



# diritto ed economia dell'impresa

*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2019

## INTERVENTI di

*G. Mattiazzo, L. Bosotti, F. Iavarone  
F. Jacobacci, S. Vitrò, L.M. Quattrocchio*

## APPROFONDIMENTI di

*L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna*

## SAGGI di

*L.M. Quattrocchio, A. Magliana, D. Gasbarro*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 6 - 2019 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223  
ISSN 2499-3158



**d e i** **diritto ed economia  
dell'impresa**

*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2019



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Luciano M. Quattrocchio

*Direzione e Redazione:*

[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

EISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di dicembre 2019

## ***Comitato di Direzione***

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Vice-Direttore:* Monica Cugno.

*Segretario:* Maurizio Cavanna.

*Consulente linguistico:* Diana Fahey.

## ***Comitato Scientifico***

*Presidente:* Guido Bonfante.

*Vice-Presidente:* Giacomo Büchi.

*Segretario:* Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

## ***Comitato di Redazione***

*Presidente:* Carlo Majorino (Consigliere SAA).

*Vice-Presidente:* Francesco Cappello.

*Segretario:* Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

## ***Collaboratori di Redazione***

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.



# Indice

## Interventi

### *La nascita dell'idea inventiva, l'iter brevettuale e gli strumenti di tutela*

G. MATTIAZZO, L'idea inventiva e l'applicazione brevettuale	831
L. BOSOTTI, Il ruolo del mandatario brevettuale	835
F. IAVARONE, L'istruttoria brevettuale	839
F. JACOBACCI, L'estensione della privativa	842
S. VITRÒ, La tutela processuale del brevetto	847
L.M. QUATTROCCHIO, La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni	886

## Approfondimenti

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, L'analisi del bilancio d'esercizio finalizzata a verificare la veridicità e rispondenza ai canoni legali, impatto sulle principali poste della valutazione a criteri di liquidazione in assenza di prospettiva di continuità ( <i>going concern</i> ), effetti e responsabilità in caso di perdita del capitale sociale; intersezione fra profili di responsabilità civile e penale	901
L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, Principi di base e <i>best practices</i> dell'esame critico dei bilanci di imprese in crisi o <i>default</i> conclamato; cenni sulle sintomatologie e appostazioni critiche spesso ricorrenti; valutazione dello stato delle scritture contabili sottostanti ai bilanci	938

## Saggi

L.M. QUATTROCCHIO-A. MAGLIANA, Attività di direzione e coordinamento, infedeltà patrimoniale e <i>transfer pricing</i>	955
D. GASBARRO, Il moto perpetuo della continuità aziendale: tra analisi retrospettiva e possibili scenari	978

# La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni

Luciano M. Quattrocchio \*

---

## ABSTRACT

L'autore offre il proprio contributo in tema di risarcimento del danno in ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Dopo una breve introduzione normativa, l'intervento descrive i criteri di determinazione del danno e la procedura di quantificazione del danno, con particolare riferimento al disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 125 del Codice della Proprietà Industriale. Interessante è l'illustrazione del c.d. "Panduit test", che permette di identificare il criterio più appropriato tra quello basato sul mancato profitto e quello residuale della *royalty* "giusta", criteri dettagliatamente descritti nel prosieguo della trattazione. Infine, l'autore descrive il c.d. criterio – alternativo – della retroversione degli utili.

**Parole chiave:** abuso del diritto di proprietà intellettuale – lucro cessante – retroversione degli utili.

*The author offers his contribution in the matter of compensation for damage in the event of violation of intellectual property rights. After a brief regulatory introduction, the speech describes the criteria for determining the damage and the procedure for quantifying the damage, with particular reference to the provisions of articles 2043 of the Italian Civil Code and 125 of the Industrial Property Code. Interesting is the explanation of the so-called "Panduit test", which allows identifying the most appropriate criterion between the one based on the loss of profit criterion and the residual one of the "right" royalty, criteria described in detail in the rest of the speech. Finally, the author describes the so-called – alternative – criterion of retroversion of profits.*

**Keywords:** abuse of intellectual property right – loss of profit – retroversion of profit.

---

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Criteri di determinazione del danno. – 2.1. Regole generali. – 2.2. La scelta del criterio di determinazione del danno. – 2.3. La procedura di quantificazione del danno. – 2.4. La quantificazione del danno secondo il criterio del mancato profitto. – 2.5. La quantificazione secondo il criterio della *royalty* "giusta". – 2.6. Altre voci di danno. – 2.7. La quantificazione secondo il criterio della retroversione degli utili. – 3. Conclusioni.

---

\* Professore Aggregato di Diritto Commerciale – Università di Torino.

## 1. Premessa

La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dedica al tema del risarcimento del danno l'art. 13, che così dispone:

*«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.*

*Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:*

*a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;*

*b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.*

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

Alla Direttiva è stata data attuazione con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che ha innovato l'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). In particolare, il nuovo art. 125 c.p.i., intitolato "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", si articola sui seguenti tre commi:

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

*2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque deter-*

*minato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.*

*3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento».*

L'art. 125 c.p.i. richiama, quindi, espressamente i criteri civilistici di quantificazione del danno, facendo menzione sia del lucro cessante sia del danno emergente, laddove il lucro cessante corrisponde al profitto che il titolare del diritto violato avrebbe conseguito in assenza della contraffazione e il danno emergente consiste nelle spese vanificate dall'illecito.

## 2. Criteri di determinazione del danno

### 2.1. Regole generali

In presenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. (dolo o colpa dell'*infringer*), la condanna al risarcimento a seguito della contraffazione deve ricomprendere sia il lucro cessante sia il danno emergente, in funzione compensativa e riparatoria degli effetti pregiudizievoli subiti dal danneggiato.

È, invece, opinione prevalente che l'ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva (*punitive damages*) non possa trovare applicazione, essendo precluso al danneggiato di poter lucrare su somme eccedenti il danno effettivamente subito, giacché in tal caso il risarcimento sarebbe estraneo ad ogni finalità sanzionatoria della condotta dell'autore.

Per contro, la valorizzazione del danno morale è ammessa, in particolare con riferimento alla violazione del diritto morale dell'inventore; del pari, il danno all'immagine può trovare applicazione nei casi di violazione di brevetti.

Con particolare riguardo alla quantificazione del lucro cessante e del danno emergente, i criteri generali di determinazione enunciati dall'art. 125 c.p.i. sono ricollegabili:

- al mancato profitto del titolare;
- al criterio della giusta *royalty*;
- alla retroversione degli utili del contraffattore.

Il criterio della *royalty* “giusta” è comunemente riconosciuto come criterio residuale, applicabile – cioè – quando non sia possibile o conveniente riferirsi al criterio del mancato profitto.

## 2.2. La scelta del criterio di determinazione del danno

In base all'art. 125 c.p.i. il danneggiato può scegliere tra due alternative:

- a) il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei seguenti criteri:
  - 1) il criterio del mancato profitto;
  - 2) il criterio della *royalty* “giusta”;
  - 3) il criterio della valutazione equitativa;
- b) l'indennizzo risarcitorio calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dall'*infringer*, qualora tale quantificazione sia eccedente il danno risarcibile.

Mentre il danneggiato può scegliere – in modo discrezionale – se avvalersi o meno del criterio della retroversione degli utili, se per lui più favorevole, la scelta del criterio più appropriato per la determinazione del danno di cui all'alternativa a) dovrebbe essere opportunamente effettuata sulla base del *Panduit Test*, che permette di identificare il criterio più appropriato tra quello basato sul criterio del mancato profitto e quello residuale della *royalty* “giusta”.

Il c.d. *Panduit test* è basato su una sequenza logica di dimostrazioni, tra loro collegate, il cui onere è a carico dell'attore, dirette a provare che:

- «1. Demand existed for the patented product during the period of infringement;
2. Acceptable non-infringing substitutes were not available to satisfy demand for the infringer's products during the damage period;
3. The patent holder had the requisite manufacturing, sales, and marketing capacity to have been able to meet the demand and supply the costumers that purchased the infringing product;
4. The patent holder can compute the profit that it claim to have lost».

In particolare, il *Panduit test* mira alla verifica se il volume delle vendite del contraffattore – da cui prendere le mosse per la determinazione del danno – corrisponda a quello del danneggiato; ciò si verifica quando questi provi l'esistenza dei c.d. quattro fattori DAMP (*demand – acceptable non infringing – manufacturing & marketing – profit*).

Se il *Panduit test* fallisce e nel caso in cui non sia possibile ricorrere a metodi alternativi (v. *infra*), la quantificazione del danno dovrebbe essere operata con il criterio residuale della *royalty* “giusta”, ovvero – in subordine – essere basata sulla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

### 2.3. La procedura di quantificazione del danno

I criteri di quantificazione del danno si fondano sulla disponibilità di dati, di natura qualitativa e quantitativa, correlati:

- ai volumi e alle marginalità delle parti in causa;
- ai volumi e alle marginalità dei *competitor*;
- ad altre informazioni desumibili dalle analisi del mercato di riferimento.

L'acquisizione di tali dati è resa possibile dal ricorso alla cd. "*discovery*", contemplata dall'art. 121-*bis* c.p.i., che permette di superare – anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio – i limiti di un'indagine esplorativa.

La procedura di quantificazione del danno deve perseguire due principali obiettivi:

a) quello di *razionalità*: occorre, cioè, procedere con una valutazione in aderenza a metodi convalidati dalla dottrina economica, con i necessari adattamenti relativi al caso specifico;

b) quello di *obiettività*: le ipotesi e le assunzioni utilizzate nei modelli valutativi devono poter essere dimostrate e – quindi – risultare credibili, sebbene sia inevitabile un fisiologico grado di soggettività e discrezionalità.

### 2.4. La quantificazione del danno secondo il criterio del mancato profitto

La quantificazione del danno da lucro cessante si basa, normalmente, sulla perdita dei profitti conseguente alle mancate vendite da parte del titolare del brevetto, tenuto anche conto della eventuale della necessità per lo stesso di abbassare il prezzo, al fine di mantenere comunque una quota di mercato.

Una prima possibilità consiste nell'assumere le minori vendite del danneggiato in misura pari al fatturato conseguito dal contraffattore con la vendita dei prodotti contraffatti.

Poiché, tuttavia, l'entità del danno commisurata ai ricavi dell'*infringer* può essere superiore all'effettiva perdita subita dal titolare, e poiché i ricavi conseguiti dal contraffattore dipendono molto anche dalla struttura di quest'ultimo, è opportuna una particolare prudenza nella relativa assunzione. Potrebbe capitare, infatti, che il contraffattore abbia dimensioni sensibilmente maggiori a quelle del titolare danneggiato.

Peraltro, laddove la filiera dei soggetti interposti sia articolata, deve essere presa in considerazione la marginalità lorda consolidata dell'intera filiera.

Inoltre, se il contraffattore è un operatore economico più efficiente del tito-

lare del diritto di proprietà intellettuale, anche la differenza tra il mancato profitto del titolare ed il proprio maggior profitto potrebbe andare a vantaggio del soggetto danneggiato. Per contro, quando il contraffattore è meno efficiente del titolare, o quando la contraffazione crea un qualche disorientamento del mercato, e provoca una più o meno marcata disaffezione del pubblico rispetto al prodotto, riducendo quindi le vendite complessive del prodotto, il danno da mancato profitto del titolare potrebbe essere superiore al profitto realizzato dal contraffattore.

Questa operazione, inoltre, è corretta solo nel caso in cui non esistano altri produttori oltre a quelli in lite (il titolare del diritto ed il contraffattore), e quando il mercato possa considerarsi stabile. Di fatto, le due condizioni ricorrono solo in casi assai marginali, o forse mai:

- il mercato quasi sempre conta più operatori;
- inoltre, è normalmente caratterizzato da fluttuazioni più o meno ampie.

Occorre inoltre attribuire il suo giusto peso alla presenza di prodotti sostitutivi al prodotto coperto dal diritto di esclusiva, e quindi distinguere le variazioni delle vendite del titolare che possono essere provocate:

- dalla presenza di prodotti (diversi, ma) sostitutivi;
- da modifiche degli assetti del mercato di questi altri prodotti;
- da spostamenti della domanda verso questi altri prodotti.

In particolare, se esistono prodotti sostitutivi la diminuzione del fatturato dipende sia dalla distrazione operata dall'*infringer* sia dalla legittima attività concorrenziale svolta da terzi.

Bisogna, in particolare, tenere conto di una serie di possibili distorsioni – connesse all'elasticità della domanda – causate:

- dal ciclo di vita del prodotto;
- dalle variazioni del livello di spese pubblicitarie del titolare;
- dalle modifiche del gusto del pubblico e della domanda;
- dalle oscillazioni del sistema dei prezzi di materie prime o componenti;
- dai differenti prezzi di vendita, applicati dal titolare prima della contraffazione e quelli successivamente praticati dal contraffattore;
- dai relativi effetti sulle quantità vendute;
- dall'espansione o dalla contrazione naturale del mercato e dal diverso perimetro dello stesso;
- dal posizionamento dinamico, in termini di quote di mercato;
- dalla presenza di prodotti sostitutivi;
- dall'introduzione di prodotti nuovi, competitivi.

La sottrazione delle vendite commisurata al fatturato realizzato dall'*infringer*, deve perciò essere attentamente analizzata e opportunamente “normalizzata”, al fine di sterilizzare gli effetti esogeni alla contraffazione.

Per procedere alla normalizzazione occorre valorizzare quantomeno le seguenti variabili:

- il ciclo di vita del prodotto;
- la capacità della privativa di garantire un vantaggio di prezzo (*prestige driver*);
- il grado di fedeltà della clientela (*loyalty driver*);
- la capacità di sfruttare lo stesso diritto tutelato con prodotti sostitutivi o in altri mercati (*expansion driver*).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'entità sulla quale calcolare il danno corrisponde alla differenza tra le vendite che il danneggiato avrebbe dovuto realizzare e quelle che effettivamente ha realizzato (dopo la violazione).

Più in particolare, il mancato profitto viene ricostruito nella misura pari al margine operativo lordo (MOL), che è ricavato sottraendo dal fatturato esclusivamente i costi variabili incrementali che sarebbero stati sostenuti per produrre e commercializzare i prodotti e che avrebbero assicurato (in assenza di contraffazione) il conseguimento di vendite corrispondenti al fatturato perso. Occorre cioè:

- tenere conto dei costi che dipendono direttamente dall'aumento della produzione:
  - materie prime;
  - imballi;
  - trasporto;
  - ecc.;
- non considerare:
  - i costi fissi;
  - le svalutazioni;
  - gli ammortamenti;
  - gli accantonamenti;
  - le componenti finanziarie e straordinarie (ad esempio, le imposte).

Un'attenzione particolare deve essere riservata ai costi del personale e di pubblicità, che sarebbero stati verosimilmente sostenuti in ogni caso e a prescindere dall'esistenza della condotta lesiva.

Tra gli elementi distorsivi, occorre tenere conto della eventuale riduzione dei prezzi da parte del contraffattore, riduzione che dovrebbe essere opportu-

namente sterilizzata, insieme con quella costituita dalla conseguente riduzione dei prezzi da parte del titolare.

Occorre inoltre verificare se la privativa si applichi all'intero prodotto o ad una sua singola componente, nel qual caso andrebbe applicato il metodo della "allocazione frazionata" (*apportionment*), calcolando l'incidenza del costo di ciascun componente tutelato.

Ci si deve – tuttavia – interrogare se occorra tenere conto soltanto della frazione di profitti realizzati dal prodotto complesso che è imputabile alla singola componente, ovvero – in certi casi, quando la componente è determinante per la vendita del prodotto complesso, sul piano tecnico o comunque su quello della domanda del pubblico – anche dell'intero profitto del prodotto complesso.

Infine, devono essere tenute in debita considerazione le c.d. vendite indotte (*convoyed sales*), qualora il danneggiato riesca a dimostrare l'accessorietà di determinati prodotti a quelli caratterizzati dalla privativa, per cui anche per tali prodotti deve essere calcolato il margine operativo lordo con riferimento alle mancate vendite loro riferibili.

## 2.5. La quantificazione secondo il criterio della royalty "giusta"

Come si è detto, il criterio della *royalty* "giusta" può essere utilizzato soltanto qualora non sia superato il *Panduit test*: infatti, nel caso in cui manchi anche una sola delle condizioni DAMP, la determinazione del danno deve essere effettuata secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., con la possibilità per il giudice di liquidare una somma globale nella misura minima pari a quello della *royalty*.

Al fine di evitare il rischio che il danno sia sottostimato, l'entità delle *royalty* deve essere determinata non nell'importo che il licenziante (titolare del diritto) e il licenziatario (*infringer*) avrebbero potuto concordare se avessero provato a raggiungere un accordo in condizioni normali, bensì nell'importo che avrebbero (teoricamente) potuto concordare quando la contraffazione era già stata accertata.

Infatti, il titolare del diritto, dopo aver organizzato l'azienda e il *business*, sostenendo i costi della ricerca e della pubblicità, strutturando in proprio la produzione e la commercializzazione del prodotto tutelato, confidando quindi sui futuri ricavi che verranno generati dalla privativa, non avrebbe concesso la licenza alle stesse condizioni che avrebbe negoziato prima di organizzare lo sfruttamento in proprio.

D'altronde, l'imposizione della *royalty* sulle vendite del contraffattore sottostima sempre il danno, perché il profitto di chi produce e vende direttamente è sempre maggiore del profitto di chi concede licenze: la differenza tra i due importi è rappresentata dall'utile del licenziatario.

Questa è la ragione per la quale la *royalty* "ragionevole" deve necessariamente essere superiore ad una *royalty* "base", perché le parti non sono consenzienti, né volitive al consenso.

E, poiché il pagamento delle *royalty* viene generalmente effettuato secondo scadenze periodiche (trimestrali, semestrali, annuali) e se ne può ipotizzare il pagamento fino alla data in cui è intervenuta l'inibitoria, da corrispondersi (teoricamente) almeno al termine di ciascun anno, il valore delle singole *royalty* deve essere capitalizzato fino alla data di effettiva corresponsione.

Pur tenuto conto di quanto appena detto, occorre partire dalla *royalty* "di base", quale corrispettivo per l'uso del diritto che un soggetto desideroso di dare una licenza avrebbe ottenuto da un soggetto desideroso di ottenerla, in un contesto ultimamente definito "*frand*" (*fair, reasonable, and non-discriminatory*).

Ma vi sono alcune variabili di cui occorre tenere conto:

- le *royalty* eventualmente pagate (dall'*infringer* o) da altri operatori per licenze su prodotti analoghi;
- la natura (esclusiva o non esclusiva) e la estensione (limitata o no per prodotti e/o per mercati e/o territori) delle licenze eventualmente rilasciate;
- la durata del brevetto e della licenza;
- la strategia seguita dal titolare nel dare o non dare licenze;
- la relazione tra titolare e licenziatario (che possono essere concorrenti o complementari).

La ricerca della *royalty* "di base" deve essere tendenzialmente effettuata tenendo conto della marginalità intrinseca al prodotto tutelato: infatti, maggiore forza – intesa come maggiore redditività che può produrre e, quindi, maggiore valore – assume il diritto, maggiore sarà l'entità delle *royalty* per il relativo sfruttamento.

Uno dei metodi empirici maggiormente utilizzati dalla *best practice*, si basa sulla determinazione della "*royalty* presunta" che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare a terzi lo sfruttamento dello stesso. La *royalty* presunta è collegata al metodo "*relief from royalty*", particolarmente indicato quando:

a) la proprietà intellettuale rappresenta una significativa porzione del valore del prodotto;

b) i benefici incrementali del brevetto sono, in qualche modo, difficili da misurare.

In alternativa, si può procedere ad un'analisi comparativa di mercato basata su indici *price/book value*.

Ove tali due criteri non possano essere utilizzati, si può fare ricorso al metodo reddituale sintetico del pollice (*rule of thumb*).

Il dato economico di riferimento per la quantificazione della *royalty* vien normalmente individuato in una porzione del margine lordo (*gross profit*), piuttosto che dell'*ebitda* del prodotto contraffatto.

Come si è detto, la *royalty* “di base” deve essere successivamente adeguata in aumento, per ottenere la *royalty* “ragionevole” che valorizza il concetto della negoziazione simulata in sede contenziosa.

In alternativa al meccanismo della contrattazione teorica, si potrebbe tener conto dell'applicazione della teoria dei giochi a informazione perfette tra le parti (in termini di redditività e di potenzialità di sfruttamento del brevetto). Quest'ultimo metodo è noto come “equilibrio di Nash” o metodo NSB (*Nash Bargaining Solution*), applicabile ad un contesto “non cooperativo” e che richiama la piena razionalità delle parti, il cui scopo è quello di massimizzare il guadagno e minimizzare le perdite.

La *royalty*, oltre ad essere “ragionevole”, deve – tuttavia – essere anche “giusta”. In particolare, la *royalty* “ragionevole” deve essere a sua volta ulteriormente maggiorata, al fine di tener conto del turbamento del mercato creato dal contraffattore. Si pensi ad esempio:

- alle “*convoyed sales*”, cioè alle vendite di prodotti non brevettati che hanno una relazione funzionale con quelli brevettati (*espansione driver*);
- alla capacità del prodotto tutelato di garantire all'impresa un volume di vendite stabile nel tempo grazie al suo potere di fidelizzazione (*loyalty driver*) nei confronti della clientela;
- alla capacità di chi dispone dei diritti intangibili di vendere i suoi prodotti a prezzi più alti rispetto a quelli praticati dal contraffattore (*prestige driver*).

Il fatturato di riferimento, al quale applicare il tasso di *royalty*, coincide – in prima approssimazione – con quello che il contraffattore ha realizzato con la violazione del diritto tutelato, normalizzato – sulla base del mercato di riferimento – per tenere conto delle aspettative di crescita e dei volumi potenzial-

mente realizzabili dal contraffattore, sulla base di *trend* verosimilmente dimostrabili.

Occorre, in ogni caso, tenere conto del minimo garantito ai contratti di licenza (c.d. *lump sum* o *entry fee*), giacché nella prassi la licenziataria è spesso vincolata al raggiungimento di un volume minimo di vendite, quale indice di adeguato sfruttamento della privativa, pena la risoluzione del contratto (c.d. *royalty* minima garantita).

Il danno da lucro cessante è il risultato della moltiplicazione di due termini:

- il tasso di *royalty* (*royalty rate*);
- la base imponibile, costituita dal fatturato al quale viene applicato il tasso medesimo.

La presenza di un differenziale negativo tra il danno determinato con il criterio equitativo della *royalty* e il danno effettivamente subito può – poi – essere corretta dal giudice, applicando un’ulteriore maggiorazione a compensazione delle perdite causate dall’agire illegittimo; in tale ipotesi, il maggior importo non sarebbe qualificabile come *punitive damages*, bensì come liquidazione equitativa del danno.

In ogni caso, la *royalty* “giusta” – eventualmente maggiorata dal giudice – non esaurisce il danno risarcibile, ma vale solo a determinare il danno da mancate vendite. Alla *royalty* sulle vendite realizzate dal contraffattore deve, cioè, aggiungersi l’importo del danno emergente (v. *infra*).

## 2.6. Altre voci di danno

Possono – anzitutto – evidenziarsi altre voci di lucro cessante:

- il titolare del diritto leso può subire una riduzione di vendite di prodotti o servizi diversi da quelli direttamente coperti dal suo diritto di proprietà intellettuale, che però egli commercializza assieme al primo;
- il titolare può essere costretto dalla contraffazione a ridurre il prezzo del proprio prodotto, così subendo danni anche rispetto alle vendite che continua a realizzare;
- il titolare può subire la perdita di profitti futuri, provocata dal fatto stesso della contraffazione o dalla scadente qualità del prodotto del contraffattore.

In aggiunta al lucro cessante, la parte danneggiata può chiedere un ulteriore risarcimento a titolo di danno emergente, consistente in qualunque perdita dei

valori economici che erano già esistenti nel suo patrimonio prima che si verificasse la contraffazione, e così ad esempio:

- le spese vanificate dall'illecito;
- gli incrementi di spese che il titolare deve sostenere per reagire alla contraffazione:
  - incrementi delle spese di pubblicità;
  - incrementi delle spese di *marketing*;
- l'esistenza di nuovi costi aggiuntivi:
  - spese di monitoraggio del mercato al fine di individuare la contraffazione nella sua fase iniziale;
  - spese di diffida;
- le spese affrontate per ovviare alla contraffazione, ricollegabili agli oneri sostenuti per l'acquisizione delle prove;
- le spese legali;
- il costo dei dipendenti interni impiegati nella reazione.

Occorre, inoltre, tenere conto del costo opportunità del contraffattore, il quale potrà – grazie all'attività contraffattoria realizzata – operare, alla data di scadenza del diritto di esclusiva, un più rapido ingresso legittimo nel mercato.

Vi è, poi, indubbiamente una perdita di valore del diritto tutelato, anche in termini di *chance* di una sua proficua collocazione sul mercato.

## 2.7. La quantificazione secondo il criterio della retroversione degli utili

Il titolare può chiedere in ogni caso la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, a prescindere dalla circostanza che questi abbia agito in buona fede o meno: la norma pone, infatti, tale criterio «*in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*»; dal che si deduce che la restituzione degli utili può coesistere con il risarcimento, ma solo per la parte che eccede l'importo liquidato a titolo di lucro cessante, anche se l'importo così liquidato viene ad essere superiore al danno effettivo.

Anche in questo caso, l'utile del contraffattore coincide con il ricavo al netto dei soli costi variabili incrementali relativi ai prodotti contraffatti, per cui devono essere esclusi:

- i costi fissi di produzione;
- gli ammortamenti;

- i costi variabili che non hanno natura incrementale;
- i costi variabili generali, amministrativi, commerciali;
- i costi variabili di produzione (compresi i costi del personale), che comunque la società avrebbe sostenuto anche in mancanza della produzione contraffattoria.

Poiché gli utili conseguiti dal contraffattore dipendono molto anche dalla struttura di quest'ultimo, in ipotesi più ampia e strutturata, anche i costi di struttura del contraffattore possono assumere natura incrementale, con necessità di valorizzare anche le componenti (avviamento e diversa capacità produttiva) in grado di permettere tale maggior potenziale di vendita: il plusvalore derivante dalle capacità produttive e professionali del contraffattore potrebbe, cioè, sottendere costi di cui occorre tenere conto per la determinazione degli utili del contraffattore.

### 3. Conclusioni

L'utilizzo abusivo dei diritti di proprietà intellettuale crea sicuramente un danno in capo al titolare, la cui ricostruzione implica l'individuazione preliminare del criterio più appropriato (basato sul *Panduit test*).

In caso di esito negativo del *test*, si deve ricorrere alla liquidazione in via equitativa basata sul criterio della "giusta" *royalty*, che assume a riferimento uno scenario contenzioso, e prende le mosse dalla c.d. "*royalty* di base", opportunamente maggiorata per ottenere la "*royalty* ragionevole", così da valorizzare tutte le componenti che hanno inciso sul danno.

In entrambe le alternative, si deve tenere conto di una serie di fattori, fra i quali:

- la redditività insita nel bene tutelato;
- l'elasticità della domanda;
- gli effetti esogeni ed endogeni al fenomeno della violazione;
- i fattori distorsivi;
- le interrelazioni fra le variabili.

È, inoltre, possibile fare ricorso – in alternativa (*rectius*, in aggiunta) – al rimedio restitutorio della retroversione degli utili.

L'acquisizione dei dati necessari per applicare i diversi metodi, presuppone un pieno accesso alle scritture contabili del contraffattore.

Tuttavia, l'accesso alle scritture non esaurisce i problemi, occorrendo:

- integrare le risultanze contabili ove risulti che le scritture non descrivano fedelmente e pienamente la realtà aziendale, tenendo conto dei costi effettivi o – in alternativa – dei costi mediamente propri del settore;
- assumere tutte le informazioni e i dati, di natura qualitativa e quantitativa, attinenti al mercato di riferimento.