delle relazioni interpersonali, dovuta anche all'avvento di tecnologie quali i *social network*,

³¹² L'art. 4, comma 1, della direttiva 2001/29/CE dispone che: "*Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo*".

³¹³ La direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, prevede all'art. 4, comma 1, lett. c) – trasposto integralmente all'art. 64-*bis* l.a. – che i diritti esclusivi del titolare comprendono il diritto di effettuare o autorizzare "*qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso*".

³¹⁴ L'art. 18-*bis* l.a. definisce ai primi due commi il contenuto del diritto di noleggio e prestito: "*1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1*".

tuttavia non appare sempre facile interpretare in senso positivo il contesto di pubblico a cui la comunicazione dell'opera è rivolta³¹⁵.

Parallelamente, si sviluppa il diritto di comunicazione a un pubblico distante ex art. 16 l.a., avente per oggetto *“l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”*. Al contrario di quanto detto precedentemente, la nozione di pubblico assume qui connotati più ampi e indefiniti³¹⁶. Difatti, alla sostanziale indeterminatezza del soggetto, si aggiungono gli elementi della possibilità che il pubblico possa effettivamente fruire della comunicazione e che questo superi una determinata soglia di non esiguità (la comunicazione deve rivolgersi ad un numero di persone considerevole)³¹⁷.

L'assetto dei diritti patrimoniali dell'autore di un'opera dell'ingegno presenta due altri diritti che non sono riconducibili a nessuna delle due macro-categorie finora analizzate. Si tratta del diritto di pubblicazione e del diritto di traduzione, modificazione, elaborazione e trasformazione. Il primo è disciplinato dal comma 1, con riferimento al diritto esclusivo di pubblicare l'opera, e dal comma 3 dell'art. 12 l.a. laddove prevede che *“è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”*. Per *“pubblicazione”* si intende, ai fini della norma, la messa a disposizione dell'opera per il pubblico e, in generale, i potenziali fruitori interessati (es. pubblicazione di un libro o trasmissione in *streaming* di un'opera musicale). Il secondo diritto citato è quello esclusivo di traduzione, modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera così come previsto dall'art. 18 l.a.³¹⁸ In particolare, attraverso il riferimento all'art. 4 l.a., la disposizione permette di individuare alcuni esempi di *“elaborazione”*, senza esaurirne il ventaglio di possibili espressioni.

A completamento della rassegna, è opportuno riconoscere i principi regolatori della disciplina. L'art. 19, comma 1, l.a. stabilisce che tali diritti *“sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo*

³¹⁵ In tal senso, la normativa statunitense appare più chiara prevedendo alla §101 del *Copyright Act* che si può parlare di pubblico nel momento in cui la rappresentazione, esecuzione e recitazione avvenga *“outside of a normal circle of family and its social acquaintances”*.

³¹⁶ Così come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea a più riprese: CGUE, causa C-607/11, *ITV Broadcasting Ltd e al. v. TVCatchUp Ltd*, 7 marzo 2013, ECLI:EU:C:2013:147; CGUE, causa C-117/15, *Reha Training v. GEMA*, 31 maggio 2016, ECLI:EU:C:2016:379; e CGUE, causa C-160/15, *GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV e al.*, 8 settembre 2016, ECLI:EU:C:2016:644.

³¹⁷ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 105-106. Sul punto si è espressa approfonditamente la Corte di giustizia UE elaborando ulteriori criteri da affiancare a quelli indicati dalla normativa nazionale in *Reha Training*, cit.

³¹⁸ L'art. 18 l.a. recita come segue: *“1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. 2. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione prevista nell'art. 4. 3. L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. 4. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione”*.

di ciascuno degli altri diritti". È proprio il c.d. *principio di indipendenza dei diritti esclusivi di utilizzazione economica* che permette all'autore di poter trasferire tali diritti (es. l'editore di un'opera letteraria generalmente acquisisce dall'autore il diritto di riproduzione in copie e di distribuzione dell'opera stessa). Al fianco del principio di indipendenza, il regime dei diritti patrimoniali si caratterizza per la durata limitata di questi: in generale, le norme internazionali (art. 7 CUB³¹⁹ e art. 12 TRIPs³²⁰) prevedono che la minima durata sia di cinquant'anni dopo la morte dell'autore; nel caso dell'ordinamento comunitario, la direttiva 93/98/CEE³²¹ (ora contenuta nella direttiva 2006/116/CE) dispone che la durata del diritto d'autore sia pari alla vita dell'autore più settant'anni dopo la sua morte – così come previsto anche nell'ambito dell'ordinamento statunitense³²². Regimi differenti sono tuttavia applicati con riferimento a particolari tipologie di opere, come ad esempio le opere composite.

3.1.3 Fondamento personalistico della protezione e diritti morali

La concorrenza di diverse giustificazioni filosofiche del sistema di proprietà intellettuale si ripropone anche nella materia del diritto d'autore: alla prospettiva economica propria del *common law*³²³ si contrappone la *personality theory*, derivante dal pensiero di Kant ed Hegel e fondamento filosofico dei diritti morali di stampo continentale, la seconda "*anima*" del diritto d'autore.

I diritti morali mirano alla tutela della personalità dell'autore nel suo rapporto con l'opera e, alla luce di ciò, si caratterizzano per essere "*personalissimi*", cioè esercitabili solo dall'autore e non trasferibili, al contrario di quanto previsto per i diritti patrimoniali. Si può notare così, da una parte, una concezione autore-centrica, che porta alla formazione della denominazione "*diritto d'autore*", e dall'altra, una concezione incentrata sull'aspetto economico rilevante che si realizza mediante il *copyright*.

³¹⁹ L'art. 7, comma 1, CUB recita così: "*La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte*".

³²⁰ L'art. 12 TRIPs dispone quanto segue: "*Ogni qualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa della vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione*".

³²¹ L'art. 1, comma 1, della direttiva 93/98/CEE riconosce quanto segue: "*I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico*".

³²² 17 USC §302(a) prevede che "*Copyright in a work created on or after January 1, 1978, subsists from its creation and [...] endures for a term consisting of the life of the author and 70 years after the author's death*". Il limite originario di 50 anni dopo la morte dell'autore è stato esteso con il *Sonny Bono Act* del 1998.

³²³ Principio affermato espressamente in *Gilliam v. American Broadcasting Companies*, 538 F.2d 14, 24 (2nd Cir. 1976): "*American copyright law, as presently written, does not recognize moral rights or provide a cause of action for their violation, since the law seeks to vindicate the economic rather than the personal, rights of authors*".

La legge italiana sul diritto d'autore dedica alla materia del *diritto morale d'autore* la sezione II, che si apre con l'art. 20 l.a. La norma riprende integralmente l'art. 6-bis CUB³²⁴ e afferma l'indipendenza dei diritti morali da quelli di utilizzazione economica. Tale caratteristica si aggiunge ai tratti di irrinunciabilità, inalienabilità³²⁵ (e intrasmissibilità) e imprescrittibilità³²⁶ propri dei diritti personalissimi. Essi si pongono come limite esterno all'esercizio dei diritti patrimoniali, in quanto il loro stretto legame con l'autore obbliga che i soggetti che esercitano diritti di utilizzazione economica lo facciano nel rispetto dei diritti morali.

Il nucleo del diritto morale d'autore è rappresentato dal diritto di paternità, garanzia del legame indissolubile tra l'opera e il suo creatore. Espressione di un più generale principio generale per cui tutti hanno diritto al riconoscimento della paternità delle proprie azioni e dei relativi risultati, la dottrina ha osservato come questo si possa estendere anche agli artisti interpreti ed esecutori e ai fotografi³²⁷. Tale diritto consiste nel rivendicare la paternità dell'opera dell'ingegno, cioè chiedere il riconoscimento della propria qualità di autore (art. 20 l.a.). Accanto all'elemento positivo della rivendicazione, il diritto di paternità ne prevede uno "negativo", consistente nella possibilità di non rivelarsi e di pubblicare l'opera in forma anonima, mantenendo comunque il diritto di rivendicarla in qualunque momento. Dal punto di vista pratico, l'ipotesi di maggior rilievo è quella in cui l'autore eserciti il proprio diritto di ottenere che il suo nome venga indicato sugli esemplari dell'opera da lui creata³²⁸: ne è esempio l'art.48 l.a., che dispone la menzione dei nomi degli autori dell'opera cinematografica nella proiezione della pellicola.

È sempre l'art. 20 l.a. a disciplinare il diritto all'integrità dell'opera, ossia il diritto "*di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,*

³²⁴ L'art. 6-bis, comma 1, CUB recita così: "*Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione*".

³²⁵ L'art. 22 l.a. prevede al primo comma che "*I diritti indicati [...] sono inalienabili*".

³²⁶ Il titolare di tali diritti morali dell'autore potrà sempre agire in giudizio al fine di richiederne il riconoscimento. Secondo quanto previsto dall'art. 23 l.a., alla morte dell'autore, i diritti morali potranno essere fatti valere senza limiti di tempo dal coniuge e dai figli dell'autore e, in mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti in linea diretta; in mancanza di questi ultimi, i diritti morali potranno essere fatti valere dai fratelli e dalle sorelle dell'autore e dai loro discendenti. Data l'intrasmissibilità che caratterizza questi diritti, i congiunti dell'attore agiranno sulla base del proprio interesse alla tutela dell'onore e della reputazione del componente della famiglia deceduto.

³²⁷ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit. 142.

³²⁸ A. MAZZARO, *L'autore dell'opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell'editore*, nota a Cass. 5 luglio 2019, n. 18220, in *Diritto & Giustizia*, 2019, 11-12. In particolare, si precisa che "*la mancata indicazione della paternità dell'opera viola il diritto morale d'autore, violazione del diritto che sussiste a prescindere dalla attribuzione dell'opera ad altri*". Di diverso avviso L. C. UBERTAZZI, *La disciplina UE/CUB del diritto di paternità dell'opera dell'ingegno*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 955 ss., in cui si legge che "*nessuna delle regole generali degli artt. 6-bis e 15 CUB riconosce un diritto dell'autore all'indicazione del suo nome. Nessuna di esse si oppone tuttavia a che questo diritto sia invece riconosciuto da una normativa nazionale ulteriore, e che attribuisca all'autore un livello di protezione superiore a quello convenzionale*".

ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione". La tutela viene qui proiettata sul modo in cui la personalità dell'autore si esprime mediante l'opera. La norma prende in considerazione due diverse modalità di violazione del diritto in questione: condotte che agiscono direttamente sull'opera e "ogni atto a danno dell'opera" anche indiretto ma comunque in grado di influire sulla percezione dell'opera stessa da parte del pubblico (in questi casi occorre considerare il contesto e le circostanze che possono influire negativamente sul valore dell'opera, ad esempio l'inserimento di un'opera musicale in un contesto contrario al suo contenuto). Occorre, dunque, stabilire cosa si intenda per "onore" e "reputazione". La dottrina ha ricostruito tali concetti intorno all'idea per cui si individua "nell'onore il sentimento individuale dell'autore che si sostanzia nella percezione della propria dignità personale e [...] nella reputazione la considerazione della dignità dell'autore che di quest'ultimo ha il pubblico"³²⁹.

Un ruolo marginale è invece assegnato a due diritti morali che individuano due momenti diversi della vita dell'opera. Il primo riguarda il c.d. *diritto di inedito*, in virtù del quale l'autore può decidere se pubblicare l'opera o meno. Esso si estrinseca nel diritto di opporsi al tentativo di terzi di pubblicare l'opera contro la volontà dell'autore qualora egli ritenga che la pubblicazione possa avere un risvolto negativo sulla sua immagine in quanto autore. "Gravi ragioni morali" sono invece richieste per l'esercizio del diritto al ritiro dell'opera dal commercio (c.d. *diritto di pentimento*³³⁰), previsto dagli artt. 142 e 143 l.a. al fine di garantire la corrispondenza nel tempo dei valori dell'autore con quelli proposti dalle opere pubblicate.

3.1.4 La violazione del diritto d'autore tra plagio e contraffazione: metodi di accertamento

Come si può notare, la materia del diritto d'autore è varia e articolata. Alla molteplicità dei diritti riconosciuti all'autore di un'opera dell'ingegno corrispondono, tuttavia, altrettante modalità in cui tali diritti possano essere violati. A seconda che ad essere violato sia un diritto morale o un diritto patrimoniale, la condotta illecita assume le sembianze rispettivamente del plagio o della contraffazione.

Il termine "plagio" deriva dal latino "*plagium*", utilizzato per la prima volta in un suo epigramma da Marziale, il quale definisce "*plagiarius*" un suo amico poeta che leggeva in pubblico i suoi versi spacciandoli per propri³³¹. Il nucleo dell'attività di plagio risiede, così, nella violazione del diritto morale alla paternità dell'opera.

Una delle particolarità di questa fattispecie sta nella possibilità che si verifichi anche dopo che l'opera sia divenuta di pubblico dominio, perché l'imprescrittibilità dei diritti morali permette che essi possano essere fatti valere senza limiti di tempo. Ulteriori caratteristiche del plagio riguardano l'aspetto

³²⁹ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, cit., 146.

³³⁰ COLANGELO, *Proprietà delle idee*, cit., 68.

³³¹ Voce *Plagio*, in *Vocabolario Treccani*, Roma. Consultabile all'URL: «<https://www.treccani.it/vocabolario/plagio/>». Ultimo accesso effettuato il 3 novembre 2021.

“*quantitativo*” dell’appropriazione: si definisce *totale* il plagio che abbia ad oggetto l’intera opera, mentre è *parziale* nel caso in cui riguardi solo una parte – pur sempre creativa – dell’opera. Alla valutazione quantitativa, si accompagna la valorizzazione dell’elemento psicologico dell’autore della condotta plagiaria, distinguendo tra plagio *volontario* e plagio *involontario* o *inconsapevole*. In particolare, controversa è la seconda ipotesi, in quanto si realizzerebbe nell’ipotesi di inconsapevole appropriazione di elementi propri di un’opera preesistente. Sul punto, non si può prescindere da una valutazione nel caso concreto, cercando di analizzare il procedimento creativo del secondo autore. Tuttavia, buona parte della dottrina propende per applicare il principio in virtù del quale una creazione autonoma non possa mai identificare un illecito³³².

Contigua è la fattispecie della contraffazione. In linea con quanto anticipato, per contraffazione si intende la violazione di un diritto di utilizzazione economica dell’opera. Essa si focalizza sul solo aspetto economico, non realizzandosi alcuna falsa attribuzione della paternità. Il fenomeno si è particolarmente sviluppato grazie anche alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi strumenti di comunicazione, evolvendosi nella c.d. *pirateria*.

Nondimeno, i fenomeni di plagio e contraffazione possono spesso coesistere o sovrapporsi, soprattutto perché, in pratica, la falsa attribuzione della paternità comporta generalmente almeno una parziale riproduzione o un’elaborazione dell’opera: la condotta viola contemporaneamente un diritto morale e un diritto di utilizzazione economica. La possibilità di sovrapposizione degli illeciti è prevista dal nostro ordinamento laddove all’art. 171, comma 2, l.a. parla di “*usurpazione della paternità dell’opera*”, intesa non come un illecito autonomo ma come circostanza aggravante degli illeciti contraffattori previsti dall’art. 171 l.a.³³³

La difficoltà nell’accertamento dell’illecito deriva, spesso, dalla natura delle opere e dell’attività posta in essere dal terzo. Un esempio si può riscontrare nella c.d. *arte appropriativa* (o *Appropriation art*), che utilizza altre opere d’arte introducendo elementi nuovi o anche non introducendo alcuna modifica. Sfruttando la complessità della valutazione in tema di arte appropriativa, la Cassazione ha sviluppato una serie di criteri finalizzati all’accertamento della sussistenza di plagio e/o contraffazione, contenuti nella sentenza sul caso *Vedova*³³⁴ del 26 gennaio 2018, n. 2039.

La Corte ha inteso proporre un metodo di accertamento della violazione dei diritti patrimoniali d’autore (ma estendibile anche ai casi di plagio) che fosse valido o, perlomeno, utile con riferimento a opere dell’ingegno di diversa natura. Infatti, nella motivazione, i giudici riprendono alcuni precedenti importanti in tema di violazione del diritto d’autore, sia morale che patrimoniale, quali la decisione

³³² SPEDICATO, *Principi di diritto d’autore*, cit., 153-154.

³³³ SPEDICATO, *ibidem*, 153.

³³⁴ Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, in *Foro it.*, 2018, I, 855. La vicenda riguardava il presunto plagio delle opere del pittore defunto Emilio Vedova da parte dell’artista vivente Pierluigi De Lutti, che aveva esposto e commercializzato le sue opere per mezzo di televendita e di una mostra-mercato realizzata presso una galleria d’arte moderna.

del 2015 sul caso *Zingara*³³⁵. L'accertamento del plagio e della contraffazione identifica un giudizio "di fatto" che, però, secondo la Corte, è necessario segua un certo procedimento logico³³⁶ nel comparare quantitativamente e qualitativamente l'opera plagiata a quella presunta plagiaria.

Il nucleo del metodo proposto dalla Cassazione è ravvisabile nel c.d. *scarto semantico*, esplicitato come segue: "in sostanza, è necessario che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva". In particolare, il criterio viene ripreso dalla decisione sul caso *Zingara*, in cui lo scarto semantico è stato utilizzato dalla Suprema Corte per osservare come, nell'ambito delle opere musicali, parole identiche in contesti e con melodie differenti non comportano necessariamente una violazione del diritto d'autore³³⁷.

Rilevante in materia è il caso *Giacometti v. Baldessari*³³⁸, avente ad oggetto il presunto plagio di alcune opere scultoree. Nonostante la negata autorizzazione alla riproduzione delle sculture per un evento di moda, venivano esposte nove figure femminili di grandi dimensioni che riproducevano le opere di Giacometti. Il Tribunale ha escluso il plagio accertando la sussistenza di un adeguato scarto semantico dovuto alla differenza sostanziale di significato: le opere di Giacometti rappresentavano le condizioni del dopoguerra, mentre le opere di Baldessari denunciavano gli estremi modelli che la moda impone con riguardo al corpo femminile.

Di senso contrario la sentenza resa nel 2017 sul caso *Isgrò v. Waters*³³⁹. Infatti, il Tribunale ha qui riconosciuto il plagio realizzato da Roger Waters a danno dell'artista siciliano Isgrò, fautore della c.d. *cancellatura*, ossia crea le sue opere cancellando parti di giornali, libri o altri scritti lasciando in evidenza solo determinate parole. Precisamente, la condotta illecita era qui rappresentata dalla

³³⁵ Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Foro it.*, 2015, I, 2031. Il caso aveva ad oggetto la presunzione di plagio e contraffazione dell'*incipit* della canzone "Zingara" di Luigi Abertelli ed Enrico Riccardi da parte della canzone di Francesco De Gregori diffusa e commercializzata con il nome "Prendi questa mano, zingara".

³³⁶ M. S. SPOLIDORO, *I criteri di accertamento del plagio nel diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 581. L'A. utilizza il termine "plagio" per indicare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione.

³³⁷ "In tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore" in Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, cit. Il plagio è stato escluso sulla base di quattro parametri, concorrenti alla definizione del concetto di scarto semantico nel caso di specie: a) la variazione data ad una parte del testo riprodotto; b) la completa diversità del testo letterario nella sua parte restante; c) la trattazione di tematiche completamente diverse da parte della nuova opera; e, d) la totale diversità della parte musicale, in S. PARRELLO, *Osservazioni in tema di plagio musicale: il caso "Zingara"*, nota a Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 271-272.

³³⁸ Trib. Milano, 13 luglio 2011, *inedita*, in *Dejure*.

³³⁹ Trib. Milano, 25 luglio 2017, in *Foro it.*, 2017, I, 3488.

realizzazione della copertina dell'album musicale "*Is this the life we really want*", il cui titolo appariva in seguito alla cancellazione di altre parole. Di conseguenza, il Tribunale interveniva inibendo la commercializzazione dell'album. Tuttavia, come osservato da alcuna dottrina³⁴⁰, anche in questo caso sarebbe stato possibile applicare positivamente lo scarto semantico, riconoscendo diversità di significato: l'intento del musicista era quello di far riflettere sul tema della censura, mentre la cancellatura di Isgrò mirava ad attribuire ai testi nuovi significati.

Le conclusioni a cui giungono i giudici deve essere il frutto del confronto tra le caratteristiche essenziali delle due opere all'interno di una valutazione che sia complessiva. Sul concetto della valutazione degli elementi essenziali, si costruisce l'ipotesi del c.d. *plagio mascherato*, riferibile ai casi in cui le variazioni stilistiche siano solo apparenti e lascino invariata la riproduzione dei tratti essenziali dell'opera anteriore. Il principio dell'indifferenza delle variazioni di dettaglio è da tempo consolidato in giurisprudenza, anche se, in pratica, ha portato a risultati non sempre coerenti³⁴¹.

Concorre alla valutazione la previsione che "*non rileva in sé la confondibilità tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra*"³⁴². Per quanto chiara in merito al giudizio di confondibilità, la pronuncia non fornisce alcun elemento per comprendere la prospettiva rispetto alla quale debba riconoscersi la riproduzione: se ai fini di plagio e contraffazione la riproduzione deve essere copiatura o somiglianza, si deve innanzitutto stabilire il punto di vista da cui effettuare tale valutazione. Ad esempio, nel diritto delle invenzioni, il paradigma è quello del tecnico medio. Con riferimento al diritto d'autore, invece, la Corte dispone che il giudizio "*viene svolto di regola mediante espletamento di una consulenza tecnica, dal giudice fatta propria*". Si tratta dell'adozione di una prospettiva razionale che però non viene concretamente esplicitata. In merito, la dottrina³⁴³ propone di sfruttare le affermazioni di principio fin qui riportate per la creazione di un *test*, che preveda la combinazione di prospettive, per cui, ad esempio, il punto di vista del pubblico rappresenta il primo *step* per la verifica sulla possibile interferenza con l'opera protetta e quello degli esperti quale secondo *step* finalizzato all'analisi di possibili giustificazioni.

Alla luce di quanto osservato, si può constatare come l'intento "*innovatore*" del giudice di legittimità si scontri con l'aspirazione di sviluppare un metodo che possa essere applicabile trasversalmente a tutti (o quasi) i casi di violazione del diritto d'autore. Si paventa, infatti, il rischio che i criteri dettati dalla Cassazione

³⁴⁰ G. LIBERATI BUCCIANI, *La Cassazione su plagio artistico e arte informale*, nota a Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 985.

³⁴¹ In Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, in *Foro it.*, riguardante un plagio di un servizio fotografico, si è affermata la sussistenza della contraffazione sulla base del principio dell'irrelevanza dell'esistenza di differenze di dettaglio. In senso opposto Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro it.*, 2006, I, 2080, in cui si è escluso il plagio nella riproduzione di una fotografia avvenuta modificandone i colori (da colori a bianco e nero) e le dimensioni (da tridimensionale a bidimensionale).

³⁴² Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, cit.

³⁴³ SPOLIDORO, *I criteri di accertamento del plagio nel diritto d'autore*, cit., 588.

vengano relegati a mere enunciazioni di principio a causa del loro eccesso di astrazione, riscontrabile nelle parole dei giudici.

La difficoltà di individuare criteri concretamente utilizzabili in sede di valutazione spinge a guardare ai *test* adottati dalla giurisprudenza statunitense in materia con maggiore interesse. L'obiettivo dei *test* è quello di orientare i giudici di merito verso decisioni prevedibili e aderenti non solo ai fatti, ma anche ai principi e alle norme³⁴⁴. Avendo come riferimento la §106 del *Copyright Act*, per stabilire una violazione del diritto d'autore è necessario dimostrare: a) che l'accusato abbia riprodotto un'opera protetta dal diritto d'autore; b) che nel fare ciò dia vita ad un'*improper appropriation*, concetto che non comprende solo la copia esatta dell'opera ma anche il caso di riproduzione considerata "*substantially similar*"³⁴⁵.

Sotto il profilo della dimostrazione dell'avvenuta riproduzione di un'opera altrui, la giurisprudenza della *United States Court of Appeals for the Second Circuit* ha elaborato nel caso *Armstein v. Porter*³⁴⁶ un *test* da poter applicare nel caso di assenza di una confessione. Il *test* si compone di tre criteri: i) in assenza di somiglianze tra le opere, il presunto accesso all'opera precedente non è sufficiente ai fini dell'accertamento della violazione; ii) nel caso di provato accesso e di somiglianza tra i lavori, la valutazione è finalizzata a osservare se tali somiglianze possano consistere in una riproduzione; iii) se non è provato l'accesso, le somiglianze dovranno essere tali da escludere che il presunto contraffattore-plagiario potesse giungere autonomamente al medesimo risultato creativo. Osservando il *test* sviluppato dalla *Court of Appeals for the Second Circuit* si può notare come esso miri a regolare le diverse possibilità che possono realizzarsi nel caso concreto, cercando di fornire ai giudici gli strumenti necessari per non trovarsi impreparati.

Più controverso appare invece l'accertamento del secondo elemento della *improper appropriation*, soprattutto con riferimento all'ipotesi di "*substantial similarity*" tra le opere poste a confronto³⁴⁷. Sul punto, la *Court of Appeals for the Second Circuit*, nel caso *Nichols v. Universal Pictures Corporation*³⁴⁸, ha elaborato il c.d. *Abstraction test*. Il *test* (altrimenti noto come *Abstraction-Filtration-Comparison test*) è stato inizialmente utilizzato in riferimento ad opere cinematografiche e teatrali, per poi evolversi con il caso *Computer Associates Int. Inc. v. Altai Inc.*³⁴⁹ fino ad essere applicato ora anche ai programmi per computer

³⁴⁴ SPOLIDORO, *ibidem*, 590.

³⁴⁵ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 71.

³⁴⁶ 154 F.2d 464 (2nd Cir. 1946).

³⁴⁷ In alternativa alla *substantial similarity*, la *Court of Appeals for the Seventh Circuit* ha introdotto, in *Selle v. Gibb*, 741 F.2d 896 (7th Cir. 1984), la nozione di "*striking similarity*" laddove non sia possibile dimostrare l'accesso all'opera precedente. Il *test* si fonda qui su una somiglianza più accentuata ed evidente, che possa inequivocabilmente dimostrare che la seconda opera non avrebbe potuto essere creata senza *improper appropriation*.

³⁴⁸ 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930).

³⁴⁹ 982 F.2d 693 (2nd Cir. 1992). Sull'applicabilità del *test* in materia di programmi per computer, si veda B. ABRAMSON, *Promoting Innovation in the Software Industry: A First Principle Approach to Intellectual Property Reform*, 8 B.U. J. Sci. & Tech. L. 75, 123 (2002). Disponibile all'URL: «<https://www.bu.edu/law/journals-archive/scitech/volume81/abramson.pdf>».

relativamente alla somiglianza degli elementi “*non-litera*”. La convinzione alla base è quella per cui da un’opera si possono trarre una serie infinita di spunti, ma esiste un confine oltre il quale non è possibile estendere la copertura del diritto d’autore poiché si giungerebbe ad impedire l’utilizzo dell’idea in sé e non della sua espressione³⁵⁰. Analizzando l’applicazione del *test* ai programmi per computer, il primo *step* è l’*abstraction*, cioè l’analisi dei diversi livelli dell’opera, da quello più concreto (es. codice del programma) a quello più astratto (es. funzione generale del programma). Il secondo *step* (*filtration*) mira ad escludere gli elementi che non possono ottenere protezione, individuabili mediante un’analisi progressiva che segue i diversi livelli di astrazione precedentemente delineati. Infine, gli elementi che non sono stati esclusi vengono confrontati (*comparison*) con l’opera di cui si lamenta la violazione al fine di riconoscere se si tratti di una riproduzione illecita.

Alcuni degli approcci propri della giurisprudenza statunitense hanno già fatto ingresso nella giurisprudenza nostrana, così come dimostrato dall’adozione del c.d. *Fair Use test* nell’ambito delle decisioni in materia di *Appropriation art* – in particolare nel caso *Giacometti*. Il *test* è ripreso dalla §107 del *Copyright Act* nella misura in cui prevede che l’utilizzo di un’opera protetta per finalità di critica, commento, informazione, insegnamento o ricerca non comporta violazione del diritto d’autore (*fair use*). Ai fini dell’applicazione pratica, il dato normativo offre un elenco di quattro fattori da dover essere considerati: i) “*the purpose and character of the use*” (in particolare, se si tratti di uso commerciale o non commerciale); ii) “*the nature of the copyrighted work*”; iii) “*the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole*”; e, infine, iv) “*the effect of the use upon potential market for or value of the copyrighted work*”. Esempio virtuoso dell’applicazione del *test* è il caso *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*³⁵¹, in cui è stato considerato integrato il *fair use* per finalità parodistiche della rappresentazione, sulla locandina del film “*Una pallottola spuntata 33 1/3*”, di Leslie Nielsen nella medesima posizione in cui era stata fotografata Demi Moore al settimo mese di gravidanza.

Tirando le somme, si può osservare come gli esempi proposti in merito all’approccio statunitense offrano degli spunti interessanti affinché si possa rivedere criticamente il metodo proposto dalla nostra Corte di cassazione. Un *test* che permetta di raggiungere risultati apprezzabili non può individuarsi in una previsione eccessivamente astratta, ma deve poter condurre a decisioni prevedibili e che tengano conto dei molteplici valori che assumono rilievo in materia di diritto d’autore³⁵². Il contesto e le circostanze del caso concreto assumono, in particolare per il diritto d’autore, un ruolo fondamentale.

3.2 Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili ex art. 158 l.a.

Accertata la violazione dei diritti di esclusiva che compongono lo spettro del diritto d’autore, il titolare del diritto violato ha la possibilità di agire chiedendo il

³⁵⁰ COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 72.

³⁵¹ 137 F.3d 109 (2nd Cir. 1998).

³⁵² SPOLIDORO, *I criteri di accertamento del plagio nel diritto d’autore*, cit., 592.

risarcimento del danno derivante dalla violazione. In particolare, la materia del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore si costruisce attorno all'art. 158 l.a. (come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 in recepimento della Direttiva *Enforcement*). La possibilità di richiedere il risarcimento del danno è affermata in apertura della norma, laddove, al comma 1, prevede che *“Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione”*. È l'inciso *“oltre al risarcimento del danno”* ad individuare l'azione di risarcimento come strumento principale per la tutela del diritto d'autore.

Il legislatore poi realizza una vera e propria *rivoluzione* nel secondo comma disciplinando il meccanismo di quantificazione del risarcimento. La norma prevede che il *quantum debeatur* *“è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzo del diritto”*.

Al di là della vicinanza della disposizione all'art. 125 c.p.i., risulta qui evidente la scelta di bilanciare la continuità con la tradizione del nostro apparato rimediale – realizzata mediante la citazione di principi quali il lucro cessante, il danno emergente e la valutazione equitativa del danno – con il carattere innovativo dell'istituto della retroversione degli utili (*“anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto”*) e la sua duplice funzione punitivo-sanzionatoria e preventivo-deterrente³⁵³.

In secondo piano si pone, invece, la liquidazione forfettaria per mezzo del criterio del *giusto prezzo del consenso*, storicamente apprezzato dalla giurisprudenza, ma i cui limiti applicativi non possono essere più trascurati.

A completare il quadro disegnato dall'art. 158 l.a. si aggiunge la valorizzazione in sede di quantificazione dell'eventuale danno non patrimoniale: il comma 3 dispone che *“Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile”*.

La violazione del diritto d'autore produce problemi di individuazione del *quantum* risarcitorio che il sistema nostrano condivide con il sistema statunitense. Tuttavia, alla luce delle potenziali differenze di atteggiamento dei rimedi previsti nel caso concreto, problemi simili possono condurre a soluzioni anche lontane fra di loro, incidendo così sul livello di generale affidabilità ed efficienza della risposta giurisdizionale dinanzi a fenomeni di illecito.

Il processo di evoluzione avviato dal legislatore con la modifica dell'art. 158 l.a. pone un importante dilemma: procedere facendo propri i suggerimenti provenienti dalle prassi applicative d'oltreoceano oppure fermarsi in ossequio alla tradizione continentale. La risposta risiede nella valutazione dell'attuale livello di

³⁵³ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit. 225.

efficienza del nostro sistema della responsabilità civile in materia di diritto d'autore, alla luce dell'introduzione dell'istituto della retroversione degli utili, derivato direttamente dal *disgorgement of profits* proprio del *copyright* statunitense.

3.2.1 Il lucro cessante e il "superato" criterio dei mancati guadagni

La segnalazione della sussistenza di un danno aquiliano si fonda essenzialmente sulla presenza, anche in materia di diritto d'autore, del lucro cessante, tradizionalmente individuato con il criterio del *mancato profitto*. Sostenendone la capacità di ricollegare immediatamente l'illecito alle perdite subite, tale criterio è stato a lungo utilizzato nella giurisprudenza *ante-riforma* dell'art. 158 l.a. con risultati utili ai fini dell'analisi qui svolta.

Un esempio di determinazione sulla base del criterio del mancato profitto, spesso ripreso dalla dottrina³⁵⁴ in virtù della sua chiarezza, è rappresentato da una decisione del Tribunale di Milano del 1998. Nel risolvere una controversia riguardante l'abusiva commercializzazione di dispense delle lezioni di un professore universitario, il Tribunale ha disposto che "*tenuto conto delle spettanze economiche normalmente di competenza dell'autore per il caso di pubblicazione e della non quantificata, ma presumibile contrazione delle vendite del volume edito, nonché della verosimile diffusione dei volumi abusivamente realizzati [...] può essere riconosciuto l'importo di £5.000.000*"³⁵⁵ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. La valutazione si costruisce attorno alla voce principale delle "*spettanze economiche*", alla cui determinazione si giunge per mezzo del giudizio ipotetico tipico della valutazione dei mancati profitti: il riferimento alla "*diffusione dei volumi abusivamente realizzati*" svolge la funzione di *fictio* per la quantificazione presunta della contrazione delle vendite del volume edito, cioè il vero elemento caratterizzante il lucro cessante in senso classico. Il problema è qui rappresentato dallo scollamento della valutazione del giudice dall'esigenza che l'operazione di quantificazione avvenga in concreto, riducendo il rischio di risarcimenti inadeguati. Nell'ambito del diritto d'autore, la determinazione dei mancati guadagni del titolare presenta un elevato tasso di incertezza dovuta alla difficoltà riscontrata dai titolari di dimostrare non solo di aver subito una diminuzione dei guadagni, ma anche di provare che questa sia collegata causalmente all'attività illecita, soprattutto in considerazione del fatto che il mercato del diritto d'autore si caratterizza per molteplici variabili (es. numero di opere concorrenti) non sempre facilmente valutabili (ancora più difficilmente che nel caso dei brevetti). Per questo la valutazione avviene spesso ancorandosi a metodi equitativi.

Difficoltà e incertezze nella quantificazione, dovute soprattutto all'assenza di indicazioni legislative precise, caratterizzano anche l'istituto nordamericano degli *actual damages*. Parallelamente a quanto avviene in Italia, infatti, il dato normativo non offre una definizione del concetto di "*actual damages*", limitandosi a prevedere alla §504(b) che "*the copyright owner is entitled to recover the actual*

³⁵⁴ PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 42 ss.

³⁵⁵ Trib. Milano, 12 ottobre 1998, in *AIDA*, 1999, 618.

damages suffered by him or her as a result of the infringement". Al fine di delimitare il campo applicativo dell'istituto e per individuarne la natura, la giurisprudenza del *Federal Circuit* ha affermato – a più riprese – che l'espressione "*actual damages*" richiama la diminuzione patrimoniale complessiva subita dal titolare del diritto d'autore a causa dell'*infringement*³⁵⁶. Potenzialmente, dunque, gli *actual damages* di diritto statunitense ricomprendono tutte le diverse voci di danno patrimoniale, presentandosi così come una categoria eterogenea capace di rappresentare al proprio interno le componenti nostrane del danno emergente e del lucro cessante.

Parallelamente a quanto osservato nel nostro ordinamento, il classico esempio consiste nei *lost profits*, cioè i mancati guadagni. Convenzionalmente, affinché si possa procedere alla loro determinazione, il *copyright holder* è tenuto a dimostrare come avrebbe sfruttato economicamente l'opera dell'ingegno in assenza di contraffazione e quale sarebbe stato il profitto da ciò derivante. Un recente esempio di determinazione degli *actual damages* in termini di *lost profits* è il caso *Brooks v. Dash*³⁵⁷ deciso dalla *Court of Appeals for the Second Circuit* a luglio 2021. Edwyna W. Brooks è l'autrice di una serie di libri intitolata "*Mafietta*" e tra il 2015 e il 2016 collaborava con il produttore cinematografico Damon Dash per la produzione della versione cinematografica di "*Mafietta*"; tuttavia, la collaborazione si è conclusa nel 2017, avendo prodotto un solo episodio di quella che sarebbe dovuta essere una serie. Nel 2019, Brooks ha citato in giudizio Dash per violazione del *copyright* a causa della commercializzazione del film senza l'autorizzazione della prima. La *Court of Appeals*, nel confermare la decisione della *District Court of Southern District of New York*³⁵⁸, riconosce a Brooks il risarcimento di 300 mila dollari a titolo di *actual damages*. Il *quantum* risarcitorio è stato definito mediante la disposizione di CTU, che ha osservato come il film avrebbe potuto essere trasformato in una *TV series* e acquistata da canali televisivi o piattaforme *streaming* in considerazione del mercato rilevante ("*given that there have been high demands for organized crime TV series*") e della qualità degli attori coinvolti ("*the cast for the film involved an identifiable female talent with a solid fan base [...] and a male lead with a strong underground hip hop fan base*"). Inoltre, una volta acquistata, ogni episodio avrebbe avuto un *budget* di produzione tra i 50 mila e i 250 mila dollari, a dimostrazione del potenziale economico dell'opera. Ai fini del calcolo, la Corte ha ripreso la considerazione del consulente secondo cui tipicamente un *network* televisivo produce minimo sei

³⁵⁶ Si vedano ad esempio: *Fitzgerald Pub Co. V. Baylor Pub. Co.*, 807 F.2d 1110, 1118 (2nd Cir. 1986) ("*Although the Act itself does not define what constitutes actual damages, the primary measure of recovery is the extent to which the market value of the copyrighted work at the time of the infringement has been injured or destroyed by the infringement*"); *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 772 F.2d 505, 512 (9th Cir. 1985). Nella motivazione a supporto della decisione si legge che "*Actual damages' are the extent to which the market value of a copyrighted work has been injured or destroyed by an infringement*"; *Mackie v. Rieser*, 296 F.3d 909, 917 (9th Cir. 2002), in cui la Corte ha sostenuto che "*hurt feelings*" non trovano spazio nel calcolo degli *actual damages* da violazione del *copyright*; *Kelley v. Universal Music Group*, No. 14 Civ. 2968(PAE), 2015 U.S. Dist. LEXIS 142130, 2015 WL 6143737 (S.D.N.Y. Oct. 19, 2015) ha ulteriormente precisato che "*emotional distress and stress-related ailments*" dovuti alla violazione non sono considerabili.

³⁵⁷ *Brooks v. Damon Anthony Dash & Poppington LLC*, 852 Fed. Appx. 40 (2nd Cir. 2021).

³⁵⁸ *Brooks v. Dash*, 454 F.Supp.3d 331 (2020).

episodi (calcolato sul minimo per ottenere un *Emmy Award*). Di conseguenza, moltiplicando, in ottica prudente, il *budget* minimo di 50 mila dollari per il numero di episodi (sei), la Corte ha sancito il *quantum* del risarcimento a titolo di *actual damages* nella somma di 300 mila dollari.

A differenza di quanto prima visto nel caso italiano, è evidente come la quantificazione dei *lost profits* nel sistema statunitense sia caratterizzata da una maggiore aderenza alle caratteristiche del caso concreto, prendendo in considerazione, ad esempio, il mercato rilevante, i gusti del pubblico e le tendenze degli operatori del settore. Se, dunque, da un lato il principio degli *actual damages* presenta in astratto le medesime difficoltà applicative del criterio nostrano del lucro cessante in senso classico, dall'altro le corti statunitensi hanno sviluppato una più attenta capacità di valutazione dei *lost profits* nel caso concreto. Infatti, nonostante in entrambi i casi si proceda ad un ragionamento ipotetico, al contrario di quanto fatto dal giudice italiano, il giudice statunitense fonda la sua presunzione su dati concreti e quantificabili.

Applicando tale principio operativo, un esito diverso – maggiormente apprezzabile dal punto di vista della coerenza e adeguatezza della decisione – si sarebbe ottenuto nel caso italiano deciso dal Tribunale di Milano se il giudice avesse tenuto conto del prezzo a cui le dispense illecitamente fotocopiate venivano vendute, unico dato noto nel caso di specie. In considerazione di quanto avviene nell'ambito del diritto di brevetto, si può ragionevolmente osservare come, laddove ricorrano alcuni indicatori (es. il mercato ristretto rappresentato dagli studenti del corso universitario), il ricorso al criterio degli utili ottenuti dal contraffattore avrebbe consentito di individuare i mancati guadagni del titolare del diritto senza dover far ricorso ad un'astrazione eccessiva: ciò avrebbe condotto ad una soluzione maggiormente rappresentativa della realtà dei fatti e coerente all'entità della violazione.

3.2.2 *Disgorgement of profits e retroversione degli utili: equivalenza funzionale e criteri di quantificazione*

Se, come affermato nel precedente paragrafo, il *vecchio* sistema di determinazione del lucro cessante individuava i mancati guadagni come criterio principale, grazie alla strada battuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina più all'avanguardia, nonché all'intervento del legislatore comunitario, il legislatore nazionale ha potuto riformare l'art. 158 l.a. introducendo il criterio della retroversione degli utili.

Il riferimento è proprio il sistema statunitense, dal quale abbiamo ripreso l'istituto del *disgorgement of profits* nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale dinanzi a ipotesi di *unjust enrichment*. Occorre ora comprenderne il funzionamento nell'ambito del *copyright* e in relazione all'uso applicativo che ne fanno le corti di *common law*. L'assetto risarcitorio del *copyright* statunitense prevede, al fianco del già citato principio degli *actual damages*, il criterio degli *infringer's profits*. Riferimento normativo è la §504(b) nella parte in cui dispone che al titolare del *copyright* leso è riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione di “*any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not*

*taken into account in computing the actual damages*³⁵⁹. Il dato normativo specifica nell'ultima parte che gli utili del contraffattore possono essere oggetto di retroversione solo nella misura in cui non siano stati già considerati per la determinazione degli *actual damages*: la *ratio* della norma è quella di impedire che il titolare del diritto d'autore possa, mediante questo strumento, ottenere un doppio risarcimento³⁶⁰. In particolare, tale garanzia opera principalmente nei casi in cui vi siano più soggetti concorrenti nell'ambito del mercato rilevante (e dunque la distrazione dei profitti del titolare non sia dovuta esclusivamente al contraffattore) e nei casi in cui vi è una sproporzione di capacità imprenditoriale (ricordiamo l'esempio *Pigmei v. Giganti/Giganti v. Pigmei*), per cui il soggetto danneggiato non avrebbe potuto commercializzare l'opera ottenendo i medesimi risultati del danneggiante.

Occupandosi ora del profilo operativo, un primo rilievo concerne l'onere della prova. Affinché possa essere riconosciuta la titolarità ad ottenere gli *infringer's profits*, il *plaintiff* dovrà allegare prova dei soli utili lordi conseguiti dal contraffattore. La norma prevede, infatti, che "*In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer's gross revenue*", mentre l'autore dell'illecito "*is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work*".

L'ulteriore aspetto da dover analizzare riguarda la determinazione del *quantum* da risarcire sulla base di tale criterio. Lo *standard* previsto dalla §504(b) nulla dispone in merito a quali utili debbano essere considerati ai fini della quantificazione del risarcimento. Innanzitutto, rilevano intuitivamente i guadagni derivanti dalla commercializzazione delle opere contraffattorie, principale riferimento quando si pensa all'utile conseguito dal contraffattore. In aggiunta, sono teoricamente reversibili anche i ricavi realizzati dall'aumento delle vendite di prodotti non contraffattori ma che, in qualche modo, derivino dalla vendita delle opere contraffattorie. Occasionalmente, le corti hanno tenuto in considerazione anche i profitti legati al *marketing* pubblicitario costruito attorno allo sfruttamento non autorizzato dell'opera altrui, così come l'aumento del valore dell'avviamento dell'*infringer* generato dalla vendita dei prodotti illeciti. Tutte queste voci, che possono aggiungersi ai guadagni strettamente derivanti dalla commercializzazione illecita, sono astrattamente considerabili in sede di quantificazione; tuttavia, non appare sempre semplice dimostrare il nesso causale tra queste e l'attività illecita dal momento che l'onere ricade sul *copyright holder*, lontano dalle informazioni necessarie per le dovute allegazioni.

³⁵⁹ La *ratio* della norma è esplicitata nel *House Report* che ha accompagnato la promulgazione del *Copyright Act* del 1976 e in cui si legge che "*the Act provided for damages to compensate the copyright owner for losses suffered as a result of the infringement, and also allowed for the award of the profits of the infringer to prevent the infringer from unfairly benefiting from its wrongful act*", H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 161, *reprinted in* 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News 5659, 5777.

³⁶⁰ "*Where the defendant's profits are nothing more than a measure of the damages suffered by the copyright owner, it would be inappropriate to award damages and profits cumulatively, since they amount to the same thing*", H.R. Rep., No. 94-1476, 161 (1976).

A ciò si aggiunge che la liquidazione dei *defendant's profits* non può prescindere dalla deduzione dei costi associati alla realizzazione della condotta illecita, in quanto – come avviene nel caso di contraffazione di brevetto – la considerazione del solo utile lordo rappresenterebbe una sovrastima del profitto del contraffattore. Per ovvie ragioni di vicinanza in termini di ripartizione dell'onere della prova, è il *defendant* a dover allegare la documentazione necessaria a determinare quali costi siano rilevanti ai fini della deduzione e la loro entità. Questa distribuzione del rischio della mancata prova istituisce una sorta di presunzione iniziale di equivalenza tra i profitti da restituire e l'utile lordo³⁶¹. Infatti, qualora non dovesse contestare la ricostruzione della parte attorea o dovesse fallire nel farlo, potrà essere chiamato a dover corrispondere la totalità dei profitti così come quantificati dal *copyright holder*³⁶². Gli elementi deducibili vengono definiti sulla base di principi contabili, che tengono conto dei costi variabili direttamente associati all'attività contraffattiva (*direct costing*), ma non solo. A ciò si aggiunge il principio pacificamente adottato in giurisprudenza per cui l'incertezza sulla valutazione dei costi debba essere risolta a vantaggio del danneggiato.

Affinché si possa comprendere la portata applicativa del criterio in esame è necessario ripercorrere il ragionamento effettuato dalle corti nei casi concreti.

Un ambito particolarmente interessante da cui prendere spunto in virtù della sua complessità e rilevanza è quello del *copyright* avente ad oggetto opere musicali. Prendiamo ad esempio uno dei casi considerati tra i “*the most infamous copyright infringement cases in pop music history*”³⁶³: il caso *Williams v. Bridgeport Music, Inc.*³⁶⁴. Nell'aprile 2014, la famiglia del defunto cantante soul Marvin Gaye ha intentato una causa sostenendo che la canzone di Robin Thicke “*Blurred Lines*”, successo *pop* del 2013, aveva copiato la canzone *funk* di Gaye “*Got to Give It Up*” del 1977. Oltre a Thicke, sono stati citati in giudizio anche il produttore e coautore Pharrell Williams, il rapper ospite T.I. e la Universal Records. La *Court of Appeals for the Ninth Circuit* ha confermato la valutazione operata dalla *District Court* in merito alla sussistenza della violazione. In particolare, nel caso delle opere musicali viene riconosciuta la sussistenza di un c.d. *broad copyright*, in quanto, ai fini della sussistenza di un *infringement*,

³⁶¹ *MGE UPS Sys., Inc. v. GE Consumer & Indus., Inc.*, 622 F.3d 361, 367 (5th Cir. 2010); *Bonner v. Dawson*, 404 F.3d 290, 294 (4th Cir. 2005); *Konor Enterprises, Inc. v. Eagle Publications, Inc.*, 878 F.2d 138, 140 (4th Cir. 1989).

³⁶² Ad esempio, in *Unicolors, Inc. v. Kphl's Dep't Stores, Inc.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 112576, il *plaintiff*, titolare del *copyright* su di un prodotto bi-dimensionale decorativo per tessuti, dimostrava che il *defendant*, produttore di abbigliamento, aveva conseguito dalla commercializzazione di prodotti che presentavano un *design* simile (per cui si riconosceva *copyright infringement*) un utile lordo di 89.491, 20 dollari. In virtù della mancata contestazione della quantificazione proposta, la Corte ha stabilito che “*Since Plaintiff does not allege actual damages it suffered as a result of the infringement and Defendant does not oppose the Motion, Plaintiff is entitled to this gross revenue amount as disgorgement of profits*”.

³⁶³ J. RUNTAGH, *Songs on Trial: 12 Landmark Music Copyright Cases*, in *Rolling Stone* (8 giugno 2016). Disponibile all'URL: «<https://www.rollingstone.com/politics/politics-lists/songs-on-trial-12-landmark-music-copyright-cases-166396/>». Ultimo accesso 31 ottobre 2021.

³⁶⁴ No. LA CV13-06004 JAK (AGRx), 2015 WL 4479500 (C.D. Cal. July 14, 2015), *aff'd in part, rev'd in part sub nom. Williams v. Gaye*, 885 F.3d 1150 (9th Cir. 2018).

vengono presi in considerazione numerosi elementi (es. liriche, melodia, ritmo, arrangiamenti ecc...) per cui potrà riconoscersi l'illecito solo se alla luce della comparazione di questi elementi le opere risultano "substantially similar"³⁶⁵. Nel caso di specie, le due canzoni non condividevano né la melodia né il testo, tuttavia, attraverso l'intervento di consulenti tecnici, la Corte ha riconosciuto che oggetto di appropriazione illecita sono "the mood and feel of Gaye's song"³⁶⁶. Inoltre, per quanto riguarda il requisito dell'accesso, questo è stato risolto facendo riferimento "on a theory of widespread dissemination and subconscious copying"³⁶⁷. Sulla base di queste valutazioni, la Corte procedeva al riconoscimento in capo alla famiglia Gaye del diritto ad ottenere un risarcimento composto da *actual damages* e *defendant's profits*. In particolare, con riferimento al calcolo dei profitti da dover restituire, la Corte individuava prima il totale di questi: nel caso di Thicke, egli aveva ottenuto più di 4 milioni di dollari a titolo di *royalty* in quanto autore, mentre Williams 860 mila dollari nel ruolo di produttore. Entrambe le somme si riferiscono ai profitti derivanti dalla commercializzazione di "Blurred Lines". Successivamente, i giudici procedevano alla determinazione della percentuale di elementi protetti che "Blurred Lines" aveva illecitamente ripreso da "Got to Give It Up" e la fissavano al 40%. Tale percentuale rappresenta l'indice da applicare in sede di quantificazione degli utili da dover restituire. In particolare, i titolari del *copyright* sulla canzone "Got to Give It Up" hanno ottenuto un risarcimento a titolo di *disgorgement of profits* pari a circa 1.76 milioni di dollari nei confronti di Thicke e 357 mila dollari nei riguardi di Williams.

Cambiando settore di riferimento e spostandosi in ambito tecnologico, in tema di protezione di *software* appare emblematico il caso *McRoberts Software, Inc. v. Media 100, Inc.*³⁶⁸ La vicenda riguardava il mancato rispetto dei termini di una licenza di utilizzo di un *software* di "character generation" creato da MSI e chiamato *Comet/CG*, il quale permette di generare testi da poter inserire su video o in relazione a riproduzioni audio, come le scritte in sovraimpressione durante le trasmissioni televisive o i titoli di coda di un film. Nonostante il *software* fosse inizialmente compatibile solo con computer Macintosh, Media 100 commercializzava i propri *hardware* dotati di una versione del *software* compatibile con il sistema operativo Windows senza l'autorizzazione di MSI. La *Court of Appeals for the Seventh Circuit* ha confermato la decisione della *District Court* di riconoscere in capo a MSI il diritto ad ottenere un risarcimento a titolo di *actual damages* e di *disgorgement of profits*. Focalizzando l'attenzione sulla quantificazione degli utili oggetto di retroversione, rileva innanzitutto l'allegazione da parte di MSI dei dati reali e delle proiezioni di vendita del prodotto finito di Media 100. Da queste informazioni, si è tratto che la convenuta aveva ottenuto un utile lordo di 900 mila dollari. Tuttavia, a causa dell'incapacità di fornire adeguata prova dei costi da dedurre, il calcolo proposto ha finito per individuare

³⁶⁵ *Three Boys Music Corp. v. Bolton*, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000).

³⁶⁶ Nel caso delle opere musicali, a rilevare non è il *test* sulla somiglianza della forma esterna dell'opera, quanto il *test* sulla forma interna. Quest'ultimo richiede "whether the ordinary, reasonable person would find the total concept and feel of the works to be substantially similar", *Three Boys Music*, 212 F.3d cit.; *Pasillas v. McDonald's Corp.*, 927 F.2d 440, 442 (9th Cir. 1991).

³⁶⁷ *Three Boys Music*, 212 F.3d cit.

³⁶⁸ 329 F.3d 557 (7th Cir. 2003).

il *quantum* finale oggetto di retroversione. Un profilo particolarmente importante riguarda la precisazione della *Court of Appeals* in merito al problema della possibile duplicazione nella considerazione degli utili (“*are not taken into account in computing the actual damages*”³⁶⁹). Durante il processo, la documentazione allegata da MSI dimostrava che la società aveva subito un danno che oscillava da 1.43 a 15.6 milioni di dollari a causa del *copyright infringement*. Nel decidere il caso, la giuria era stata espressamente incaricata di determinare gli *actual damages* subiti da MSI secondo “*the amount a willing buyer would have been reasonably required to pay a willing seller at the time of the infringement for the use made by Media 100 of [MSI]’s Comet/CG source code*” e i profitti conseguiti da Media 100 sulla base de “*the amount of money that Media 100 made because of the infringement minus deductions for expenses in producing and marketing the infringing work*”. In virtù delle indicazioni offerte e, soprattutto, in considerazione delle allegazioni prodotte da MSI, la *Court of Appeals* ha concluso che “*the jury’s award of \$ 900,000 for lost profits was not duplicative of its award of \$ 1.2 million in actual damages*”.

Procediamo ora all’analisi di un caso che presenta un procedimento di quantificazione degli utili particolarmente articolato e che risulta precedente rilevante nella materia del risarcimento del danno da *copyright infringement*. Il riferimento è al caso *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*³⁷⁰ Nel 1953, gli autori del *musical* teatrale “*Kismet*” cedevano il *copyright* sull’opera alla Frank Music Corp. Nel contempo, stipulavano un accordo di licenza con MGM, Inc. per la produzione, da parte di quest’ultima, di un *film* basato sull’opera. MGM, Inc. procedeva poi al rilascio del *film* nel 1955. Successivamente, nel 1974, MGM Grand Hotel (anch’essa convenuta in giudizio) presentava un *musical* dal nome “*Hallelujah Hollywood*” che si sarebbe tenuto nel teatro dell’hotel. In particolare, l’Atto si intitolava “*Kismet*” e, composto da quattro scene, aveva una durata di circa undici minuti e mezzo. L’Atto non conteneva dialoghi ma solo musica, ripresa direttamente dal “*Kismet*” originale (cinque canzoni per un totale di circa sei minuti). In generale, la durata dello spettacolo era approssimativamente di 100 minuti, ad eccezione del sabato sera in cui si aveva una riduzione a 75 minuti; a ciò, si aggiunge che lo spettacolo era messo in scena tre volte il sabato e due volte negli altri giorni della settimana. “*Hallelujah Hollywood*” è andato in scena fino al 1976, per un numero complessivo di 1700 *performance* che includevano l’Atto IV. Frank Music Corp. e altri lamentavano la violazione del *copyright* da parte di MGM, Inc. e di MGM Grand Hotel e ottenevano il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Al fine di poter analizzare dettagliatamente il procedimento logico dei giudici statunitensi nella quantificazione del *quantum* risarcitorio a titolo di *disgorgement of profits*, occorre riprendere il dialogo tra la *District Court* e la *Court of Appeals* sui principi da applicare alle operazioni di calcolo.

a) *Una prima valutazione della District Court* – L’iniziale valutazione attiene all’utile lordo ottenuto grazie alla messa in scena di “*Hallelujah Hollywood*” nel periodo individuato e che viene calcolato in un totale di 24 milioni di dollari. Da

³⁶⁹ 17 USC §504(b).

³⁷⁰ 772 F.2d 505, 519 (9th Cir. 1985).

questo ammontare, la Corte ha dedotto i costi diretti per la realizzazione dello spettacolo (18 milioni di dollari) e i costi indiretti relativi alle spese generali (quali costi amministrativi, costi pubblicitari, spese tecniche e di manutenzione, per un totale di 3.6 milioni di dollari), giungendo a stabilire l'utile netto pari a circa 2.5 milioni di dollari. Tuttavia, gli utili da restituire non corrispondono all'utile netto relativo all'intera opera. Infatti, nel caso in questione, la violazione riguarda solo il IV Atto, cioè solo uno dei tanti elementi che hanno contribuito al successo del *musical* (es. il talento di attori e attrici, dei compositori, alla bellezza delle coreografie, nonché all'attrazione prodotta dal teatro in quanto capace di offrire elaborati effetti speciali sul palco). In base a tali valutazioni, la *District Court* disponeva che “*While no precise mathematical formula can be applied, the Court concludes in light of the evidence presented at trial and the entire record in the case, a fair approximation of the profits of Act IB attributable to the infringement is \$22.000*”.

b) *Il rinvio della Court of Appeals*³⁷¹ – Pur riconoscendo l'impossibilità di giungere ad una precisa formula matematica, la *Court of Appeals* afferma che “*a reasonable and just apportionment of profits is required*” e riconosce che la somma di 22 mila dollari equivaleva a meno dell'1% dell'utile derivante dallo *show* e a circa 13\$ per ognuna delle 1700 esibizioni. Il risarcimento in questo caso sarebbe stato eccessivamente irrisorio e sproporzionato, soprattutto in considerazione dell'entità dell'*infringement*. Inoltre, la Corte sottolinea che la voce dei costi indiretti era stata erroneamente considerata, in virtù dell'insufficienza delle prove addotte da MGM Grand Hotel che miravano a dimostrare il collegamento tra le spese generali e la messa in scena dello spettacolo.

c) *La District Court aggiusta il tiro*³⁷² – Sulla base delle indicazioni dell'organo superiore, la *District Court* ha riconsiderato i propri calcoli. Innanzitutto, dall'utile lordo ha sottratto i soli costi diretti, ottenendo l'ammontare dei profitti netti dell'intera opera in 6 milioni di dollari. La Corte ha poi tenuto conto dei seguenti elementi: i) l'Atto IV rappresentava una di dieci parti, ossia un segmento di dieci minuti sul totale di cento su cui si sviluppava lo *show*; e, ii) una parte dei profitti attribuibili all'Atto sono derivanti da altri elementi non in violazione. Di conseguenza, il 10% dei profitti di “*Hallelujah Hollywood*” sono attribuibili all'Atto IV e circa il 25% di questi deriva dall'uso di materiale coperto dal *copyright*. Frank Music Corp. e gli altri attori ricevono così a titolo di risarcimento una somma pari al 2,5% dei profitti netti conseguiti da MGM Grand Hotel, pari a 153.290 dollari. Inoltre, dopo aver stabilito durante il giudizio che “*‘Hallelujah Hollywood’ had promotional value and helped draw people to the MGM Grand Hotel and the gaming tables*”, la *Court of Appeals* aveva ritenuto necessario richiedere ai giudici distrettuali di procedere alla determinazione anche dei c.d. *indirect profits*. Il profitto netto del MGM Grand Hotel durante il periodo di riferimento era pari a circa 395.000.000 dollari. Sottraendo i ricavi ottenuti direttamente dal *musical*, gli utili indiretti ammontavano a circa 380 milioni di dollari. Dopo aver tenuto conto degli elementi che hanno contribuito alla

³⁷¹ 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985).

³⁷² 1987 U.S. Dist. LEXIS 16917.

formazione di tali utili (es. qualità degli alloggi, ristoranti, il casinò, l'attività di promozione generale dell'hotel ecc.), la Corte ha individuato che il 5% del totale può essere imputato all'intrattenimento; dell'importo così ottenuto, il 2% è rappresentato dal contributo offerto dalla messa in scena di "Hallelujah Hollywood". L'importo definitivo degli utili indiretti accordati ai danneggiati è equivalente allo 0,05% dei profitti indiretti di MGM Grand Hotel, ossia 190.434 dollari. Il totale del risarcimento a titolo di *disgorgement of profits* veniva così individuato in 343 mila dollari.

d) *La decisione finale della Court of Appeals*³⁷³ – Da ultimo, la *Court of Appeals* apporta nuovamente una modifica alla decisione distrettuale ritenendo erronea la valutazione in merito all'importanza dell'Atto IV nell'ambito dell'opera nel suo complesso. Accogliendo le doglianze dei danneggiati, la Corte puntualizza alcuni aspetti superficialmente considerati dai giudici distrettuali: i) durante la giornata del sabato, lo *show* presentava otto atti e la sua durata era di 75 minuti; ii) l'Atto IV si protraeva per undici minuti e mezzo (non dieci); e, infine, iii) lo spettacolo veniva riprodotto tre volte il sabato e due volte negli altri giorni. Sulla base di questi elementi finora considerati solo approssimativamente, i giudici federali sostenevano la necessità di procedere ad una valutazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del rapporto tra l'Atto IV e l'opera nel suo complesso. Inoltre, la *District Court* sembrava aver ignorato l'entità della violazione, poiché MGM Grand Hotel aveva non solo utilizzato illecitamente le musiche, ma anche le liriche, i personaggi, il *design* dei costumi e le scenografie dell'opera originale. Sul punto, la *Court of Appeals* afferma di ritenere più ragionevole determinare l'incidenza dell'*infringement* sui profitti attribuiti all'Atto IV non nella misura del 25%, ma del 75% in quanto "Act IV was essentially Kismet". A conclusione della vicenda, i giudici dispongono che "the proper apportionment entitles plaintiffs to 9% of the direct profits from Hallelujah Hollywood. We affirm the district court's finding as to the percentage of indirect profits attributable to Hallelujah Hollywood. We correct the award however for a mathematical error. Accordingly, plaintiffs are entitled to \$ 551,844.54 as their share of direct profits and \$ 699,963.10 as their share of indirect profits".

In considerazione di quanto esposto, è evidente come una crescente attenzione degli organi giudicanti agli elementi caratterizzanti il caso in questione ha portato ad una rifinitura sempre maggiore delle attività di quantificazione: emblematico di tale evoluzione è il passaggio da un iniziale risarcimento nell'ammontare di 22 mila dollari al definitivo riconoscimento di circa 1.25 milioni di dollari a titolo di *disgorgement*.

I casi analizzati – in particolare *Frank Music Corp. v. MGM, Inc.* – offrono un'immagine abbastanza chiara del funzionamento del *disgorgement of profits* nel *copyright* statunitense. Inoltre, essi permettono di evidenziarne la funzione deterrente in quanto "by disgorging any net profits from the infringer, lost profit damages eliminate a major incentive to steal the copyright instead of fairly negotiating for its use with the owner"³⁷⁴. Un ulteriore aspetto da segnalare riguarda la capacità di tutelare il soggetto danneggiato anche nei casi in cui il

³⁷³ 886 F.2d 1545 (9th Cir. 1989).

³⁷⁴ *Frank Music Corp. v. MGM, Inc.*, 886 F.2d cit.

guadagno del contraffattore è maggiore delle perdite del titolare del diritto³⁷⁵. La rassegna svolta permette di osservare chiaramente la valutazione delle corti, che avviene in assenza di formule matematiche valide in assoluto e prende in considerazione analiticamente i dati e le circostanze offerti dal caso di specie.

Alla luce dell'analisi comparata che questo contributo si propone di svolgere, occorre ora riflettere su come tale istituto sia stato recepito e quali siano le sue modalità di applicazione all'interno dell'ordinamento nostrano. L'obiettivo è quello di valutare come l'adozione di uno strumento di *common law* con finalità deterrenti abbia *rivoluzionato* il sistema italiano di tutela del diritto d'autore, raggiungendo risultati particolarmente soddisfacenti.

L'equivalente funzionale del *disgorgement of profits* statunitense è l'istituto della retroversione degli utili, fatto proprio dal secondo comma dell'art. 158 l.a. nella misura in cui dispone che il giudice debba procedere alla determinazione del lucro cessante “*anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto*”. La disposizione presenta come modalità ordinaria di quantificazione del lucro cessante la liquidazione equitativa, risultato dell'equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 c.c.) tra cui figurano anche gli utili conseguiti dal contraffattore. Il principio di diritto appena esposto si traduce nel *dovere* del giudice di immettere nel circuito logico di quantificazione del danno la voce corrispondente agli utili del contraffattore³⁷⁶. Al contrario di quanto previsto in seno all'art. 45 TRIPs (per cui la possibilità che l'autorità giudiziaria possa ordinare il recupero degli utili è pensata al fine di essere circoscritta “*in appropriate cases*”, anche in assenza di colpa), l'art. 158 l.a. esprime una completa “*metabolizzazione*” della prospettiva rimediale³⁷⁷, rivoluzionando la tradizionale modalità di quantificazione del *quantum* risarcitorio ora modellata sui proventi ottenuti dalla violazione.

Sotto il profilo operativo, la norma contenuta nell'art. 158 l.a., in materia di diritto d'autore, può essere considerata come *sorella* di quella espressa dalla formulazione dell'art. 125 c.p.i., in materia di proprietà industriale: entrambe sono dirette discendenti dell'art. 13 della Direttiva *Enforcement*. Sebbene presentino una matrice comune, le regole che propongono non risultano pienamente omogenee³⁷⁸. In ossequio ai dettami dell'art. 13 della Direttiva *Enforcement* e dell'art. 45 TRIPs, l'art. 125 c.p.i. dispone – relativamente alla determinazione del lucro cessante nel caso di violazione colpevole di cui al primo comma – che il giudice tenga in considerazione l'elemento autonomo dei “*benefici realizzati dall'autore della violazione*”, inteso come criterio che affianca il mancato guadagno³⁷⁹. Al contrario, nella redazione dell'art. 158 l.a., il legislatore pare discostarsi dalle indicazioni della direttiva 2004/48/CE adottando il concetto più

³⁷⁵ V. anche *Taylor v. Meirick*, 712 F.2d 1112 (7th Cir. 1983).

³⁷⁶ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 225.

³⁷⁷ PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 225.

³⁷⁸ G. SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva Enforcement*, in *Danno e Resp.*, 2007, 502-503.

³⁷⁹ G. CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. merito*, 2010, 1199.

ristretto³⁸⁰ di “*utili realizzati in violazione del diritto*” come criterio di liquidazione equitativa nel caso in cui il contraffattore abbia agito con colpa.

Un'immediata conseguenza del differente dato normativo (“*benefici*” e “*utili*” presentano sfumature differenti) attiene all'onere della prova in sede di quantificazione. Parallelamente a quanto avviene negli Stati Uniti, sul danneggiato ricade l'onere di individuare l'entità dell'utile conseguito dal contraffattore. A tale fine, egli può domandare al giudice di disporre nei confronti del convenuto (o anche di terzi) l'esibizione di documenti (es. bancari, finanziari o commerciali) oppure richieste d'informazioni ai sensi degli articoli 156-*bis* e 156-*ter* l.a.³⁸¹ Infatti, alla luce della diversità di espressione, sembrerebbe necessario che il danneggiato dimostri che il presunto contraffattore ha goduto di utili, non essendo sufficiente la prova che questi ha comunque tratto beneficio dalla violazione in termini di incremento del giro d'affari o di risparmio sulle spese³⁸². Ad ogni modo, resta fermo il principio per cui, nel caso di inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti (art. 210 c.p.c.), il giudice potrà desumere dal comportamento argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.³⁸³

D'altra parte, l'autore della violazione può provare le spese sostenute e i guadagni collegati a fattori diversi dall'illecito, entrambi elementi che concorrono a depurare la somma individuata dal titolare del diritto leso ai fini del risarcimento. La quantificazione dei costi deducibili deve fondarsi su documenti e prove, cioè su elementi concreti di calcolo, quali i bilanci, le scritture contabili, i contratti conclusi con i terzi (es. agenzie pubblicitarie), nonché potranno rilevare gli accertamenti disposti d'ufficio mediante CTU, la quale dia conto dell'incidenza media dei costi sui ricavi nel settore di mercato considerato³⁸⁴.

Un chiaro esempio delle operazioni di calcolo del *quantum debeatur* attraverso l'utilizzo del criterio degli utili realizzati dal contraffattore è offerto dalla decisione resa dalla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano del 18 luglio 2017³⁸⁵. La vicenda riguarda la violazione del diritto d'autore sul *design* di un letto di cui la società attrice F. risulta titolare. Il Tribunale accerta la contraffazione nelle attività di fabbricazione, commercializzazione e offerta in vendita di letti in riproduzione dell'opera protetta da parte delle società convenute C.D. S.p.A., O. & C. s.r.l., V.C. s.r.l. e K. s.n.c. In applicazione dell'art. 158, comma 2, l.a., ai fini della determinazione del risarcimento, il collegio disponeva CTU, che procedeva così ad un'analisi qualitativa e quantitativa delle dinamiche

³⁸⁰ P. MARZANO, *Risarcimento dei danni e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, 127-128.

³⁸¹ SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva Enforcement*, cit., 503.

³⁸² C. E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e “nuovo” diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, nota a App. Milano, 14 dicembre 2005, in *Giur. It.*, 1883.

³⁸³ L'art. 116 c.p.c., rubricato “*Valutazione delle prove*”, recita così: “1. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 2. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

³⁸⁴ Da ultima v. Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, cit.

³⁸⁵ Trib. Milano, 18 luglio 2017, in *Quotidiano Giuridico*, 2017.

commerciali sviluppatasi attorno al letto di F. Innanzitutto, è opportuno sottolineare come la mancanza di prove relative al collegamento tra la contraffazione e la diminuzione delle vendite ha reso impossibile applicare il criterio classico dei mancati guadagni per la determinazione del lucro cessante, rendendo il criterio della retroversione degli utili la soluzione ideale al caso di specie, poiché permette di fondare la liquidazione equitativa sulla considerazione di dati certi rilevabili in causa.

La prima operazione compiuta dal CTU riguarda l'accertamento dell'avvenuta commercializzazione delle opere contraffattorie e la definizione del relativo fatturato sulla base del numero di prodotti venduti per ciascuna convenuta. Successivamente, dai ricavi lordi sono stati dedotti i costi incrementali (variabili) specificamente sostenuti per la realizzazione della condotta illecita, ottenendo così l'utile marginale. In linea con quanto avviene nel caso di violazione di brevetto, anche per il risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore è questo l'indice per il calcolo degli utili oggetto di retroversione. A termine delle operazioni, si sono ottenuti i seguenti dati:

- C.D. S.p.A. risulta aver venduto 7.875 letti per un fatturato complessivo di 3.879.768 euro. Deducendo i costi variabili, si giunge a definire l'utile incrementale equivalente a 948.674 euro;
- O. & C. s.r.l. ha venduto 49 letti in violazione del diritto d'autore altrui, ottenendo ricavi lordi pari a 51.606 euro. Dedotti i costi variabili, l'utile incrementale ammonta a 17.851 euro;
- V.C. s.r.l. ha realizzato 2.830.025 euro di fatturato a fronte di 4.639 prodotti venduti. Dalla detrazione dei costi, appare che l'utile incrementale è pari a 451.319 euro.

Sotto il profilo della rilevanza dell'attività contraffattoria in rapporto al complesso delle vendite, il CTU, in considerazione di indagini effettuate da organizzazioni di categoria, riconosceva che, tra prodotti appartenenti al medesimo livello produttivo e di qualità, l'estetica e il *design* sarebbero tra i primi criteri di scelta per il 46% dei consumatori, che potrebbero così scegliere i prodotti contraffattori a danno dell'opera originale. Il CTU si è poi occupato anche delle c.d. *vendite trainate* (nel caso di specie materassi, cuscini, piumini, ecc...) e ha determinato che l'utile netto derivante dalla vendita di un singolo letto era equivalente a 605 euro, a cui si aggiunge quello di 264 euro connesso alle *vendite trainate* per ogni singolo letto venduto.

Il collegio ha ritenuto l'analisi del CTU congrua e coerente. In particolare, ha ritenuto equo, sulla base dell'impossibilità di individuare una stretta connessione in termini di sostituibilità tra i prodotti, stabilire nel 50% dell'utile marginale rispettivamente conseguito dalle convenute a titolo di lucro cessante da risarcire: 474.337 euro da C.D. S.p.A., 8.925,50 euro da O. & C. s.r.l. e 225.659 euro da V.C. s.r.l. Tuttavia, manca all'appello la convenuta K. s.n.c., la quale, contumace, non ha eseguito gli ordini di esibizione, non permettendo al CTU di effettuare alcuna valutazione. Nei suoi confronti, il Tribunale ha proceduto alla determinazione del risarcimento da lucro cessante *“sulla base delle valutazioni desumibili in generale dall'entità del fenomeno contraffattorio rilevabile in atti e con espressa considerazione del negativo contegno*

processuale della parte ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.". Specificamente, i giudici, considerando la rilevanza locale dell'attività svolta dalla convenuta, parametravano equamente il lucro cessante all'entità stimata per la convenuta che tra le altre ha dimostrato un minore sviluppo dell'attività di vendita (C.D. S.p.A.).

Le operazioni effettuate dall'organo giudicante per mezzo del CTU rappresentano l'applicazione concreta dei principi che regolano la disciplina della retroversione degli utili nell'ambito del diritto d'autore. Sul punto si è espressa recentemente la Cassazione con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21833³⁸⁶, facendo chiarezza sull'interpretazione da attribuire all'art. 158 l.a.

La Corte esplicita che *"la ratio della norma indica che il profitto conseguito dal danneggiante è un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato"*. Tuttavia, i giudici di legittimità preferiscono precisare che *"il c.d. criterio della retroversione degli utili costituisce, quindi, uno dei parametri che il giudice del merito utilizza nella liquidazione del danno, che rimane equitativa"*.

Il fondamentale carattere equitativo della liquidazione esprime la necessità di calcolare i soli profitti che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita, come si desume dall'espresso richiamo dell'art. 1223 c.c. Sul punto, la Corte introduce il c.d. *principio dei "fattori di moderazione"*, che richiede di *"disaggregare i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al fine di separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utile derivante da fattori estranei"*. Assumono così importanza i costi sopportati dall'autore della violazione in quanto direttamente ricollegati allo sfruttamento dell'opera altrui e i proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del contraffattore-plagiario.

Quanto ai costi, come visto anche nell'esempio offerto dalla decisione del Tribunale di Milano del 2017, a rilevare sono i costi variabili, in quanto i costi fissi permetterebbero al contraffattore di ottenere una sorta di *"ristoro"* delle spese che avrebbe comunque dovuto sostenere.

Quanto, invece, all'autonomo apporto creativo al successo dell'opera contraffattoria, si fa riferimento alla tecnica del *apportionment of profits*, che abbiamo già visto applicare nell'ambito della giurisprudenza statunitense³⁸⁷. Nel caso in cui l'illecito utilizzo dell'opera dell'ingegno sia effettuato in combinazione con materiale originale, il contraffattore potrà provare quale quota dell'utile generata dal prodotto complesso sia attribuibile al suo contributo originale e quale, invece, all'illecito utilizzo dell'opera protetta. Relativamente al valore del contributo originale, la Corte specifica che *"è necessario accertarlo ad opera del giudice del merito, anche con la prova presuntiva, tenendo conto di indicatori"*

³⁸⁶ A. MAZZARO, *Diritto d'autore e retroversione degli utili: i criteri da adottare secondo la Cassazione*, nota a Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, in *Diritto & Giustizia*, 2021, 3.

³⁸⁷ In *Frank Music Corp. v. MGM, Inc.*, 886 F.2d cit., le corti hanno ritenuto opportuno scorporare dai ricavi diretti la quota attribuibile al materiale non in violazione (es. gli altri Atti dello spettacolo, la qualità degli interpreti, le coreografie, ecc...), così come dai ricavi indiretti sono stati detratti presuntivamente gli utili attribuibili ad elementi diversi dal *musical* che hanno contribuito al successo del MGM Grand Hotel (es. qualità degli alloggi, ristoranti, campagne pubblicitarie generali, ecc...).

quanto più obiettivi: come le vendite realizzate dal responsabile entro un periodo di tempo che possa reputarsi “significativo” e sufficientemente esteso, se del caso pure valutando il successo conseguito con altre opere, e ciò in comparazione con quello dello stesso autore dell’opera plagiata, nel medesimo lasso temporale considerato, sia pure sfalsato nel tempo l’uno all’altro”. Grazie al raffronto tra questi elementi, sarà poi possibile calcolare la percentuale da sottrarre. Nella controversia in cui la decisione della Corte si inserisce, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamentava l’irrisoria percentuale (5%) assegnata dalla Corte d’appello³⁸⁸ al contributo della notorietà dell’artista plagiario, dimostrata dalla sua partecipazione a numerosi festival e dalla riproduzione dei suoi brani sulle emittenti televisive nazionali³⁸⁹. Inoltre, appare interessante in questa sede l’indicazione della Corte per cui rientra nella determinazione della percentuale da dedurre il diverso successo delle opere sul mercato ai fini di una corretta valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.³⁹⁰

Infine, sul momento del calcolo in cui applicare le deduzioni per mezzo di *apportionment*, la Suprema Corte precisa che l’importo percentuale deve essere sottratto non dai ricavi al netto dei costi, “*ma dal totale dei ricavi prima di tale detrazione*”.

Alla stregua di quanto osservato in merito alle applicazioni pratiche e ai principi caratterizzanti la disciplina dell’istituto, si può concludere per una positiva opera di equivalenza funzionale realizzata dal nostro legislatore nel recepire lo strumento di *common law*. Grazie ad esso, le nostre corti hanno ora la possibilità di affrontare, senza perdere contatto con la dimensione fattuale, tutti quei casi in cui i mancati guadagni siano difficilmente determinabili così come anche quei casi in cui il profitto del danneggiante supera le perdite del danneggiato.

Inoltre, sembrerebbe che l’espressione della funzione deterrente-sanzionatoria che caratterizza l’istituto abbia portato ad ottenere risultati particolarmente importanti dal punto di vista degli importi liquidati. È del 2015 la sentenza resa dal Tribunale di Milano nel caso *Flou v. Mondo Convenienza*³⁹¹ in tema di violazione del diritto d’autore su opere di *design* e che ha visto il riconoscimento di più di 2.5 milioni di euro a titolo di risarcimento, calcolati in

³⁸⁸ App. Milano, 3 luglio 2017, n. 3072, *inedita*, in *Dejure*.

³⁸⁹ Sulla rilevanza del contributo derivante dalla notorietà dell’autore della violazione al successo ottenuto dall’opera contraffattoria, si veda per il diritto statunitense il caso *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301 (2nd Cir. 1992), Nella decisione della *Court of Appeals for the Second Circuit* si legge espressamente quanto segue: “*On the subject of apportioning profits, the copyright law requires that Koons have the opportunity to establish those elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work. These elements may include Koons’ own notoriety and his related ability to command high prices for his work. To the extent that Koons is able to prove that the profits at issue derive solely from his own position in the art world, he should be allowed to retain them*”.

³⁹⁰ Nella pronuncia, si legge che “*la corte del merito avrebbe dovuto considerare [...] anche il successo delle due opere sul mercato, che non resta irrilevante sempre al fine di attribuire, in via presuntiva, una parte degli utili ai diversi arrangiamento, testo ed interpretazione, posti in essere dai soggetti responsabili e dunque non eziologicamente collegati al plagio*”.

³⁹¹ Trib. Milano, 16 giugno 2015, n. 7432/2015, *Flou v. Mondo Convenienza*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

rapporto agli utili conseguiti dalle società convenute per mezzo della contraffazione.

Tuttavia, l'art. 158 l.a. non si limita ad individuare il criterio della retroversione degli utili come unico principio guida in sede di quantificazione del risarcimento del danno. La norma prosegue infatti prevedendo il criterio, considerato minimale, del *giusto prezzo del consenso*.

3.2.3 Il giusto prezzo del consenso come criterio minimale

“Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”. Così recita la seconda parte dell'art. 158, comma 2, l.a. presentando il criterio del *giusto prezzo del consenso*.

Al contrario di quanto avviene per la retroversione degli utili, in questo caso il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno rispettare la lettera dell'art. 13, comma 1, lett. b) della direttiva 2004/48/CE che prevede la possibilità di *“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 l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale”*.

Dall'impianto della direttiva, si desume anche il rapporto subordinato del criterio del giusto prezzo del consenso rispetto all'“ordinario”³⁹² criterio della retroversione degli utili. Infatti, l'art. 13, comma 1, lett. b) apre con l'espressione *“oppure in alternativa alla lettera a)”*. L'alternatività e subordinazione del criterio è stata recentemente affermata anche dalla Cassazione, che ha illustrato l'impianto del secondo comma dell'art. 158 l.a. in termini di *“cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale”*³⁹³. La preferenza del legislatore verso la regola degli utili realizzati dall'autore della violazione è imputabile al grado di maggiore prevedibilità che assume la decisione giudiziale, laddove, invece, con criterio del prezzo del mancato consenso si fa riferimento ad un valore di scambio che rimane del tutto ipotetico³⁹⁴.

L'indice del giusto prezzo del consenso è stato utilizzato dalla giurisprudenza anche prima dell'intervento del d.lgs. n. 140/2006 ai fini della determinazione del lucro cessante³⁹⁵. Tuttavia, è stato oggetto di critiche in virtù del rischio che, in sede di quantificazione del danno, il terzo che viola il diritto

³⁹² CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1203. In senso conforme SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva Enforcement*, cit., 504.

³⁹³ Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, cit.

³⁹⁴ SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva Enforcement*, cit., 504.

³⁹⁵ Si vedano ad esempio: App. Milano, 1 aprile 2006, in *AIDA*, 2006, 647; Trib. Milano, 2 novembre 2005, in *AIDA*, 2006, 1103; Trib. Catania, 24 novembre 2004, in *AIDA*, 2006, 1077; Trib. Milano, 1 luglio 2004, in *AIDA*, 2005, 1038; Trib. Milano, 2 febbraio 2003, in *AIDA*, 2004, 972; App. Milano, 22 gennaio 2002, in *AIDA*, 2002, 865; Trib. Roma, 21 giugno 2001, in *AIDA*, 2002, 851.

d'autore altrui possa essere qualificato al licenziatario regolare, ossia si fanno strada i profili problematici della potenziale licenza obbligatoria (imposta dal giudice) e della possibilità che il violatore possa utilizzare le opere dell'ingegno altrui a fronte di un pagamento a posteriori senza il consenso del titolare.

La disciplina e i potenziali rischi derivanti dalla sua applicazione ricalcano lo schema proprio della *royalty ragionevole* analizzata in tema di diritto di brevetto. Come avviene nel caso di violazione della proprietà industriale, anche nel caso del diritto d'autore, la soluzione ad una corretta interpretazione del criterio si trova nei meccanismi di quantificazione.

Utili indicazioni sono riscontrabili nelle decisioni della giurisprudenza statunitense in materia di *copyright*. Prima di analizzare alcuni esempi virtuosi di applicazione del principio del giusto prezzo del consenso, è opportuno segnalare che non si riconosce nella legislazione del *Copyright Act* una norma che preveda espressamente il criterio in esame, al contrario di quanto si è potuto osservare in merito al dato normativo offerto dall'art. 158, comma 2, l.a.

Il criterio è stato infatti sviluppato dalla giurisprudenza nell'ambito della determinazione degli *actual damages*. La prima elaborazione del principio, la c.d. *Value-of-use theory*, si deve alla *U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit* nel caso *Deltak, Inc. v. Advanced Systems, Inc.*³⁹⁶. La teoria in questione si fonda sul principio che il danneggiato possa chiedere al danneggiante, a titolo di risarcimento, un compenso pari al prezzo che quest'ultimo avrebbe pagato per ottenere in licenza il diritto di sfruttare economicamente l'opera.

Questo approccio è stato successivamente condiviso anche dalla *Court of Appeals for the Second Circuit*, particolarmente influente in materia di *copyright infringement*, che lo ha applicato al caso *Davis v. Gap, Inc.*³⁹⁷, premettendo che è "*unreasonable to expect plaintiffs to be able to calculate the actual damages they have suffered*". Nel caso in questione, dinanzi all'accertamento della violazione del diritto d'autore da parte di Gap consistente nell'utilizzo non autorizzato di un'occhiale decorativo, la Corte considera ai fini della determinazione degli *actual damages* il "*market value of the uncollected license fee*", sottolineando come tale criterio abbia ad oggetto non "*the highest use for which plaintiff might license, but the use the infringer made*". Si sottolinea così il principio per cui non va considerato quanto il titolare avrebbe richiesto per la concessione della licenza, ma rileva che all'opera dell'ingegno fosse possibile assegnare un giusto valore di mercato in caso di licenza. La limitazione *de quo* ha il pregio di razionalizzare l'entità del risarcimento, evitando casi di *overcompensation* dovuti ad una ricostruzione ipotetica poco realistica.

Sotto il profilo della quantificazione, ulteriori indicazioni utili provengono dal recente caso *Gaylord v. United States*³⁹⁸. Il giudizio aveva ad oggetto la violazione commessa dal servizio postale statunitense poiché aveva utilizzato per la produzione di una serie di francobolli l'immagine delle sculture "*The Column*", di Frank Gaylord, senza il previo consenso dell'autore. A seguito della

³⁹⁶ 767 F.2d 357 (7th Cir. 1985).

³⁹⁷ 246 F.3d 152 (2nd Cir. 2001).

³⁹⁸ 678 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2012).

vendita dei francobolli (da 0,37 dollari l'uno) e di oggettistica prodotta da *retailers* a cui aveva licenziato la fotografia, il *Postal Service* aveva ottenuto un ricavo lordo di circa 86.8 milioni di dollari. In prima battuta, Gaylord si è rivolto alla *US Court of Federal Claims* richiedendo che gli venisse riconosciuto un risarcimento determinato applicando una *royalty* pari al 10% dei ricavi che il *Postal Service* aveva conseguito direttamente dalla violazione (equivalenti a circa 30 milioni di dollari). La *Court of Federal Claims* ha respinto la richiesta affermando che la percentuale individuata non rientrava nella “*zone of reasonableness*” in cui deve operare la determinazione del danno. Nell'individuare questa “*zone of reasonableness*” la Corte si rifaceva ad un altro caso simile³⁹⁹, in cui l'entità del risarcimento oscillava tra 1.500 dollari (quanto pagato dal *Postal Service* per ottenere in licenza la fotografia) e 5 mila dollari (il massimo pagato dal *Postal Service* per utilizzare una fotografia sui propri francobolli). Il medesimo *standard* è stato poi applicato al caso in questione, riconoscendo così il risarcimento nell'ammontare di 5 mila dollari. La motivazione della Corte, si fondava, inoltre, sull'assunto che la normativa (in particolare la §504) “[*not*] *authorizes a royalty-based award for copyright infringement*”.

Successivamente, Gaylord si è rivolto alla *Court of Appeals for the Federal Circuit* lamentando l'erroneità della precedente decisione. La Corte riforma la sentenza impugnata osservando innanzitutto l'applicabilità del criterio della *reasonable royalty* e, sul punto, precisa poi che la sua determinazione non possa essere ancorata alla *policy* seguita da “*only one side of the negotiating table*”, ma su una “*hypothetical, arms-length negotiation between the parties*”. Di conseguenza, il corretto svolgimento delle operazioni di calcolo deve poggiarsi sulle allegazioni presentate da entrambe le parti al fine di definire il “*fair market value*” dell'opera illegittimamente utilizzata.

Al fine di concretizzare il principio appena enunciato, appare interessante analizzare i dati presi in considerazione dalla Corte: con riferimento al *plaintiff*, Gaylord dimostrava che tipicamente concedeva in licenza i diritti sulle proprie opere per una *royalty* compresa tra l'8% e il 10% sui ricavi; d'altro canto, per quanto riguarda il *Postal Service*, rilevano la *royalty* del 10% accordata a degli architetti erroneamente considerati titolari del *copyright* sulle statue e la *royalty* dell'8% oggetto della licenza accordata a terzi per l'utilizzo del francobollo su altri prodotto destinati alla vendita. Come risultato, la *Court of Federal Claims* ha riconosciuto a Gaylord il diritto ad ottenere circa 570 mila dollari a titolo di risarcimento del danno e che si presenta così ripartito: il *fair market value* della licenza per l'utilizzo dell'opera sui francobolli è stato riconosciuto in una *royalty* pari al 10% (applicata su 5.4 milioni di dollari conseguiti); il medesimo tasso è applicato ai ricavi (330 mila dollari) ottenuti dalla vendita del *merchandising*.

Nell'ambito del nostro ordinamento, l'applicazione del criterio è vista spesso con scetticismo, poiché il canone di licenza ipotetica sottostima sempre il danno e rischia di azzerare il diritto di esclusiva⁴⁰⁰. Sicché, il paradigma del giusto

³⁹⁹ *Steve Altman Photography v. United States*, 18 Cl. Ct. 267 (1989).

⁴⁰⁰ Vale nell'ambito del diritto d'autore quanto detto in merito all'applicazione della *royalty ragionevole* in caso di violazione di brevetto. Sul punto v. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 563.

prezzo del consenso è spesso utilizzato come soluzione “*di emergenza*” nel caso in cui non sia possibile addivenire ad un risultato adeguato mediante la valutazione del lucro cessante per mezzo di altri criteri. Tuttavia, al fine di razionalizzarne l’applicazione e per ridurre i rischi di ingiustizia, appaiono rassicuranti le parole utilizzate dalla Cassazione nella sentenza n. 8730 del 2011⁴⁰¹ che regolava la controversia tra la New Hampshire Consultores e Serviços e le società TVR Voxson e Media 2001 per l’abusiva diffusione della serie tv americana “*The Big Valley*”. La Corte di legittimità ha statuito che, ai fini della determinazione del risarcimento, “*il giudice può avere riguardo al prezzo pattuito in altre contrattazioni aventi ad oggetto la cessione dei diritti di diffusione illecitamente esercitati, ma vi deve apportare i correttivi necessari per adeguare la somma spettante in risarcimento all’effettiva entità del danno, tenuto conto del tempo per cui si è protratto il comportamento illecito, dell’estensione territoriale nell’ambito del quale il filmato sia stato illecitamente diffuso, dell’audience riferibile all’emittente abusiva, e di ogni altra circostanza rilevante allo scopo*”.

Nel rispetto di quanto affermato dalla Corte, il criterio del giusto prezzo del consenso viene ricondotto nell’ambito della valutazione equitativa, dal momento che il semplice riferimento alla *royalty* base sarebbe incoerente con le finalità di accertamento dell’equivalente a cui mira la norma⁴⁰². Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel dato normativo del secondo comma dell’art. 158 l.a.: l’espressione “*sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti*” esprime la base su cui costruire la quantificazione in via equitativa⁴⁰³.

I riferimenti a disposizione dell’autorità giudicante utilizzabili per la misurazione equitativa del giusto prezzo del consenso sono molteplici. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni casi risolti dalle corti di merito applicando il criterio in esame.

Il Tribunale di Venezia, nel decidere una controversia avente ad oggetto l’utilizzazione illecita di fotografie per il confezionamento di etichette di vini e di bottiglie di grappa, si esprime così: “*tenuto conto delle tariffe applicate dal [danneggiato] per opere similari, del periodo di illecito sfruttamento da parte del convenuto delle immagini in oggetto (almeno tre anni), della maggiorazione dovuta in ragione della diffusione di tali immagini da parte del convenuto senza l’autorizzazione dell’attore, stimasi equo liquidare la somma di €8.000*”⁴⁰⁴.

Nel 2016, il Tribunale di Roma era chiamato ad esprimersi in merito all’utilizzo non autorizzato di contenuti audiovisivi di proprietà esclusiva da parte del gestore di un noto portale di informazione *on-line*⁴⁰⁵. Per la quantificazione del danno patrimoniale i giudici hanno applicato il criterio del giusto prezzo del consenso, riconoscendo come esso sia radicato sull’idea per cui ogni opera dell’ingegno ha una propria capacità di produrre reddito in favore del suo titolare,

⁴⁰¹ Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, cit.

⁴⁰² R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica del diritto d’autore*, in *Dir. ind.*, 2019, 586.

⁴⁰³ Cass. 16 maggio 2008, n. 12433, in *Foro it.*, 2008, I, 3215.

⁴⁰⁴ Trib. Venezia, 17 giugno 2011, *inedita*, in *Dejure*.

⁴⁰⁵ P. SAMMARCO, *Brevi note sull’impiego non autorizzato di contenuti audiovisivi all’interno di un portale informativo*, nota a Trib. Roma, 5 ottobre 2016, n. 18413, in *Dir. inf.*, 2016, 728.

capacità che viene limitata da un suo utilizzo illegittimo. Il Tribunale ha disposto CTU per la valutazione dei contratti prodotti da entrambe le parti quali parametri per la determinazione del giusto prezzo del consenso. La *royalty* è stata stimata in 638 euro al minuto quale media dei corrispettivi evincibili dai contratti prodotti. Il valore complessivo dei diritti riferiti al materiale protetto è stato poi calcolato moltiplicando il valore unitario per la durata delle trasmissioni illecite del materiale audiovisivo protetto (328 minuti e 21 secondo), giungendo alla stima complessiva di 209 mila euro. Sulla base di tale formulazione, il Tribunale conclude che *“il valore dei diritti [...] deve essere aumentato in via equitativa fino ad un importo di euro 250.000 in considerazione della lunga permanenza dei filmati abusivamente caricati sul portale della convenuta e, per la quasi totalità, non ancora rimossi al momento della conclusione delle indagini peritali”*.

In un particolare caso di pubblicazione non autorizzata di 22 cartine geografiche, digitalizzate e ad altissima definizione, su un sito web, il Tribunale di Torino ha ritenuto facilmente applicabile il criterio del giusto prezzo del consenso. L'Istituto Geografico Cartolare richiedeva a titolo di risarcimento una somma pari a 35 mila euro. In via preliminare, i giudici hanno considerato rilevanti le seguenti circostanze: il periodo in cui tali cartine sono rimaste sul sito si estende potenzialmente su tre anni; i costi di produzione delle cartine sono molto elevati e, soprattutto, l'Istituto non ha mai concesso autorizzazioni per l'utilizzazione via internet delle cartine realizzate. In sede di decisione sulla domanda attorea, il Tribunale, sulla base degli elementi analizzati e tenuto conto del costo dell'autorizzazione dell'Istituto alla riproduzione parziale delle sue cartine (0,30 euro per centimetro quadrato), ha accolto la domanda fissando l'ammontare del risarcimento a 35 mila euro.

Dall'analisi dei casi presentati si può desumere come la valutazione equitativa venga di regola utilizzata dalla giurisprudenza per adeguare il calcolo del prezzo del consenso alla gravità e alle caratteristiche della violazione affinché l'entità del risarcimento possa dimostrarsi *“giusta”*.

L'obiettivo dell'adeguamento equitativo è quello di controbilanciare le perplessità intrinseche alla natura del criterio e che non possono essere trascurate. Dal punto di vista del titolare del diritto di proprietà intellettuale, per quanto l'integrazione equitativa sia finalizzata a rendere non inadeguato il risarcimento, comunque l'imposizione di una sorta di licenza obbligatoria comporta necessariamente uno svilimento dei caratteri di pienezza e absolutezza del diritto così come stabiliti ex art. 832 c.c.⁴⁰⁶ Ne è esempio, nel caso deciso dal Tribunale di Torino, la circostanza che l'Istituto Geografico Cartolare non ha mai concesso autorizzazioni per l'utilizzo via internet delle sue cartine geografiche.

Anche sotto il profilo della deterrenza tale criterio risulta particolarmente debole, poiché il contraffattore potrebbe ritrovarsi a dover semplicemente pagare il prezzo della licenza successivamente all'utilizzazione dell'opera o, comunque, potrebbe ottenere un guadagno comunque superiore a quanto versato a titolo di risarcimento. Esemplificativa la controversia risolta dal Tribunale di Roma,

⁴⁰⁶ L'art. 832 c.c., rubricato *“Contenuto del diritto”*, recita così: *“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”*.

soprattutto in considerazione del fatto che gli utili potenzialmente derivanti dalla diffusione di opere via Internet o attraverso i nuovi canali di comunicazione risultano intuitivamente maggiori dell'eventuale risarcimento che di essi non tenga conto.

Sebbene la giurisprudenza abbia utilizzato lo strumento della liquidazione equitativa per potenziare il principio del giusto prezzo del consenso, i dubbi sulla sua efficienza rimangono e risultano condivisi anche nell'ambiente statunitense.

Alla luce di queste riflessioni, appaiono risolutorie le parole della Cassazione sul rapporto tra retroversione degli utili e giusto prezzo del consenso: *“I due criteri, dunque, si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l'eventuale 'costo' riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ma ulteriormente implementati dai ricavi conseguiti dal plagiatario sul mercato”*⁴⁰⁷.

3.2.4 La valorizzazione del danno emergente

Tradizionalmente, il danno da violazione dei diritti esclusivi d'autore consiste per lo più nel lucro cessante, mentre al danno emergente è stato per molto tempo attribuito un ruolo marginale⁴⁰⁸. Nonostante ciò, questa voce ha acquisito progressivamente maggiore importanza in sede di liquidazione, soprattutto a causa del generale effetto di *undercompensation* e *underdeterrence* del vecchio sistema del risarcimento del danno, il quale si focalizzava sul solo lucro cessante, solitamente fatto coincidere con il prezzo del consenso; di conseguenza, ha preso piede l'idea secondo cui la violazione non incida unicamente sulle possibilità di guadagno, ma anche sul valore del bene protetto in sé⁴⁰⁹.

Ad un primo sguardo, sembrerebbe che anche il nuovo sistema del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore riponga scarsa attenzione alla voce del danno emergente: al contrario di quanto previsto per il lucro cessante, l'art. 158 l.a. nulla dice riguardo alla determinazione del danno emergente, limitandosi a richiamare il contenuto dell'art. 1223 c.c. Come abbiamo potuto osservare in tema di risarcimento del danno da violazione di brevetto, l'illecita utilizzazione di un diritto di proprietà intellettuale altrui non può realizzare un danno individuabile nel danneggiamento o nella distruzione in senso fisico (tradizionalmente rientranti nella nozione di *“perdita subita”* ex art. 1223 c.c.).

⁴⁰⁷ Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, cit. Sul riconoscimento della subordinazione del criterio del giusto prezzo del consenso, si veda anche Cass. 15 giugno 2015, n. 12314, *inedita*, in *Dejure*.

⁴⁰⁸ In senso critico sul punto v. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, cit., 100 ss.

⁴⁰⁹ FRASSI, *ibidem*.

Anche nel caso del diritto d'autore, l'oggetto della tutela non è suscettibile di godimento, ma di disposizione, sicché per potersi configurare un danno emergente occorre ipotizzare che la condotta illecita abbia inciso in maniera definitiva ed irreversibile sulle future possibilità di sfruttamento economico e sul valore intrinseco dell'opera stessa.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, gli elementi che compongono il danno emergente risultano comuni a quelli valutati nel caso di violazione del diritto di brevetto. Anche nell'ambito del diritto d'autore, le componenti del danno emergente sono individuate nelle seguenti voci, allorché siano conseguenza diretta della contraffazione: le spese vive (sostenute per accertare e provare giudizialmente la violazione⁴¹⁰), il danno di immagine subito dall'autore e/o dall'opera e le spese da ricostruzione connesse (es. comunicazione e campagne pubblicitarie), la svalutazione commerciale dell'opera dell'ingegno e la conseguente diminuzione del potenziale sfruttamento economico della stessa⁴¹¹, a cui si aggiungono, infine, le spese di consulenza tecnica. Spesso tali tipologie di danno risultano di difficile quantificazione poiché non emergono direttamente dai dati di bilancio e ciò ha spesso condotto i giudici italiani a rivolgere una scarsa attenzione alla valutazione del danno emergente⁴¹².

Nonostante il tradizionale peso marginale del danno emergente nella complessiva quantificazione del risarcimento, un'attenta considerazione delle sue componenti ha portato, in tempi recenti, a risultati sorprendenti dal punto di vista non solo della capacità compensativa, ma anche relativamente allo svolgimento di una più ampia funzione deterrente (generalmente difficilmente associabile alla voce del danno emergente di per sé).

Rilevante in questi termini è il già citato caso *Flou v. Mondo Convenienza*. Dopo aver accertato la sostanziale identità del *design* dei prodotti commercializzati con l'opera originale, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno sulla base dell'accertamento svolto da un CTU contabile nominato appositamente. In particolare, a titolo di risarcimento del danno emergente, i giudici hanno condannato le società convenute al pagamento di 762 mila euro a titolo di risarcimento dei danni di immagine e da perdita di valore dell'opera di *design* tutelata dal diritto d'autore. Sebbene questa decisione si riveli sorprendente dal punto di vista della quantificazione del danno emergente, una sorta di *unicum* nel panorama della valutazione tradizionale del danno emergente

⁴¹⁰ V. S. GUIZZARDI, *La protezione d'autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, nota a Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, 1270, secondo cui "il danno emergente da violazione del diritto d'autore comprende le spese di ctp e di attività investigativa"

⁴¹¹ Trib. Torino, 27 marzo 1990, in *Contr. e impr.*, 1990, 2157, in cui si legge che nel caso di "utilizzo, a fini di lucro e senza il consenso degli aventi diritti, di brani musicali altrui come colonna sonora per un film pornografico [...] il risarcimento del danno spettante agli aventi diritto riguarda un duplice profilo: la dequalificazione commerciale dell'opera dell'ingegno e il pregiudizio economico derivante dalla difficoltà di analogo sfruttamento per pellicole normali".

⁴¹² CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1195.

nei casi di violazione del diritto d'autore, una parte di dottrina⁴¹³ guarda a casi come questo come indice di una nuova tendenza della giurisprudenza italiana.

3.2.5 Risarcimento e fattispecie del danno non patrimoniale

L'ultima componente del danno da analizzare per completare il ventaglio delle voci che compongono la più ampia categoria del danno da violazione del diritto d'autore è il danno non patrimoniale, in particolare nella sua accezione di *danno morale*.

La dimensione delle opere dell'ingegno identifica un terreno particolarmente insidioso per gli autori, i quali sono costantemente – maggiormente rispetto ad altri settori della proprietà intellettuale – esposti a potenziali attività di plagio data l'immensità del settore creativo.

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha ricollegato l'insorgere di danni morali all'appropriazione illegittima dell'opera altrui, ossia ad una condotta che identifica il reato di plagio ex art. 171 l.a. Difatti, la rilevanza penale della condotta costituiva presupposto ineludibile per il risarcimento⁴¹⁴. In quest'ottica, il danno morale consisteva tendenzialmente in un turbamento temporaneo dello stato psichico o in uno stato d'angoscia.

Un importante mutamento di orientamento si è avuto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2003⁴¹⁵. La Corte Costituzionale – riprendendo la “*sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito [...] nei valori propri della persona*” riconosciuta dalla Corte di cassazione⁴¹⁶ – elabora un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: utilizzando come guida l'art. 2 Cost., l'interpretazione della Corte è finalizzata “*a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona*”. La nuova prospettiva produceva importanti effetti positivi nell'ambito della proprietà intellettuale, soprattutto aprendo alla possibilità di riconoscimento non solo del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso, ma anche del c.d. *danno esistenziale*, identificabile nel peggioramento delle condizioni e della qualità della vita del danneggiato⁴¹⁷. Nell'ottica del diritto d'autore, ciò si traduceva nella possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'artista che, a causa della diffusione di un'opera di bassa qualità a lui erroneamente riferita, veniva leso nella sua reputazione e ciò gli causava difficoltà nel continuare la propria carriera. Questa possibilità si è poi definitivamente concretizzata con l'avvento della direttiva 2004/48/CE e la contestuale modifica dell'art. 158 l.a.

⁴¹³ GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, cit., 299 ss.

⁴¹⁴ CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1205.

⁴¹⁵ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201.

⁴¹⁶ Cass. 12 maggio 2003, n. 7281 e 7283, in *Danno e resp.*, 2003, 713.

⁴¹⁷ P. CENDON, P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003.

Al giorno d'oggi, infatti, il diritto ad ottenere il giusto riconoscimento del pregiudizio subito a causa del plagio è sancito dal terzo comma dell'art. 158 l.a. laddove prevede che “*Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile*”. Sul punto, il legislatore si è discostato da quanto previsto dalla direttiva *Enforcement* – nell'ambito della quale il danno morale è solo uno degli elementi di cui il giudice deve tenere conto in sede di liquidazione dei danni patrimoniali (art. 13, comma 1, lett. a)) – e dalla *sorella* disposizione dell'art. 125 c.p.i. (anch'esso considera il danno morale come elemento da poter essere considerato per la liquidazione).

A causa della peculiarità del terzo comma dell'art. 158 l.a., in dottrina ci si è chiesto se questi danni debbano essere liquidati sempre oppure, in ossequio al dato letterale, nei soli casi previsti dall'art. 2059 c.c.⁴¹⁸ L'interpretazione corretta però è solo la prima, perché altrimenti l'art. 158, comma 3, l.a. non avrebbe alcun significato, non aggiungendo nulla a quanto già prescritto dalla disposizione del codice civile⁴¹⁹. Pertanto, i danni morali andranno risarciti in ogni caso di violazione dei diritti d'autore, prescindendo dalla commissione o meno di reati. A ciò va necessariamente aggiunto che la norma non attua alcuna differenziazione tra diritti patrimoniali e diritti morali, potendosi dunque realizzare un danno non patrimoniale anche nel caso di violazione di un diritto patrimoniale⁴²⁰: in questo caso dalla contraffazione potrebbero scaturire due distinte azioni, una per il risarcimento del danno patrimoniale e l'altra per quello non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto morale d'autore (viene qui considerata l'ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano stati ceduti).

La previsione di un'autonoma azione per il risarcimento del danno morale pare coerente con le peculiarità della materia del diritto d'autore, la cui doppia natura si esprime così anche nelle tecniche rimediali preposte al risarcimento⁴²¹.

In merito all'estensione da doversi riconoscere ora al danno non patrimoniale risulta chiara la sentenza n. 25510 del 16 dicembre 2010⁴²², pronunciata dalla Cassazione in un caso di violazione del diritto morale d'autore. Negli anni Settanta, l'artista P.B. aveva decorato la fontana posta all'ingresso del parco divertimenti “*Gardaland*”. Inoltre, la notorietà ricevuta dalla fontana aveva portato l'autore a presentarla come espressione principale della sua attività artistica. Tuttavia, nel 1997 la decorazione della fontana veniva rifatta in modo rozzo, imitando i disegni originali e riproducendo la firma di P.B. Il disagio causato ha portato l'autore a non poter più far riferimento alla fontana nel suo ambito professionale.

Con la sentenza i giudici di legittimità hanno specificato che in conseguenza della violazione del diritto morale d'autore, il risarcimento può riguardare sia il

⁴¹⁸ L'art. 2059 c.c., rubricato “*Danni non patrimoniali*”, prevede che “*Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*”.

⁴¹⁹ CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1205.

⁴²⁰ Per tutti v. L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Art. 158 l.a., VI ed., Padova, 2016, 2101.

⁴²¹ C. VENANZONI, *Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: riflessioni a margine del caso Liffers*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2018, 591.

⁴²² Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510, *inedita*, in *Dejure*.

danno patrimoniale che quello non patrimoniale, quest'ultimo sopportato dall'autore dell'opera dell'ingegno "quando la subita violazione del suo diritto morale abbia recato all'autore anche una sofferenza sul piano psicologico". La Corte prosegue affermando che il danno non patrimoniale è da ritenersi risarcibile, "secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.", quando: "(a) il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato [...] in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati 'ex ante' dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice⁴²³". Nel caso di specie, si riconosceva il danno non patrimoniale sulla base delle prospettate conseguenze negative che il soggetto danneggiato aveva subito sulla propria reputazione d'autore e sulla sua situazione di mercato, dopo aver dimostrato la propria attività professionale nel mercato artistico come illustratore e caricaturista.

I principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione sono stati poi ripresi e applicati dalle corti di merito poggiandosi sulla valutazione caso-per-caso. Esempio di tale applicazione è la decisione della Corte d'appello di Milano in merito ad un caso di illecita attribuzione della paternità di due foto raffiguranti la giornalista Oriana Fallaci ed esposte nell'ambito di una mostra tenutasi a Milano⁴²⁴. La Corte, citando la pronuncia della Cassazione, ha confermato la decisione del Tribunale di liquidare in via equitativa il danno per un totale di 10 mila euro.

Con riferimento, invece, alle persone giuridiche, appare interessante il già citato caso *Giacometti v. Baldessari*⁴²⁵. Il Tribunale attua una distinzione tra il danno morale ex art. 20 l.a., il quale può essere fatto valere da una certa categoria di soggetti, e il danno non patrimoniale da lesione della reputazione. Con riferimento a quest'ultimo, i giudici riconoscono in capo alla Fondazione il diritto a preservare l'identità personale di Alberto Giacometti e della sua opera e ne illustrano il potenziale pregiudizio scaturente dalla contraffazione: "il paventato svalutarsi dell'opera del Maestro può integrare altresì un danno all'immagine della Fondazione stessa, che sul mercato rischierebbe di apparire negligente per

⁴²³ Sull'evoluzione del danno non patrimoniale affinché possa essere riconoscibile in casi di volta in volta valutati dal giudice si veda Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, in *Riv. dir. comm.*, 2009, II, 43.

⁴²⁴ App. Milano, 7 giugno 2012, n. 2014, *inedita*, in *Dejure*.

⁴²⁵ Trib. Milano, 13 luglio 2011, cit.

non aver esercitato efficacemente la cura delle opere e della memoria del Maestro”.

Il danno non patrimoniale si presenta ora come una fattispecie complessa, nella quale possono concorrere molteplici fattori e che, fondandosi su un parametro di specificità della valutazione, risulta riferibile non solo alle circostanze della violazione, ma anche alle caratteristiche del diritto violato⁴²⁶. Alla luce di ciò, la valutazione equitativa è l'unico strumento utilizzabile.

La crescente valorizzazione del danno non patrimoniale per mezzo della sua rilevanza autonoma si inserisce nel più generale processo di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale inaugurato ufficialmente dalla direttiva 2004/48/CE e rilevato dall'art. 158 l.a. con riferimento al diritto d'autore.

A chiosa della riflessione condotta, non è esagerato affermare che attraverso il richiamo all'art. 2059 c.c., nella sua interpretazione costituzionalmente orientata, sia ora possibile riparare non solo i pregiudizi derivanti dalla violazione di diritti economici e morali, ma qualunque ulteriore lesione della personalità artistica.

3.3 Le sfumature dell'elemento soggettivo

La Direttiva *Enforcement* si esprime in maniera chiara su come gli effetti della *sanzione* civile debbano graduarsi in relazione alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo: nel caso di violazioni consapevoli (art. 13 comma 1), in sede di liquidazione si dovrà tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, tra cui i benefici realizzati; al contrario, qualora ci si trovi dinanzi ad una violazione inconsapevole (art. 13, comma 2), si prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre solo il recupero dei profitti o il pagamento di danni predeterminati dalla legge.

L'attuazione italiana è stata più “*mite*”⁴²⁷ in quanto il legislatore ha recepito tale approccio solo con riferimento ai diritti di proprietà industriale, ma non anche nel diritto d'autore, causando così incertezza negli interpreti. Infatti, come visto nell'ambito del diritto di brevetto, la modulazione dell'elemento soggettivo produce importanti conseguenze in sede di risarcimento, soprattutto in virtù dell'applicazione (o meno) della retroversione degli utili in quanto tale.

Argomento preliminare fondamentale al discorso sull'elemento soggettivo – e al confronto tra la soluzione adottata in seno all'art. 125 c.p.i. e quella dell'art. 158 l.a. – è l'assenza nel diritto d'autore di un sistema di pubblicità legale. Infatti, mentre per i brevetti e per gli altri diritti di proprietà industriale il diritto di esclusiva sorge dall'adempimento di formalità costitutive e si fonda su un sistema di pubblicità legale, lo stesso non avviene nel campo dei diritti d'autore, che vengono acquisiti dall'autore al momento della creazione dell'opera dell'ingegno.

⁴²⁶ VENANZONI, *Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: riflessioni a margine del caso Liffers*, cit., 591.

⁴²⁷ MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e “nuovo” diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, cit., 1882. Si veda anche CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1199.

Sulla base di queste premesse, occorre ora analizzare le diverse soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza, così da poter individuare quale sia il ruolo dell'elemento soggettivo nell'attuale sistema del diritto d'autore e quali i potenziali sviluppi applicativi in sede di determinazione del danno risarcibile.

3.3.1 *La considerazione (erronea) della culpa in re ipsa*

Un primo orientamento sviluppato dalla giurisprudenza tende a non soffermarsi sull'accertamento dell'elemento della colpa, ritenendola *in re ipsa* nel fatto oggettivo della violazione⁴²⁸. In particolare, tale prospettiva trova conferma nell'atteggiamento particolarmente severo della giurisprudenza in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico dell'illecito contraffattivo⁴²⁹.

Riflesso diretto di questo atteggiamento è l'applicazione, nel caso di violazione del diritto d'autore, di *standard* di diligenza particolarmente elevati che cercano di colmare l'assenza di oneri informativi dovuti alla mancanza di un sistema di pubblicità legale. Tale rigore si manifesta in modo chiaro con riferimento alle (non infrequenti) fattispecie concorsuali, nella misura in cui i giudici sono chiamati ad accertare la responsabilità (anche ai fini del risarcimento) dei vari soggetti coinvolti.

In una decisione della Corte d'appello di Milano si è precisato che *“la diligenza richiesta per l'attività imprenditoriale di distribuzione su larga scala di riproduzione di opere [...] comprende indubbiamente anche la conoscenza e l'attenzione alla disciplina dei diritti d'autore: e reciprocamente non è in buona fede ma è in colpa il rivenditore che non abbia effettuato alcun controllo sull'assolvimento dei diritti d'autore da parte dell'editore suo dante causa”*. I giudici proseguono affermando il principio di diritto secondo il quale *“più radicalmente, la violazione dei diritti d'autore è fatto oggettivo, e non richiede la qualificazione di particolare elemento soggettivo”*⁴³⁰.

Sempre sul tema della responsabilità concorsuale, il Tribunale di Milano si è espresso in merito all'accusa di plagio (rigettata) realizzato dalla canzone *“Più bella cosa non c'è”* di Eros Ramazzotti⁴³¹. Nel ragionamento effettuato in merito alla citazione in giudizio dell'autore, dell'interprete e dell'editore, i giudici hanno chiarito che *“il diverso ruolo svolto dai singoli convenuti nella realizzazione o commercializzazione del brano musicale plagiatario giustifica di per sé stesso nei confronti dell'attore la loro presenza in giudizio, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dell'illecito sub specie dell'elemento soggettivo, la cui eventuale carenza potrebbe semmai fondare domande di manleva verso gli altri convenuti, cui l'illecito risultasse imputabile”*.

⁴²⁸ Per una rassegna delle decisioni giurisprudenziali a conferma di tale orientamento si veda UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Art. 158 l.a., cit., 2088.

⁴²⁹ CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1199.

⁴³⁰ App. Milano, 25 febbraio 1997, in *AIDA*, 1997, 491.

⁴³¹ Trib. Milano, 24 febbraio 2003, in *AIDA*, 2004, 702.

Da ultimo, sul tema della dovuta diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.⁴³² a cui è tenuta l'impresa culturale, la Corte d'appello di Roma si è pronunciata relativamente ad un caso di utilizzo di diritti patrimoniali altrui da parte di un'emittente televisiva, sancendo che *“la responsabilità della RAI per la lesione di diritti d'autore può essere desunta sotto il profilo soggettivo della violazione della diligenza dell'eiusdem professionis ac condicionis nonché dalla violazione degli obblighi specifici di controllo e di vigilanza, per la mancata adozione della cautela e della diligenza richieste nello sfruttamento economico delle opere musicali”*⁴³³.

Dalle decisioni giurisprudenziali presentate si può desumere che la responsabilità dei soggetti coinvolti nell'illecito sia fondata solo sul nesso di causalità, a fronte di una presunzione assoluta di colpa⁴³⁴. Infatti, l'accertamento dell'illecito presuppone in quest'ottica la necessaria colpevolezza del soggetto.

Sul punto è eloquente una decisione pronunciata dal Tribunale di Venezia in tema di tutela del diritto d'autore su opere di *design*. Il Tribunale ha statuito che *“la ricerca di assenza di privative registrate non esonera da responsabilità (quanto meno) per colpa in caso di violazione di diritti d'autore su opere del disegno industriale, specie quando esse costituiscano espressione di un noto maestro”*⁴³⁵.

Il rigore giurisprudenziale ha trovato il parere favorevole anche di una parte della dottrina⁴³⁶ che ha accolto con piacere il richiamo all'osservanza di doveri di diligenza: avvicinando il diritto d'autore al sistema proprio del diritto di brevetto (e più in generale della proprietà industriale), tale riferimento *“colora di oggettività la regola di responsabilità, sancendo, nel sottosistema della proprietà intellettuale, l'irrelevanza della colpa quale criterio di imputazione”*⁴³⁷.

Conseguenza diretta di ciò è la possibilità che i soggetti coinvolti nella violazione del diritto d'autore siano tenuti a risarcire il danneggiato sulla base del mero accertamento dell'illecito, a prescindere dalla valutazione dell'elemento psicologico. Un orientamento tanto rigoroso è tuttavia oggetto di aspre critiche, poiché appare paradossale che l'accertamento della violazione si risolve anche nel riconoscimento dell'illecito soggettivo.

Infatti, se tale impostazione può trovare accoglimento nell'ambito della tutela del diritto di brevetto, per cui l'art. 125, comma 3, c.p.i. prevede la retroversione degli utili *“in ogni caso”*, lo stesso non può avvenire nell'ambito del diritto d'autore. Si rileva, infatti, che non può non considerarsi la mancanza di

⁴³² L'art. 1176 c.c., rubricato *“Diligenza nell'adempimento”*, al comma 2 prevede che: *“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

⁴³³ App. Roma, 30 aprile 2012, in *AIDA*, 2013, 1557.

⁴³⁴ CASABURI, *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, cit., 1200.

⁴³⁵ Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, 409.

⁴³⁶ Una ricostruzione particolarmente chiara dell'apparato giustificativo dottrinario è offerta da PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 67 ss.

⁴³⁷ PLAIA, *ibidem*, 68.

riscontri nel dato normativo, così come la possibilità che, in assenza di un sistema di pubblicità legale, violazioni inconsapevoli siano altamente probabili.

3.3.2 Il valore dell'elemento soggettivo

Un altro orientamento individua invece nell'art. 158 l.a. una specifica espressione dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente, ritiene infondate le ipotesi di *culpa in re ipsa*.

In primis, l'argomentazione richiama direttamente il dato letterale della norma. Infatti, l'art. 158 l.a. non presenta appigli che possano giustificare una ricostruzione del valore dell'elemento soggettivo in termini oggettivi, ma, anzi, fa esplicito riferimento ai principi che fondano la responsabilità civile e, dunque, anche alla centralità dell'elemento soggettivo. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 158 l.a., il titolare del diritto violato si troverà a dover dimostrare non solo che il contraffattore ha conseguito degli utili dall'illecito, ma anche che questi ha agito con dolo e colpa.

In secundis, non può non rilevare la differenza sostanziale tra i regimi di pubblicità legale dei diritti di proprietà industriale rispetto al diritto d'autore. Con riferimento ai primi, *"l'autore della violazione difficilmente potrà dirsi del tutto scevro da colpa, essendo comunque esigibile un onere informativo; e, così, anche se non sia data la concreta prova del suo dolo o colpa, non è iniquo che sia tenuto al risarcimento del danno commisurato all'incremento economico che ha ottenuto"*⁴³⁸; in questo modo, si giustifica la previsione dell'art. 125, comma 3, c.p.i. laddove prevede che la retroversione degli utili possa essere richiesta *"in ogni caso"*. Al contrario, per quanto riguarda il diritto d'autore, *"può ben darsi una violazione totalmente inconsapevole (anche tenendo presente la propensione all'abbassamento del livello di creatività sufficiente per l'accesso alla tutela, che ha portato ad esempio a qualificare ricettari di cucina o libretti di istruzioni come opere dell'ingegno), e mancando un sistema di pubblicità non è neppure esigibile che il 'violatore' si informi previamente dell'esistenza di precedenti diritti con cui interferisca la sua attività"*.

Particolarmente interessante sul punto è una sentenza della Corte d'appello di Torino⁴³⁹. Nel caso di specie, Einaudi (editore) aveva pubblicato un libro con allegata videocassetta che conteneva una registrazione musicale. I diritti sulla musica venivano acquistati dalla RAI, la quale aveva garantito di essere titolare degli stessi (circostanza non pienamente veritiera). In sede di decisione, la Corte ha escluso la colpa dell'editore: *"la casa editrice Einaudi [...] nulla avrebbe potuto supporre o ritenere, perché in ogni caso non aveva (né del resto avrebbe potuto avere) elementi di sorta né per stabilire chi fosse l'autore della canzone finale, né per sospettare che la RAI, nonostante la garanzia prestata, non disponesse dei diritti di utilizzazione economica di tutte le opere dell'ingegno contenute nella cassetta che essa stessa aveva prodotto, inclusi i brani musicali"*.

⁴³⁸ MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e "nuovo" diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, cit., 1882.

⁴³⁹ App. Torino 13 gennaio 2006, in *AIDA*, 2007, 750.

Inoltre, come attentamente osservato dalla dottrina⁴⁴⁰ tale impostazione appare più coerente con la dimensione e la funzione stessa del diritto d'autore. Questa materia ha ad oggetto, infatti, una dimensione creativa in cui la produzione di opere dell'ingegno è illimitata e la cui funzione è quella di permettere l'espressione della personalità degli individui, nonché di contributo al progresso e alla ricchezza culturale e sociale. In questo senso, rileva come siano protette dal diritto d'autore anche le c.d. *opere derivate*, cioè le elaborazioni creative dell'opera originaria⁴⁴¹, coerentemente con la natura del bene immateriale stesso e il processo graduale di avanzamento della cultura e della conoscenza.

Abbinando, in sintesi, l'assenza di formalità costitutive e di pubblicità con il differente approccio che il diritto d'autore riserva alle opere *derivate* rispetto al diritto di brevetto, si può affermare che *“la violazione non solo esista, ma (i) sia tutt'altro che improbabile, (ii) possa implicare un autonomo ‘investimento’ sia in termini di creatività che sotto il profilo della ‘disseminazione’ dell’opera; (iii) possa rivestire carattere di meritevolezza, portando sul mercato un prodotto magari non assolutamente nuovo, ma che comunque contribuisce al progresso culturale, alla massa di informazioni disponibili, all’offerta di intrattenimento, ecc... L’assenza di un obbligo risarcitorio (o restitutorio) in capo all’elaborando’ incolpevole appare quindi efficiente dal punto di vista dell’interesse generale”*⁴⁴².

Per fugare ogni dubbio, ci si è chiesto, infine, se, alla luce di un'interpretazione sistematica e omogenea nell'ambito della proprietà intellettuale, possa offrirsi una lettura del dato normativo in chiave restitutoria, giungendo a riconoscere in capo al titolare del diritto d'autore leso la possibilità di ottenere l'indebito arricchimento del contraffattore al di là dell'elemento psicologico⁴⁴³. Una proposta interessante riguarda la qualificazione dell'art. 125, comma 3, c.p.i. non come norma speciale, cioè avente natura eccezionale⁴⁴⁴ applicabile solo alla violazione di diritti di proprietà industriale, ma come espressione di un principio di carattere generale. La valenza generale del terzo comma dell'art. 125 c.p.i. permetterebbe così una sua applicazione analogica alla disciplina del diritto d'autore in considerazione dell'assenza di un riferimento simile nell'art. 158 l.a. e dell'affinità tra la violazione delle privative industriali e l'illecito nel diritto d'autore⁴⁴⁵.

Nonostante la valenza retorica della ricostruzione in chiave restitutoria della retroversione degli utili nell'ambito del diritto d'autore, l'interpretazione letterale

⁴⁴⁰ MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e “nuovo” diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, cit., 1882. Pensiero ripreso anche da PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, cit., 226 ss.

⁴⁴¹ Per un approfondimento sulla disciplina delle opere derivate v. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 31 ss.

⁴⁴² MEZZETTI, *Il risarcimento del danno fra vecchio e “nuovo” diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, cit., 1883.

⁴⁴³ GARACI, *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, cit., 326 ss.

⁴⁴⁴ In questo senso SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, cit., 198.

⁴⁴⁵ D. A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ.*, 2012, 799 ss.

dell'art. 158 l.a. appare maggiormente convincente, così come confermato dalle recenti pronunce della Corte di cassazione, che definisce la retroversione degli utili come “*utile criterio di riferimento del lucro cessante*”⁴⁴⁶.

3.3.3 Prospettive di “Restructuring”

Una prospettiva interessante di modulazione del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore proviene dal contributo di Abraham Bell e Gideon Parchomovsky, intitolato “*Restructuring Copyright Infringement*” e che propone una revisione del sistema statunitense dei *copyright damages*⁴⁴⁷.

Il sistema implementato dalla §504 del *Copyright Act*, in particolare con riferimento agli *actual damages* e al *disgorgement of profits*, non prevede che nel riconoscimento e nella quantificazione del risarcimento si faccia riferimento all'elemento soggettivo che caratterizza le violazioni del *copyright*, le quali vengono così disciplinate in maniera uniforme secondo un c.d. *one-size-fits-all strict liability regime*, che caratterizza l'intera materia della proprietà intellettuale d'oltreoceano.

Tuttavia, è necessario osservare che l'intrinseca ampiezza della nozione di opera dell'ingegno, dei diritti riconosciuti dal *copyright* e delle varie pratiche commerciali sviluppate sul mercato creano un'atmosfera in cui possono realizzarsi molteplici attività che, pur integrando una violazione dei diritti altrui, possono comunque essere inconsapevoli.

Per inquadrare meglio la situazione generale, gli Autori propongono una classificazione dei diversi *copyright infringement* utilizzando come criterio la rilevanza dell'elemento psicologico. Si individuano così tre categorie.

La prima categoria è rappresentata dalla tipologia di violazione più grave e che, di conseguenza, il sistema rimediabile deve contrastare con più forza: i c.d. *willful infringement*. In generale, si tratta di condotte dolose, ossia realizzate con la consapevolezza di violare un diritto altrui (“*blatant disregard of copyright rules*”, “*intentional infringement*” e casi in cui “*infringer had no reasonable basis to believe that she was not infringing or was sheltered by a defense*”⁴⁴⁸). All'interno di questa classe, spicca il fenomeno della pirateria, che oggi ha ad oggetto perlopiù *software*, opere cinematografiche e musicali e si evolve grazie agli strumenti forniti dalle nuove tecnologie.

In posizione opposta si considerano i c.d. *inadvertent infringement*, cioè ipotesi in cui la violazione del *copyright* altrui deriva dalla ragionevole e in buona fede interpretazione delle norme e dei fatti, sicché l'autore della condotta risulta

⁴⁴⁶ Cfr. Cass. 3 giugno 2015, n. 11464, in *Dir. ind.*, 2015, 555, con nota di F. CHRISAM, *Danno derivante dalla lesione del diritto d'autore sull'opera originaria e reversione degli utili*, in *Dir. ind.*, 2015, 559 ss. Il criterio è stato pacificamente applicato in questo senso da ultimo in Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, cit.

⁴⁴⁷ A. BELL, G. PARCHOMOVSKY, *Restructuring Copyright Infringement*, *Texas Law Review*, Vol. 98, p.679, Bar Ilan University Faculty of Law Research Paper Forthcoming, U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 19-36, 2020. Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=3387605>».

⁴⁴⁸ BELL, PARCHOMOVSKY, *op. cit.*, 721.

incolpevole (“*the infringer was unaware and could not have reasonably become aware of the infringing nature of her activity*”⁴⁴⁹). Ne sono esempio le controversie riguardanti il plagio musicale di opere poco conosciute o molto lontane nel tempo. Al riguardo si cita il caso *Three Boys Music Corp. v. Bolton*⁴⁵⁰ riguardante l’asserito plagio realizzato dalla canzone “*Love is a Wonderful Thing*” di Michael Bolton a danno dell’omonima canzone degli Isley Brothers, quest’ultima rilasciata più di trenta anni prima e di scarso successo commerciale.

Gli Autori poi individuano la categoria intermedia dei c.d. *standard infringement*. Questa categoria raccoglie al suo interno tutte quelle ipotesi in cui l’*infringer* ha valutato la possibilità che la sua condotta possa realizzare una violazione, ma ragionevolmente ritiene che le sue azioni non rappresentino una violazione o, comunque, siano considerate “*fair*” (“*infringers falling in this category engage in a reasonable construction of the copyrifht doctrine, as applied to the facts of their use*”⁴⁵¹). Al contrario dell’*inadvertent infringer*, il soggetto che ricade in questa categoria presenta un certo livello di colpevolezza, individuabile nel rischio calcolato che ha deciso di sopportare.

Come dimostrato dalla classificazione qui presentata, la macro-categoria dei *copyright infringement* contiene al suo interno violazioni che possono essere distinte per gravità in termini di grado di colpevolezza dell’*infringer*, a cui si aggiunge la necessaria valutazione del danno subito dal titolare del *copyright*. Nonostante ciò, il *Copyright Act* associa ad un unico *standard* di responsabilità un altrettanto unico *standard* di risarcimento: da un lato, lo *strict liability standard*⁴⁵² per cui si è colpevoli se si realizza una condotta esclusiva del titolare e, dall’altro, la possibilità di ottenere, a prescindere dalla violazione, un risarcimento a titolo di *actual damages* o di *disgorgement*.

Unica eccezione in questo meccanismo è rappresentata dai c.d. *statutory damages*: se il titolare del *copyright* violato dovesse decidere, in alternativa agli altri *compensatory damages*, di richiedere un risarcimento in *statutory damages*, le corti sarebbero obbligate a considerare l’elemento della colpevolezza quale indice per la quantificazione della somma da liquidare, in conformità a quanto stabilito dalla §504(c) del *Copyright Act*.

Gli *statutory damages* vengono di base individuati in un ammontare compreso tra 750 e 30 mila dollari, a seconda della valutazione ritenuta adeguata dalla corte⁴⁵³. Tuttavia, qualora il danneggiato dovesse riuscire a dimostrare che la violazione è stata commessa “*willfully*”, gli *statutory damages* possono

⁴⁴⁹ BELL, PARCHOMOVSKY, *ibidem*.

⁴⁵⁰ 212 F.3d cit.

⁴⁵¹ BELL, PARCHOMOVSKY, *Restructuring Copyright Infringement*, cit., 721.

⁴⁵² Per un’approfondita analisi dello *strict liability standard* v. BELL, PARCHOMOVSKY, *op. cit.*, 713 ss.

⁴⁵³ La §504(c)(1) prevede che “*Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgement is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which one infringer is liable individually, or for which two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$750 or more than \$30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work*”.

raggiungere i 150 mila dollari e sommarsi agli *actual damages* e agli *infringer's profits* svolgendo così una funzione più prettamente punitiva⁴⁵⁴. Occorre sottolineare come l'operazione di adeguamento degli *statutory damages* avvenga anche al contrario, cioè riducendo il loro ammontare fino ad un minimo di 200 dollari nei casi in cui l'autore della violazione dimostri di aver agito in buona fede (*"the infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright"*).

Una volta classificate le diverse tipologie di violazione del *copyright* in virtù del grado di colpevolezza dell'*infringer* e adottando il meccanismo di graduazione proprio degli *statutory damages*, gli Autori propongono una ricostruzione del sistema del risarcimento del danno.

Per cominciare, nel caso di *inadvertent infringement* non può non considerarsi l'inesistente offensività della violazione. La buona fede dell'autore della violazione lo rende infatti incolpevole, e alla luce di ciò l'ordinamento dovrebbe astenersi dall'applicare misure deterrenti-punitiva (si parla di casi di *"overdeterrence"*). Coerentemente con tale principio, nell'ipotesi di violazioni rientranti in tale categoria il titolare del *copyright* leso potrà ottenere un risarcimento limitato ai soli danni effettivamente subiti (*actual damages*), escludendo la possibilità di applicazione del *disgorgement* e degli *statutory damages*. In questo modo, si annulla il rischio di *overcompensation* del danneggiato, che conseguirà la sola compensazione del danno, e, parallelamente, anche quello di *overdeterrence* del danneggiante, il quale potrebbe altrimenti essere eccessivamente disincentivato dall'ingaggiare attività creative a causa della paura di essere punito.

Proseguendo nella *"scalata"* tra i gradi di colpevolezza, è necessario occuparsi degli *standard infringement*. Si tratta di casi in cui il rischio di *overdeterrence* è ancora presente, ma in maniera ridotta, permettendo così al soggetto danneggiato di avere accesso ad una più ampia offerta di rimedi. Infatti, l'atteggiamento del violatore, per quanto non gravissimo, comunque causa dei danni al titolare del diritto, danni che avrebbero potuto essere evitati attraverso, ad esempio, un accordo di licenza. È il caso, dunque, di risarcimenti quantificati non solo con riferimento agli *actual damages*, ma con l'aggiunta del *disgorgement of profits* nella sua determinazione razionale. Inoltre, il titolare del *copyright* potrà scegliere di sostituire la componente degli *actual damages* con *statutory damages* quantificati perseguendo finalità non punitive.

Dulcis in fundo, la categoria più preoccupante dei *willful infringement* pretende che venga messo in campo l'intero arsenale di strumenti rimediali. In questi casi non vi è rischio di *overdeterrence*, perché il grave comportamento del *willful infringer* individua una minaccia al sistema del *copyright* stesso: da un lato, priva il titolare del diritto violato dei guadagni che avrebbe dovuto ottenere, e,

⁴⁵⁴ Secondo la §504(c)(2), *"in a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150,000. In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200 (...)"*.

dall'altro, attacca direttamente il diritto di esclusiva, la cui limitazione affievolisce di conseguenza il sistema di incentivi che la proprietà intellettuale fornisce all'autore. Dunque, l'arsenale rimediabile prevede: *compensatory damages for actual losses*, *disgorgement of profits* e *high statutory damages*. È inoltre necessario precisare che per "*high statutory damages*" si intende una quantificazione di questi finalizzata al pieno svolgimento della funzione punitivo-deterrente.

A parere dello scrivente, dalle interessanti prospettive di "*Restructuring*", proposte da A. Bell e G. Parchomovsky con riferimento al sistema del *copyright infringement* statunitense, derivano, in prospettiva comparata, alcune importanti indicazioni che si rivelano utili anche per il nostro sistema del risarcimento del danno.

Oggetto dell'attenzione è il principio di *modulazione* della risposta rimediabile a fronte della gravità della violazione. Il risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore si fonda sull'assetto rimediabile delineato dall'art. 158 l.a. e, al contrario dell'ordinamento statunitense, la norma non prevede un istituto paragonabile agli *statutory damages* ma, al contempo, permette di valutare l'elemento soggettivo mediante lo strumento della liquidazione equitativa. Occorre, quindi, ipotizzare come la valutazione equitativa dei giudici possa graduarsi sulla base della gravità della violazione.

Innanzitutto, giova sottolineare come la riconduzione della retroversione degli utili nell'alveo della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. garantisce una piena coerenza alla funzione del diritto d'autore, che si rivela maggiore rispetto all'atteggiamento statunitense. Infatti, il soggetto che dovesse violare in buona fede il diritto d'autore non potrà ricevere alcuna richiesta di risarcimento mancando *in toto* l'elemento soggettivo. In questi casi, infatti, nonostante il titolare del diritto abbia subito un danno dalla condotta altrui, non risulta necessario né utile perseguire finalità di deterrenza.

Occorre dunque riconoscere come la *deterrence* nordamericana e la deterrenza del nostro ordinamento, pur condividendo la valorizzazione della funzione di prevenzione della responsabilità civile, presentano itinerari necessariamente differenti: la prima è espressione di una strategia politica e segue una logica di mercato; la seconda, invece, si ispira a valori costituzionali. Tale prospettiva non può che riflettersi sulla natura dei danni e sulla misura e modalità del relativo risarcimento⁴⁵⁵.

Di conseguenza, il *focus* si concentra sui casi in cui l'autore della violazione abbia agito con colpa o dolo. Entrambe le ipotesi possono essere ricondotte rispettivamente agli *standard infringement*, per le violazioni colpose, e ai *willful infringement*, per quanto attiene alle violazioni dolose e alla pirateria. Lo strumento della liquidazione equitativa, rinforzato dall'istituto della retroversione degli utili, si presta agevolmente a modulare il *quantum* risarcitorio a seconda della gravità della condotta illecita. In particolare, appare coerente prospettare di applicare ai casi di violazione dolosa una valutazione equitativa che non solo

⁴⁵⁵ F. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 912.

tenga conto degli utili del contraffattore-plagiario, assolvendo così funzione deterrente, ma che vada oltre tale indice in virtù di una funzione punitiva che non può non integrarsi nel sistema della responsabilità civile posto a tutela del diritto d'autore e che deve garantire un'adeguata risposta soprattutto nelle ipotesi di gravi minacce al fondamento del diritto di proprietà intellettuale stesso.

In conclusione, grazie alla riconduzione della retroversione degli utili nell'alveo della responsabilità civile nel caso di violazione del diritto d'autore, si apre un ventaglio di nuove opportunità che, se colte, porteranno ad un'ulteriore evoluzione del nostro sistema di tutela mediante il risarcimento del danno, affinché possa rispondere in maniera adeguata alle esigenze non solo dei singoli, ma anche della collettività.

CONCLUSIONI

La crescente importanza della proprietà intellettuale all'interno della società moderna si riflette sull'attenzione maggiore che gli ordinamenti giuridici pongono dinanzi ai fenomeni di violazione, quali contraffazione e plagio. Tra i diversi rimedi esperibili per contrastare tali condotte illecite, un ruolo di primo piano è assunto dal risarcimento del danno, individuato come ultimo baluardo di giustizia a cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale violato può rivolgersi.

Nell'ambito dell'ordinamento nostrano, la disciplina della proprietà intellettuale si è storicamente caratterizzata per una qualità della protezione inferiore rispetto ad altri ordinamenti ritenuti invece all'avanguardia, quale l'ordinamento statunitense. Il tradizionale sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno, così come delineato dall'art. 2043 c.c., si è dimostrato incapace nel rispondere adeguatamente alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, generando preoccupanti situazioni di *undercompensation*. Infatti, la natura eminentemente risarcitoria della responsabilità civile non permetteva di ottenere risultati soddisfacenti nei casi in cui fosse difficoltoso (o impossibile) dimostrare l'entità del danno subito, nonché nei casi in cui a rilevare non era tanto il danno, quanto l'utile conseguito dall'autore della violazione.

Al fine di evitare che l'incapacità di offrire una risposta adeguata potesse alimentare ulteriori ipotesi di inadempimento, risultava necessario riflettere in merito all'adozione di strumenti con funzione deterrente, affinché i contraffattori fossero disincentivati dal compimento di ulteriori illeciti. In questo senso, l'attenzione di dottrina e giurisprudenza si è concentrata sugli utili derivanti dalla violazione, in quanto conseguenza negativa della condotta illecita che, se neutralizzata, avrebbe reso inefficiente la contraffazione stessa. Ci si è rivolti così al modello statunitense, il quale presenta il *disgorgement of profits* come strumento capace di rispondere alle esigenze dell'ordinamento nostrano.

L'analisi effettuata in questa trattazione ha inteso dimostrare come l'introduzione di uno strumento equivalente al *disgorgement of profits*, quale la retroversione degli utili, e la sua metabolizzazione all'interno della responsabilità civile abbia rivoluzionato in positivo il nostro ordinamento, permettendo di raggiungere elevati livelli di efficienza e di qualità della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, equiparabili oggi a quelli dell'ordinamento statunitense.

Le ricostruzioni operate da dottrina e giurisprudenza hanno inizialmente tentato di ricondurre una misura come la retroversione degli utili all'interno delle categorie classiche del diritto civile, in particolare con riferimento all'arricchimento da fatto illecito ex art. 2041 c.c. Tali sforzi interpretativi avevano l'obiettivo di rendere coerente l'adozione di una misura deterrente con l'esclusiva funzione compensativa riconosciuta all'art. 2043 c.c. Tuttavia, si è dimostrato come la retroversione degli utili non potesse essere ricondotta all'interno di categorie tradizionali diverse dalla responsabilità ex art. 2043 c.c.

Si tratta, infatti, di un istituto mutuato dal *common law* estraneo alla nostra tradizione civilistica, la cui adozione è avvenuta per mezzo di equivalenza funzionale all'interno di due norme speciali, l'art. 125 c.p.i. in materia di proprietà

industriale e l'art. 158 l.a. in materia di diritto d'autore, così come novellati dal d.lgs. n. 140/2006 in recepimento della Direttiva *Enforcement* 2004/48/CE sulla protezione della proprietà intellettuale.

La riflessione effettuata ha dimostrato come sia opportuno considerare tali disposizioni come particolare espressione della norma generale in materia di responsabilità civile. La riconduzione dell'istituto della retroversione degli utili in seno all'art. 2043 c.c. ha contribuito al necessario ripensamento della responsabilità civile in termini di polifunzionalità. Infatti, si è osservato che, soprattutto in materia di proprietà intellettuale, la tutela non può limitarsi alla sola funzione compensativa, ma deve esplicare anche un effetto deterrente. La natura deterrente propria della retroversione degli utili è stata sancita dalla Corte di cassazione stessa nell'ambito del processo di maturazione il cui apice è rappresentato dalla decisione delle Sezioni Unite del 2017. Tuttavia, tale apertura alla (riscoperta) natura polifunzionale della responsabilità civile è stata accompagnata da perplessità in merito al rischio di risarcimenti eccessivamente punitivi in termini di *overcompensation*.

I rischi di *undercompensation* e di *overcompensation* attribuiti parallelamente al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili hanno rappresentato il punto di partenza per lo svolgimento di un'indagine analitica focalizzata sui meccanismi di quantificazione del risarcimento del danno nell'ambito della tutela del diritto di brevetto per invenzione e del diritto d'autore. La corretta comprensione dei criteri e delle prassi applicative ha infatti permesso di valutare la portata innovativa delle modifiche introdotte dal legislatore e come esse abbiano influenzato la qualità generale della tutela accordata ai diritti di proprietà intellettuale.

In merito alla tutela del diritto di brevetto per invenzione si è osservato che grazie ad una rinnovata valorizzazione degli elementi di cui si dispone per la quantificazione del danno, oggi, la giurisprudenza italiana risulta essere all'avanguardia in Europa sul piano del risarcimento del danno e della retroversione degli utili. Difatti, l'art. 125 c.p.i. ai commi 1 e 2 ha permesso un ripensamento delle tradizionali voci del danno emergente e del lucro cessante. Mediante la comparazione con l'ordinamento statunitense, in particolare con la §284 del *Patent Act* e con l'atteggiamento delle corti in sede di liquidazione dei danni, si è potuto evidenziare come i procedimenti logici alla base dell'attività di quantificazione del risarcimento operata dai giudici nostrani siano oggi maggiormente ancorati alla valorizzazione delle circostanze del caso di specie, facendo proprie regole operative sviluppate oltreoceano.

Si sono inizialmente sottolineate le perplessità relative al classico criterio dei mancati guadagni, condiviso anche dalla giurisprudenza statunitense. Tale criterio si è dimostrato non sempre efficace ai fini di una corretta determinazione del danno a causa dell'eccessivo carattere ipotetico, delle difficoltà probatorie e delle innumerevoli circostanze da dover tenere in considerazione. Dunque, nonostante le utili indicazioni provenienti dalla realtà statunitense, il criterio dei mancati guadagni non può più rappresentare il criterio-guida ai fini della valutazione del *quantum* risarcitorio.

Già prima dell'intervento del legislatore, la giurisprudenza e la dottrina avevano indicato come maggiormente affidabile il criterio del giusto prezzo del consenso, altrimenti detto della *royalty ragionevole*. Nonostante la semplicità applicativa, lo strumento del giusto prezzo del consenso è stato oggetto di aspre critiche poiché sembrerebbe imporre una sorta di licenza obbligatoria, limitando l'esclusiva del titolare del diritto ed equiparando il contraffattore al licenziatario regolare. Questi rilievi sono stati parzialmente superati grazie all'intervento del legislatore nel comma 2 dell'art. 125 c.p.i., che ha assegnato alla *royalty ragionevole* un nuovo ruolo nell'ambito della liquidazione equitativa, della quale rappresenta ora il limite minimo ai fini della determinazione del lucro cessante. Questa innovazione è accompagnata dalla riscoperta natura polifunzionale della responsabilità civile, grazie alla quale i nostri giudici hanno potuto interpretare anche tale criterio in funzione deterrente. Si fa riferimento alla prassi ormai affermata di maggiorazione della *royalty* finalizzata a risarcimenti più proporzionati, che tengano conto delle incongruenze associate a tale metodo. Un ulteriore spunto applicativo interessante proviene dalla §284 del *Patent Act*, la quale permette ai giudici, in assenza di una generalizzata previsione di *disgorgement*, di maggiorare fino a tre volte in maniera equitativa l'importo stabilito con la *reasonable royalty*. Si dimostra, dunque, come, grazie al superamento del *dogma* della funzione compensativa, anche il già utilizzato criterio del giusto prezzo del consenso ha potuto sperimentare nuove applicazioni.

In linea con quanto accaduto per il metodo della *royalty ragionevole*, anche il danno emergente ha beneficiato di maggiori attenzioni dovute al generale spirito di innovazione prodotto dall'art. 125 c.p.i. Il riferimento alle "*conseguenze economiche negative*" ha spinto la giurisprudenza recente ad un approccio più analitico nella valutazione del danno emergente, includendo, ad esempio, le spese vive e la *dilution* del valore economico del brevetto.

Tuttavia, come anticipato, il salto di qualità effettuato dal nostro ordinamento nell'ambito della tutela delle privative industriali si deve all'introduzione della retroversione degli utili. Un primo effetto positivo riguarda l'esplicito richiamo ai "*benefici realizzati dall'autore della violazione*" operato dal comma 1 dell'art. 125 c.p.i., che ha dunque formalizzato la necessità di guardare agli utili del contraffattore nella determinazione del lucro cessante. L'introduzione di questo "*passaggio obbligato*" ha reso il criterio della retroversione degli utili la guida più affidabile nella determinazione del lucro cessante.

Importante elemento di rivoluzione nel sistema della tutela del diritto di brevetto per invenzione è poi rappresentato dal comma 3 dell'art. 125 c.p.i. La norma sembra fare proprie le riflessioni della dottrina in merito all'istituto dell'arricchimento da fatto illecito, introducendo un rimedio autonomo a carattere restitutorio e, di conseguenza, avente finalità non solo risarcitoria ma soprattutto deterrente. Infatti, la possibilità di ottenere la restituzione degli utili derivanti dalla contraffazione mira a neutralizzare la contraffazione stessa, rendendola inefficiente. In quest'ottica viene così approfondito il rapporto con il risarcimento del danno: la retroversione degli utili si pone in alternativa al risarcimento nella sua qualificazione di lucro cessante, lasciando aperta la possibilità di sommare il valore del danno emergente. Tale aspetto è ulteriormente confermato dalla

possibilità applicativa anche a prescindere dal danno subito, spostando di conseguenza l'attenzione dal danneggiato al danneggiante.

Oltre all'irrelevanza del danno, l'incipit del comma 3, "*in ogni caso*", è stato interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche di legittimità (non senza contrasti) nel senso dell'irrelevanza anche dell'elemento soggettivo. A supporto di tale impostazione si pongono la rubrica dell'art. 125 c.p.i. (che individua la retroversione degli utili quale rimedio autonomo), le disposizioni degli artt. 45 TRIPs e 13 della Direttiva *Enforcement* (che ritengono applicabile la retroversione anche nel caso di contraffazione incolpevole) e l'applicazione che ne viene fatta da parte delle corti di merito e che è stata confermata dalla decisione della Cassazione del 29 luglio 2021, n. 21832. Il rimedio si inserisce così perfettamente nella nuova prospettiva polifunzionale della responsabilità civile.

Ulteriore conferma si rinviene nello speciale rimedio statutario statunitense previsto dalla §289 del *Patent Act* in tema di tutela del *design patent* a cui la retroversione si è apertamente ispirata. Oltre a comprenderne la radice, la comparazione appare fondamentale nella valutazione delle tecniche di determinazione dell'utile da restituire. Infatti, una volta riconosciute le venature punitivo-deterrenti, il rischio di *overcompensation* e *overdeterrence* appare concreto. Lo dimostra l'applicazione effettuata dai giudici statunitensi, i quali hanno spesso liquidato importi colossali andando a colpire il ricavo totale derivante dalla commercializzazione dell'intero prodotto in violazione e non dall'impiego del singolo elemento contraffatto. Sul punto è intervenuta la *Supreme Court* cercando di razionalizzare l'azione delle corti, le quali tuttavia sembrano non aver recepito ancora a pieno le indicazioni del giudice supremo. Al fine di scongiurare il rischio che si verifichi tale scenario all'interno del nostro sistema, appare opportuno limitare l'utile da restituire a quello strettamente derivante dall'impiego illecito dell'invenzione brevettata. In tal senso, si può osservare come l'ispirazione ai valori costituzionali della proporzionalità e della ragionevolezza svolgano un ruolo fondamentale, ponendo la soluzione nostrana addirittura più vicina ad un concetto di "*risarcimento giusto*" rispetto a quella statunitense.

Alla luce di quanto osservato e delle argomentazioni proposte, non pare erroneo affermare che grazie alla retroversione degli utili, il sistema della responsabilità civile e il risarcimento del danno stesso in materia di violazione del diritto di brevetto per invenzione – e più in generale delle privative industriali – hanno assunto una nuova *verve*.

L'analisi si è poi spostata nell'ambito del diritto d'autore. La materia si presenta particolarmente complessa a causa delle peculiarità delle opere dell'ingegno, della duplice *anima* che scandisce i diritti che da esse derivano e delle corrispondenti attività illecite di contraffazione e plagio. La tutela del diritto d'autore si fonda sull'art. 158 l.a., che si presenta rinnovato a seguito della volontà del legislatore di intrecciare il risarcimento del danno e la retroversione degli utili.

La segnalazione della sussistenza di un danno aquiliano si fonda essenzialmente sulla presenza, anche in materia di diritto d'autore, del lucro

cessante, tradizionalmente individuato con il criterio dei mancati guadagni. Grazie alla comparazione con il criterio dei *lost profits* statunitense, è evidente la superficialità che caratterizza l'atteggiamento degli interpreti nostrani nella valutazione di tale voce di danno in materia di diritto d'autore.

Difatti, il criterio dei mancati guadagni risulta oggi superato dal più efficiente criterio della retroversione degli utili. L'attenzione agli utili del contraffattore assume, nell'ambito del diritto d'autore, il ruolo di voce del lucro cessante, come dimostra l'utilizzo dell'espressione "*utili realizzati in violazione del diritto*" nel comma 2 dell'art. 158 l.a. Al contrario di quanto avviene nell'ambito della §504 (b) del *Copyright Act* in cui si prevede il *disgorgement of profits* quale rimedio autonomo, la soluzione italiana individua la retroversione come criterio-guida in sede di liquidazione equitativa. Tuttavia, alcune importanti similitudini tra gli ordinamenti possono riscontrarsi in merito alla concreta attività di quantificazione dell'utile da restituire: ai ricavi totali vengono detratti i costi variabili; successivamente, viene seguito il metodo dell'*apportionment* per la determinazione della quota di utile causalmente imputabile alla violazione. Grazie all'acquisizione di tali regole operative, le nostre corti hanno acquisito una sensibilità che, fino ad oggi, poteva essere riconosciuta solo in capo agli operatori di *common law*. Inoltre, la liquidazione del risarcimento così strutturata permette la contemporanea realizzazione delle funzioni risarcitoria, deterrente e sanzionatoria, il tutto nel rispetto degli intrinseci principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano il rimedio equitativo.

Al pari di quanto avvenuto per il risarcimento del danno da violazione di brevetto, l'art. 158 l.a. si occupa anche del criterio del giusto prezzo del consenso. Tuttavia, dall'impianto della Direttiva *Enforcement* e dal dato della norma si deduce che tale criterio svolge, in caso di violazione del diritto d'autore, un ruolo subordinato. Inoltre, si ripropone lo scetticismo che caratterizza lo strumento in questione. Infatti, nonostante le proposte giurisprudenziali di maggiorazione, la soluzione del giusto prezzo del consenso risulta debole anche sotto il profilo della deterrenza. È la stessa Corte di cassazione a riconoscerne il ruolo secondario con la pronuncia del 29 luglio 2021, n. 21833.

L'indagine si è poi spostata sulla quantificazione del danno emergente, tradizionalmente relegato in una posizione marginale nella dinamica del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore. Tuttavia, anche in questa materia, il danno emergente pare ottenere ora maggiore attenzione.

L'art. 158 l.a. si chiude al terzo comma con il richiamo al danno non patrimoniale. La norma riflette la seconda anima del diritto d'autore: il diritto morale d'autore. Grazie all'evoluzione della giurisprudenza e all'intervento della Corte Costituzionale in materia, il danno non patrimoniale si compone in materia di diritto d'autore di danno morale e di danno esistenziale. Inoltre, il comma 3 dell'art. 158 l.a. è stato interpretato nel senso di permettere che il titolare del diritto leso possa richiedere sempre il risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dall'eventuale sussistenza o meno di quello patrimoniale. L'interpretazione proposta della norma, attraverso il richiamo all'art. 2059 c.c., il filtro dei principi costituzionali e l'autonomia dell'azione, risulta coerente con la complessità della materia e potenzialmente permette di riparare non solo i

pregiudizi derivanti dalla violazione di diritti economici e morali, ma qualunque ulteriore lesione della personalità artistica.

Infine, l'indagine si è soffermata sul ruolo svolto dall'elemento soggettivo. Sebbene una parte di dottrina, in conformità a quanto viene previsto anche nell'ordinamento statunitense, avesse proposto un'interpretazione dell'elemento soggettivo in termini di irrilevanza (avvicinando così l'art. 158 l.a. all'art. 125, comma 3, c.p.i.), la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto di valorizzare il presupposto soggettivo, coerentemente con la qualificazione dell'art. 158 l.a. come particolare espressione dell'art. 2043 c.c. Tale impostazione ha l'ulteriore pregio di affievolire il rischio di *overdeterrence* e *overcompensation*, impedendo che soggetti incolpevoli possano essere condannati al risarcimento del danno anche alla luce degli utili conseguiti, in conformità con la natura stessa delle opere dell'ingegno (perlopiù derivate) e del progresso conoscitivo. Sulla base di tale valorizzazione si è inoltre proposto un nuovo approccio ripreso dall'opera "*Restructuring Copyright Infringement*" di A. Bell e G. Parchomovsky, adottando il principio di modulazione del risarcimento del danno in caso di *copyright infringement* basato sull'elemento soggettivo e applicandolo al contesto italiano.

In conclusione, grazie all'introduzione della retroversione degli utili e all'evoluzione del sistema del risarcimento del danno, nella prospettiva di una natura polifunzionale della responsabilità civile, pare corretto affermare che oggi l'ordinamento italiano si caratterizza per un'alta qualità della risposta giudiziaria, la quale, attraverso i nuovi meccanismi di quantificazione, permette di aspirare a risarcimenti soddisfacenti, eguagliando l'ordinamento statunitense, storicamente più all'avanguardia.

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE A., *Fatto illecito, fatto ingiusto e restituzione dell'arricchimento in assenza di danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, 538.

ALBERTINI L., *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto d'autore)*, in *Contratto e impresa*, 2010, 1149.

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2020.

BARBIERATO D., *Risarcimento del danno e funzione deterrente*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 1176.

BARBUTO M., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, I, 172.

BARBUTO M., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili: le novità dopo il recepimento della direttiva Enforcement*, in *Impresa*, 2006, 1425.

BARBUTO M., *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 154.

BARCELLONA M., *Struttura della responsabilità e ingiustizia del danno*, in *Europa e diritto privato*, 2000, 401.

BELL A., PARCHOMOVSKY G., *Restructuring Copyright Infringement*, in *Texas Law Review*, Vol. 98, 679, 2020.

Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=3387605>».

BELL A., PARCHOMOVSKY G., *Reinventing Copyright and Patent*, in *Michigan Law Review*, Vol. 113, 2014, 231. Disponibile all'URL:

«https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2399998»

BERTI ARNOALDI E., *La retroversione degli utili "in ogni caso": la previsione dell'art. 125, comma 3, c.p.i.*, nota a App. Torino, 27 maggio 2019, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, II, 292.

BONELLI G., *L'attuazione della Direttiva "Enforcement" nel diritto d'autore*, in *Il Diritto industriale*, 2007, 195.

BONELLI G., *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, in *Il Diritto d'autore*, 2000, 483.

BOSSHARD M., *Contributo alla teoria generale dell'interpretazione brevettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, I, 81.

- BUSNELLI D., *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Europa e Diritto privato*, 2009, 909.
- BURZIO A., *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, in *Il Diritto industriale*, 2003, 84.
- CARTELLA M., *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Il Diritto industriale*, 2001, 141.
- CASABURI G., *Il risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, 1194.
- CASONATO S., *Criteri di determinazione del danno da contraffazione*, in *Contratto e impresa*, 2017, 287.
- CASTRONOVO C., *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Il Diritto industriale*, 2003, 7.
- CENDON P., ZIVIZ P., *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, Giuffré, 2003.
- CHRISAM F., *Danno derivante dalla lesione del diritto d'autore sull'opera originaria e reversione degli utili*, nota a Cass. 3 giugno 2015, n. 11464, in *Il Diritto industriale*, 2015, 559.
- CICCONE G., *Spunti processuali e sostanziali in materia brevettuale: un intervento compilativo della Suprema Corte che comunque fa chiarezza*, nota a Cass. 12 novembre 2019, n. 29252, in *Il Diritto industriale*, 2020, 435.
- COGO A., *La contraffazione indiretta*, in *Giur. It.*, 2018, 1727.
- COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, Il mulino, 2011.
- COLANGELO G., *La proprietà delle idee*, Bologna, Il mulino, 2015.
- CORONA S., *Le misure risarcitorie e indennitarie*, in GALLI C., GAMBINO A., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, Utet, 2011.
- D'ANDREA L., *Principio di ragionevolezza e danni punitivi: la prospettiva costituzionale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 2274.
- DI CATALDO V., *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giurisprudenza commentata*, 2008, I, 198.
- DI MAJO A., *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giurisprudenza Italiana*, 2017, 1787.
- DRAHOS P., *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, 1996.

EDELMAN J., *Gain-Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, Oxford, Hart, 2002.

EINHORN M. A., *Damage Valuation in Music Copyright*, 2008. Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=1611219>».

EISENBERG M. A., *The Disgorgement Interest in Contract Law*, 105 *Michigan Law Review* 599, 2006.

Disponibile all'URL: «<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol105/iss3/3/>».

FALCE V., *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell'innovazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, 125.

FARNSWORTH E. A., *Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract*, 94 *Yale Law Journal* 1339, 1985. Disponibile all'URL: «<https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol94/iss6/4/>».

FLORIDIA G., *Risarcimento del danno e retroversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 5.

FRANZOSI M., *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2006, 205.

FRANZOSI M., *Le rivendicazioni*, in Scuffi M., Franzosi M. (a cura di), *Diritto industriale Italiano*, Padova, Cedam, 2013, I, 609.

FRANZOSI M., *"Royalty" per uso di brevetto standard: "But for, Georgia pacific, Apportionment"*, in *Rivista di diritto industriale*, 2015, I, 259.

FRANZOSI M., *Valutazione della proprietà intellettuale*, in *Il Diritto industriale*, 2003, 17.

FRASSI P. A. E., *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, I, 93.

GALLI C., *Diritti IP e risarcimento dei danni: un rapporto difficile che sta cambiando*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 105.

GALLI C., *Il diritto della proprietà intellettuale di fronte alle sfide della pandemia*, in *Il Diritto industriale*, 2021, 221.

GALLI C., *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, I, 57.

GALLI C., *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *Il Diritto industriale*, 2020, 299.

GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il Diritto industriale*, 2010, 133.

GALLI C., *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 109.

GARACI I., *La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, 313.

GHINI F., *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Parma, 2015. Disponibile all'URL:

«<https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/2716/1/Tesi%20def.%20Federico%20Ghini.pdf>».

GITTI G., *Il “possesso di beni immateriali” e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, I, 152.

GUERNELLI M., *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Il Diritto industriale*, 2011, 213.

GUIZZARDI S., *La protezione d'autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, nota a Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, 1270.

GUGLIELMETTI G., *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, I, 174.

IAIA V., *La ‘royalty virtuale’ come minimum per la liquidazione equitativa del danno da contraffazione di brevetto*, in *Diritto & Giustizia*, 2021, 1.

JAMES J. A., DENNIS A. Y., *Finding “Lost” Profits: An Equilibrium Analysis of Patent Infringement Damages*, in *Journal of Law, Economics, & Organization*, Vol. 23, No. 1, 2007, 186.

Disponibile all'URL: «<https://www.jstor.org/stable/4152832>».

KULL A., *Disgorgement for Breach, the “Restitution Interest”, and the Restatement of Contracts*, 79 *Texas Law Review* 2021, 2001.

LIBERATI BUCCIANI G., *La Cassazione su plagio artistico e arte informale*, nota a Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 985.

LO SURDO C., *Arricchimento e lesione del potere di disposizione in merito ad una recente indagine*, in *Danno e responsabilità*, 2000, 700.

MAGELLI S., *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 182.

MARTORANA M. L., *Sulla retroversione degli utili*, nota a Trib. Milano, 19 luglio 2013, in *Il Diritto industriale*, 2013, 567.

MARZANO P., *Risarcimento danni e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 127.

MAZZARO A., *Diritto d'autore e retroversione degli utili: i criteri da adottare secondo la Cassazione*, nota a Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, in *Diritto & Giustizia*, 2021, 3.

MAZZARO A., *L'autore dell'opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell'editore*, nota a Cass. 5 luglio 2019, n. 18220, in *Diritto & Giustizia*, 2019, 11.

MCCAMUS J. D., *The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment*, in *Canadian Bar Review*, Vol. 90, No. 2, 2011, 439. Disponibile all'URL: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1682&context=scholarly_works.

MCGOWAN D., *The Apportionment Problem in Copyright Law*, in *San Diego Legal Studies*, 2017. Disponibile all'URL: «<http://ssrn.com/abstract=3059053>».

MELI V., *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, I, 294.

MERGES R. P., *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press, 2011.

MERGES R. P., *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, in *Columbia Law Review*, Vol. 94, No. 8, 1994, pp. 2655–2673. Disponibile all'URL: «www.jstor.org/stable/1123152».

MEZZETTI C. E., *Il risarcimento del danno fra vecchi e "nuovo" diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2006, 1880.

MONTANARI M., *La reversione dell'utile da lesione di proprietà industriale e il mito dei danni punitivi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, 225.

MORO VISCONTI R., *La valutazione economica del diritto d'autore (copyright)*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, 580.

MORO VISCONTI R., *Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione*, in *Il Diritto industriale*, 2017, 419.

MORRETTA G., BRANDOLI L., *Condotta contraffattiva: porta aperta ai danni punitivi*, nota a Cass. 2 marzo 2021, n. 5666, in *Il Diritto industriale*, 2021, 324.

MOSCATI L., *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Milano, Giuffrè, 2020.

NICOLUSSI A., *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs*, in *Europa e Diritto privato*, 2002, 1003.

NIVARRA L., *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, 325.

NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali: atti del convegno di Palermo del 25-26 giugno 2004 organizzato dall'Università degli studi di Palermo Dipartimento di diritto privato generale*, Milano, Giuffrè, 2005.

NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Rivista di diritto industriale*, 2005, I, 33.

Palmieri A., *Danni punitivi nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale: quali prospettive?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 2274.

PARCHOMOVSKY G., STEIN A., *Intellectual Property Defenses*, in *Columbia Law Review* 113, no. 6, 2013, 1483.

Disponibile all'URL: «<http://www.jstor.org/stable/23561268>».

PARDOLESI P., *Abusivo sfruttamento d'immagine e danni punitivi*, nota a Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, in *Il Foro Italiano*, 2011, I, 540.

PARDOLESI P., *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2006, 523.

PARDOLESI P., *Contratto e nuove frontiere rimediali: disgorgement v. punitive damages*, Bari, Cacucci, 2012.

PARDOLESI P., *Danni punitivi: frustrazione da "vorrei, ma non posso"?*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2007, 341.

PARDOLESI P., *Danni punitivi all'indice?*, nota a Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Danno e responsabilità*, 2007, 1126.

PARDOLESI P., *DNA polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della Cassazione*, in *Rivista di diritto privato*, 2016, 471.

PARDOLESI P., *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*, nota Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Corriere Giuridico*, 2012, 1070.

PARDOLESI P., *La responsabilità civile 3.0 e l'insostenibile leggerezza del suo DNA polifunzionale*, nota a Cass. sez. un. 7 febbraio 2017, n.16601, in *Rivista di diritto privato*, 2018, 136.

PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2005, 37.

PARDOLESI P., *Retroversione degli utili da uso illecito di marchio registrato: come si applica, come si quantifica*, nota a Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e responsabilità*, 2012, 790.

PARDOLESI P., *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Rivista di diritto privato*, 2014, 217.

PARDOLESI P., *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, 717.

PARDOLESI P., *Rimedi che non rimediano e alternative risarcitorie: il "disgorgement" dei profitti di inadempimento*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2007, 473.

PARDOLESI P., *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Il Diritto Industriale*, 2012, 133.

PARDOLESI P., *Un'innovazione in cerca d'identità: il nuovo art. 125 CPI*, in *Corriere giuridico*, 2006, 1605.

PARDOLESI P., *Violazione del diritto d'autore e risarcimento positivo/sanzionatorio*, nota a Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, in *Il Foro Italiano*, 2011, I, 3073.

PARDOLESI P., *Vocazione sanzionatoria dell'art. 709 ter c.p.c. e natura polifunzionale della responsabilità civile*, nota a Trib. Messina, 8 ottobre 2012, in *Danno e responsabilità*, 2013, 413.

PARRELLO S., *Osservazioni in tema di plagio musicale: il caso "Zingara"*, nota a Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Rivista di diritto industriale*, 2015, 270.

PLAIA A., *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2003, I, 1021.

PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, Giappichelli, 2005.

PONZANELLI G., *Danni punitivi: no grazie.*, in *Il Foro Italiano*, 2007, I, 1461.

PONZANELLI G., *I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip Morris della Corte suprema americana*, in *Il Foro Italiano*, 2008, IV, 179.

PONZANELLI G., *Il risarcimento punitivo: qualche riflessione introduttiva*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 2274.

PONZANELLI G., *La Cassazione bloccata da un risarcimento non riparatorio*, nota a Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Danno e Responsabilità*, 2012, 609.

PONZANELLI G., *La decisione delle Sezioni Unite: cambierà qualcosa nel risarcimento del danno?*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, 300.

PONZANELLI G., *L'incostituzionalità dei danni punitivi grossly excessive*, in *Il Foro Italiano*, 1996, IV, 421.

REMOTTI G., *La retroversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena*, nota a Trib. Torino, 18 maggio 2018, in *Il Diritto industriale*, 2019, 406.

RICCIARDI A., *Le Sezioni Unite aprono la porta ai punitive damages*, nota a Cass. sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, II, 1074.

- RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, 511.
- ROBERTS C. L., *Restitutionary disgorgement for opportunistic breach of contract and mitigation of damages*, in *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol. 42, 2008. Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=1152303>».
- ROMANATO N., *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, 23.
- ROMANO R., *Diritto d'autore, tecniche di tutela e risarcimento del danno*, in *Il diritto d'autore*, 2003, III, 406.
- ROMANO R., *Proprietà intellettuale e nuovi profili della tutela cautelare*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, 503.
- RUTIGLIANO M., FACCINCANI L., *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione di diritti di proprietà industriale*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2012, 833.
- RUTIGLIANO M., FELTRINELLI S. A., *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione dei diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, 2021, 40.
- SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, UTET, 1959.
- SAMMARCO P., *Brevi note sull'impiego non autorizzato di contenuti audiovisivi all'interno di un portale informativo*, nota a Trib. Roma, 5 ottobre 2016, n. 18413, in *Dir. inf.*, 2016, 728.
- SAMUELSON P., GOLDEN J. M., GERGEN M. P., *Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases*, in *Boston University Law Review*, 2020. Disponibile all'URL: «<https://ssrn.com/abstract=3529750>».
- SARTORI F., *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Rivista di diritto privato*, 2004, 283.
- SAVORANI G., *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement, in Danno e responsabilità*, 2007, 500.
- SCHANKERMAN M., SCOTCHMER S., *Damages and Injunctions in Protecting Intellectual Property*, in *The RAND Journal of Economics*, Vol. 21, No. 1, 2001, 199. Disponibile all'URL: «<https://www.jstor.org/stable/2696404>».
- SCHIESARO D. A., *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 799.
- SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, Giuffrè, 2009.

SIRENA P., *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, Giappichelli, 2000.

SIRENA P., *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Rivista di diritto civile*, 2009, I, 65.

SIRENA P., *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, I, 305.

SPOLIDORO M. S., *I criteri di accertamento del plagio nel diritto d'autore*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, I, 580.

SPOLIDORO M. S., *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, 149.

STUDIO TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, Ipsoa, 2017.

TRABUCCHI A., voce *Arricchimento* (Diritto Civile), in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, 73.

TRIMARCHI P., *L'arricchimento derivante da atto illecito*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, II, Milano, 1994, 1194.

TRIMARCHI P., *L'arricchimento senza causa*, Milano, Giuffrè, 1962.

UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., Padova, Cedam, 2016.

UBERTAZZI L. C., *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, in *AIDA*, 2016, 349.

UBERTAZZI L. C., *La disciplina UE/CUB del diritto di paternità dell'opera dell'ingegno*, in *Europa e Diritto privato*, 2016, 955.

VANZETTI A., *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n.3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Il Diritto industriale*, 2006, 323.

VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M. S., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2021.

VASIU I., VASIU L., *Cross-Jurisdictional Analysis of Damage Awards in Copyright Infringement Cases*, in *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 28, No. 1. 2021, 1.

Disponibile all'URL: «<https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol28/iss1/4>».

VENANZONI C., *Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: riflessioni a margine del caso Liffers*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 587.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Cass. 24 ottobre 1983 n. 6251, in *Dir. aut.*, 1984, 52.
Trib. Torino, 27 marzo 1990, in *Contr. e impr.*, 1990, 2157.
App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, 429.
App. Milano, 15 febbraio 1994, in *GADI*, 1995, n. 3222.
Cass. 12 giugno 1996, n. 5406, in *Dir. ind.*, 1997, 97.
App. Milano, 24 gennaio 1997, in *GADI*, 1997, n. 3647.
App. Milano 25 febbraio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 397.
Trib. Milano, 12 ottobre 1998, in *AIDA*, 1999, 618.
Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, 339.
Trib. Roma, 21 giugno 2001, in *AIDA*, 2002, 851.
App. Milano 22 gennaio 2002, in *AIDA*, 2002, 794.
Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *GADI*, 2003, 4502.
Trib. Milano, 2 febbraio 2003, in *AIDA*, 2004, 972.
Trib. Milano, 24 febbraio 2003, in *AIDA*, 2004, 702.
Cass. 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7283, in *Danno e resp.*, 2003, 713.
Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201.
Trib. Bologna, 24 maggio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2247.
Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *GADI*, 2005, n. 4816, 368.
Trib. Milano, 1 luglio 2004, in *AIDA*, 2005, 1038.
Cass. 8 luglio 2004, n. 12545, in *Foro it.*, 2005, I, 2461.
Trib. Catania, 24 novembre 2004, in *AIDA*, 2006, 1077.
App. Roma 18 aprile 2005, in *AIDA*, 2005, 511.
Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro it.*, 2006, I, 2080
Trib. Milano, 2 novembre 2005, in *AIDA*, 2006, 1103.
App. Torino 13 gennaio 2006, in *AIDA*, 2007, 750.
App. Milano, 1 aprile 2006, in *AIDA*, 2006, 647.
Cass. 19 gennaio 2007, n.1183, in *Foro it.*, 2007, I, 1460.
Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, 409.
Trib. Catania, 12 ottobre 2007, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, 94.
Trib. Roma, 29 febbraio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5275, 782.
Cass. 16 maggio 2008, n. 12433, in *Foro it.*, 2008, I, 3215.
Trib. Milano, 30 luglio 2008, in *GADI*, 2008, n. 5303, 1046.
Trib. Brescia, 2 dicembre 2008, in *GADI*, 2010, n. 5497/2, 99.
Trib. Milano, 17 settembre 2009, in *GADI*, 2009, n. 5453/1.

Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, in *Riv. dir. comm.*, 2009, II, 43.

Trib. Torino, 29 settembre 2009, in *GADI*, 2009, 1187.

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

Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, 540.

Trib. Roma, 31 maggio 2010, in *GADI*, 2011, n. 5646/4.

Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510, *inedita*, in *Dejure*.

Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, 3068.

Trib. Venezia, 17 giugno 2011, *inedita*, in *Dejure*.

Trib. Milano, 13 luglio 2011, *inedita*, in *Dejure*.

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

Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in *GADI*, 2012, n. 5856/2.

Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *Foro it.*, 2012, I, 1449.

Trib. Milano, 18 aprile 2012, *Slide v. Linea Light*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

App. Roma, 30 aprile 2012, in *AIDA*, 2013, 1557.

App. Milano, 7 giugno 2012, n. 2014, *inedita*, in *Dejure*.

App. Milano, 23 gennaio 2013, *Accuma v. Accumalux*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

Trib. Bologna, 23 luglio 2013, n. 2257/2013, *inedita*, in *ForoPlus Banca Dati*.

Trib. Bologna, 7 ottobre 2013, n. 2810/2013, *inedita*, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Bologna, 7 gennaio 2014, n. 21/2014, est. Rossi, in *Giuraemilia*.

Cass. 10 giugno 2014, n. 13025, in *Foro it.*, 2014, I, 3514.

Cass. 8 settembre 2014, n. 17791/15, in www.business.laleggepertutti.it.

Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Foro it.*, 2015, I, 2031.

Cass. 15 aprile 2015, n. 7613, in *Foro it.*, 2015, I, 3951.

Cass. 29 maggio 2015, n. 11225, in *Diritto & Giustizia*, 2016.

Cass. 15 giugno 2015, n. 12314, *inedita*, in *Dejure*.

Trib. Milano, 16 giugno 2015, n. 7432/2015, *Flou v. Mondo Convenienza*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

Trib. Milano, 5 aprile 2016, *Profil v. Cima*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

Trib. Firenze, 8 marzo 2017, *Remail v. Tecnobad*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

App. Milano, 3 luglio 2017, n. 3072, *inedita*, in *Dejure*.

Cass. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Foro it.*, 2017, I, 2613.

Trib. Milano, 18 luglio 2017, in *Quotidiano Giuridico*, 2017.

Trib. Roma, 21 luglio 2017, *Volpi v. Coima*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.

Trib. Milano, 25 luglio 2017, in *Foro it.*, 2017, I, 3488.
Cass. 27 luglio 2017, n. 18633, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 234
Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 238.
Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, in *Foro it.*, 2018, I, 855.
App. Torino, 27 maggio 2019, n. 887, in *Quotidiano Giuridico*, 2019.
Cass. 5 luglio 2019, n. 18220, in *Foro it.*, 2019, 12, I, 3957.
App. Milano, 3 dicembre 2019, *Hop Mobile e al. v. Samsung Italia e Samsung Electronics*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.
App. Milano, 14 maggio 2020, *Cama1 v. IMA*, *inedita*, in *Darts-ip Banca Dati*.
Cass. 14 maggio 2020, n. 8944, in *CED Cass. civ.*, 2020.
Cass. 2 marzo 2021, ord., n. 5666, in *Foro it.*, 2021, I, 2416.
Cass. 29 luglio 2021, n. 21832, in *Foro it.*, 2021, I, 3072.
Cass. 29 luglio 2021, n. 21833, *inedita*, in *Dejure*.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CGUE, causa C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, 13 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:899.
CGUE, causa C-607/11, *ITV Broadcasting Ltd e al. v. TVCatchUp Ltd*, 7 marzo 2013, ECLI:EU:C:2013:147.
CGUE, causa C-117/15, *Reha Training v. GEMA*, 31 maggio 2016, ECLI:EU:C:2016:379.
CGUE, causa C-160/15, *GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV e al.*, 8 settembre 2016, ECLI:EU:C:2016:644.

GIURISPRUDENZA STATUNITENSE

Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568 (1876).
Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879).
Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930).
Armstein v. Porter, 154 F.2d 464 (2nd Cir. 1946).
Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).
Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
Chris-Craft Indus. v. Piper Aircraft Corp., 480 F.2d 341 (2nd Circ.), *certiorari denied*, 414 U.S. 910 (1973).
Gilliam v. American Broadcasting Companies, 538 F.2d 14, 24 (2nd Cir. 1976).
Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

SEC v. Blatt, 583 F.2d 1325, 1335 (5th Cir. 1978).
SEC v. Commonwealth Chem. Sec. Inc., 574 F.2d 90, 102 (2nd Cir. 1978).
Diamond v. Chakrabarty, 477 U.S. 303 (1980).
Taylor v. Meirick, 712 F.2d 1112 (7th Cir. 1983).
Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).
Selle v. Gibb, 741 F.2d 896 (7th Cir. 1984).
Deltak, Inc. v. Advanced Systems, Inc., 767 F.2d 357 (7th Cir. 1985).
Fitzgerald Pub Co. V. Baylor Pub. Co., 807 F.2d 1110, 1118 (2nd Cir. 1986).
Konor Enterprises, Inc. v. Eagle Publications, Inc., 878 F.2d 138, 140 (4th Cir. 1989).
Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 886 F.2d 1545 (9th Cir. 1989).
Pasillas v. McDonald's Corp., 927 F.2d 440, 442 (9th Cir. 1991).
Computer Associates Int. Inc. v. Altai Inc., 982 F.2d 693 (2nd Cir. 1992).
Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2nd Cir. 1992).
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1995).
BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 559 (1996).
Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 137 F.3d 109 (2nd Cir. 1998).
Three Boys Music Corp. v. Bolton, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000).
Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. CO., Ltd, 257 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001).
Davis v. Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2nd Cir. 2001).
Mackie v. Rieser, 296 F.3d 909, 917 (9th Cir. 2002).
McRoberts Software, Inc. v. Media 100, Inc., 329 F.3d 557 (7th Cir. 2003).
Bonner v. Dawson, 404 F.3d 290, 294 (4th Cir. 2005).
Philip Morris USA v. Williams, 549 U.S. 346 (2007).
Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008).
Cartoon Network v. CSC Holdings, 536 F.3d 121 (2nd Cir. 2008).
Abbott Labs v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).
Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).
Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
MGE UPS Sys., Inc. v. GE Consumer & Indus., Inc., 622 F.3d 361, 367 (5th Cir. 2010).
i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 851 (Fed. Cir. 2010), *aff'd*, 131 U.S. 2238 (2011).
Global-Tech Appliances v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011).

Kelley v. Chicago Park District, 635 F.3d 290 (7th Cir. 2011).

Gaylord v. United States, 678 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2012).

Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915 (2014).

VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308, 1326 (Fed. Circ. 2014).

Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

Microsoft Corp. v. Motorola Inc., Case No. 14-35393 (9th Cir. 2015).

Kelley v. Universal Music Group, No. 14 Civ. 2968 (PAE), 2015 U.S. Dist. LEXIS 142130, 2015 WL 6143737 (S.D.N.Y. Oct. 19, 2015).

Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015), *rev'd*, 137 U.S. 429 (2016).

Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 U.S. 1923 (2016).

Williams v. Bridgeport Music, Inc., No. LA CV13-06004 JAK (AGRx), 2015 WL 4479500 (C.D. Cal. July 14, 2015), *aff'd in part, rev'd in part sub nom. Williams v. Gaye*, 885 F.3d 1150 (9th Cir. 2018).

Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017).

Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., No. 3:17-cv-01781 (S.D. Cal. 2017).

Unicolors, Inc. v. Kphl's Dep't Stores, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 112576.

Microsoft Corp. v. Corel Corp., No. 5:15-cv-05836, 2018 WL 2183268 (N.D. Cal. 2018).

Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., 904 F.3d 965 (Fed. Cir. 2018).

Brooks v. Damon Anthony Dash & Poppington LLC, 852 Fed. Appx. 40 (2nd Cir. 2021).

