



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E BREVETTI

Elisa De Micco

6 OTTOBRE 2023



Sommario

1. PREMESSA	2
2. SINTESI DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE, COMUNITARIA E ITALIANA IN TEMA DI TUTELA DI MARCHI E BREVETTI	3
2.1. La disciplina internazionale ed europea	3
2.2. Il quadro normativo italiano	5
3. METODI DI CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E RIFLESSIONI SULLA SCELTA DEL CRITERIO PIÙ OPPORTUNO	7
4. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA	12
5. CONCLUSIONI	15



1. Premessa

Il presente documento approfondisce alcune tematiche trattate nella pubblicazione “La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell’ISP della disciplina sul diritto d’autore online”, del 20 luglio 2023.

Il tema del risarcimento del danno per la contraffazione di marchi e brevetti è stato oggetto di particolari evoluzioni nel tempo, soprattutto per quanto concerne l’ordine e la combinazione delle diverse metodologie di calcolo dell’entità del suddetto risarcimento.

Catalizzatore di tali evoluzioni è stato in parte l’intervento di direttive comunitarie che hanno contribuito a regolare la materia, nonché di una giurisprudenza innovativa che nel tempo ha rielaborato e specificato, partendo dalla normativa interna, l’ordine e la definizione dei vari criteri di quantificazione del danno di applicabili caso per caso.

Il marchio è uno dei segni distintivi dell’imprenditore: è caratterizzato dalla funzione di distinguere i prodotti o i servizi dell’imprenditore che ne è titolare da quelli di un altro^{1 2}.

A quest’ultima funzione si ricollega il diritto di esclusiva (*ius excludendi*) di cui è titolare l’imprenditore, che si sostanzia nel diritto di escludere soggetti terzi dalla possibilità di usare lo stesso segno distintivo per distinguere i propri prodotti e/o servizi affini, con la potenziale conseguenza di provocare confusione nel pubblico dei consumatori.

Quest’ultimo si comporta come base giuridica per l’imprenditore, non solo per la disciplina sostanziale previamente esposta, ma anche per il riconoscimento in capo al titolare del diritto di azioni correlate allo *ius excludendi*, quali quella di accertamento, un’inibitoria e altre finalizzate alla rimozione degli effetti della violazione eventualmente accertata (e.g. la rimozione dal mercato dei prodotti contraffatti). A queste azioni si accompagna, parallelamente, quella del risarcimento del danno per l’avvenuta contraffazione nei confronti dell’imprenditore titolare dei diritti sul marchio in oggetto, di cui si tratterà nei paragrafi a seguire.

¹ Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale Vol. 1 - Diritto dell’Impresa*, 2021, 172 ss.; G. Ghidini e G. Cavani, *Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale*, Cap. II, *I segni distintivi*, 2022, 69 ss.

² L’art. 7 CPI specifica che: “1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.



Il brevetto viene definito come *“un titolo in forza del quale si conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e fare uso commerciale dello stesso, vietando tali attività a terzi non autorizzati”*^{3 4 5}.

Ciò posto, svolta una sintetica panoramica sul quadro normativo internazionale e italiano sulla tutela di marchi e brevetti, nel presente documento verrà effettuata una disamina della disciplina in ordine all'azione di risarcimento del danno per contraffazione e uso illegittimo di tali diritti, con *focus* sulle complessità delle metodologie di calcolo del danno correlato a tali violazioni e sulle metodologie sedimentatesi nel tempo grazie all'esperienza della giurisprudenza europea e di *common law*.

Infine, l'analisi si soffermerà sugli orientamenti della giurisprudenza relativi alla precisazione dei limiti concernenti le metodologie di calcolo, con specifica attenzione a due pronunce della Suprema Corte di Cassazione - la n. 24635/2021⁶ e la n. 5666/2021⁷ - che, soffermandosi, su tali temi hanno fornito utili indicazioni interpretative.

2. Sintesi della normativa internazionale, comunitaria e italiana in tema di tutela di marchi e brevetti

2.1. La disciplina internazionale ed europea

La tutela della proprietà industriale è una tematica che si colloca sin dalla sua origine in un panorama normativo internazionale che, seppur senza pretesa di esaustività, nell'ambito di una sintetica disamina delle tutele messe a disposizione per marchi e brevetti, è rilevante segnalare.

Il primo trattato in materia risale infatti al 1883 e assume la forma della Convenzione internazionale: si tratta della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata da 177 Stati e ad oggi ancora in vigore⁸.

Essa ha posto una prima base di regole per la tutela della proprietà intellettuale anche al di fuori dei singoli Stati e garantisce il riconoscimento, posto il soddisfacimento di determinati requisiti procedurali, di marchi e brevetti di uno Stato membro anche negli altri Stati firmatari della convenzione.

³ Sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, <https://www.mimitgov.it>, ove si precisa che: *“Un brevetto non attribuisce al titolare un'autorizzazione al libero uso dell'invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall'utilizzo della stessa”*.

⁴ L'art. 45 CPI specifica che: *“1. 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. [...]”*.

⁵ È opportuno ricordare che il brevetto non attribuisce al titolare dello stesso la possibilità di usare e disporre liberamente dell'invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall'utilizzo della stessa.

⁶ Cass. sentenza n. 24635 del 13 luglio 2021.

⁷ Cass. sentenza n. 5666 del 2 marzo 2021.

⁸ Sito istituzionale della World Intellectual Property Organization (WIPO), <https://www.wipo.int>.



Specificatamente in materia di tutela internazionale dei brevetti risulta particolarmente rilevante il ruolo del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (*PCT - Patent Cooperation Treaty*) firmato a Washington nel 1970⁹, che permette al soggetto titolare del brevetto di depositare quest'ultimo utilizzando una sola lingua e rivolgendosi ad un unico ufficio (nel caso italiano, presso l'Ufficio Europeo Brevetti, con sede a Monaco di Baviera) e solo successivamente verrà effettuato un controllo di novità (quindi della non confondibilità del segno distintivo in questione con altri già esistenti altrui) e di brevettabilità da parte dell'autorità competente, seguito dal soggetto titolare del brevetto o da un suo rappresentante¹⁰. Questo garantisce una tutela della priorità del soggetto depositante su tale invenzione mentre questi provvede al controllo e al deposito del brevetto negli uffici nazionali degli Stati membri del Trattato, al fine di conseguire il riconoscimento definitivo, con una tutela riconosciutagli durante il procedimento pari a quella che ciascuno Stato garantisce a livello nazionale per le invenzioni brevettate nel proprio ordinamento statale.

Quando invece si parla di "marchio internazionale"¹¹, ci si riferisce, a differenza del "brevetto internazionale" che configura una tutela separata rispetto al brevetto nazionale, alla semplice internazionalizzazione della tutela del marchio registrato a livello nazionale.

In questo caso, il marchio registrato in un determinato ordinamento vede la propria registrazione, nonché le garanzie ad essa connesse, estesa in tutti gli altri Stati firmatari della Convenzione con una tutela pari a quella riconosciutagli nello Stato di registrazione originale.

Questo sistema di espansione territoriale del marchio è definito "Sistema Madrid", dal Trattato del 1996 promosso dalla WIPO, con sede a Ginevra^{12 13}.

A livello europeo, con la CE n. 40/94¹⁴ (con disciplina poi integralmente sostituita dal Regolamento CE n. 207/2009) è stato istituito il marchio europeo (c.d. MUE) che, a differenza di quello internazionale, facilita una tutela autonoma e unitaria con la medesima valenza in tutti gli Stati appartenenti all'Unione. Il marchio unitario europeo "ha validità su tutti i Paesi dell'Unione Europea (e si estende automaticamente ai nuovi ingressi). È un marchio che una validità su tutto il territorio UE unitariamente inteso, quindi, deve poter essere valido in tutti i Paesi dell'Unione, non è possibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri"¹⁵. Per depositarlo è sufficiente fare domanda sul sito *internet* dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed estenderlo agli altri Stati europei entro sei mesi¹⁶.

⁹ Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale Vol. 1 - Diritto dell'Impresa*, 2021, 172 ss.

¹⁰ Cfr. Cap. II del CPO, 1970 e G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale Vol. 1 - Diritto dell'Impresa*, 2021, 172 ss.

¹¹ Cfr. G. Ghidini e G. Cavani, *Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale*, Cap. II, I segni distintivi, 2022, 108 ss.

¹² Cfr. Sito istituzionale EUIPO (<https://euipo.europa.eu>) e Sito istituzionale MISE (<https://uibm.mise.gov.it>).

¹³ Cfr. G. Ghidini e G. Cavani., *Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale*, Cap. II, I segni distintivi, 2022, 108 ss.

¹⁴ Regolamento (CE) del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario.

¹⁵ Sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, <https://www.mimitgov.it>.

¹⁶ A differenza del marchio internazionale, non serve aver previamente depositato tale marchio a livello nazionale.



Per quanto concerne la tutela dei brevetti a livello comunitario, troviamo due differenti metodologie di registrazione che non si presentano come alternative, ma si sommano l'una all'altra. Si tratta del Brevetto Europeo e del Brevetto Europeo con effetto unitario.

La Convenzione sul Brevetto Europeo¹⁷ *“consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali¹⁸”*. Il Brevetto Europeo conferisce al suo titolare le stesse garanzie che il singolo Stato aderente alla Convenzione riconosce alle invenzioni brevettate nel proprio ordinamento nazionale.

Quest'ultima è la principale differenza che tale disciplina presenta rispetto a quella sul Brevetto Europeo con effetto Unitario, la cui procedura sarà accessibile ed utilizzabile dal giugno del 2023 e che consentirà tutela separata e addizionale rispetto a quella del Brevetto nazionale ed europeo.

Tale brevetto permette al titolare di effettuare un unico deposito, con il pagamento di un'unica tassa di rinnovo periodica, comportante una tutela separata e uguale per ogni Stato membro, prescindendo quindi dalle garanzie che ogni Stato riconosce in materia di brevetti alle invenzioni registrate secondo la loro normativa nazionale.

2.2. Il quadro normativo italiano

La tutela del marchio e del brevetto e, in particolare, delle garanzie attivabili dall'ordinamento in caso di contraffazione di questi ultimi, si snoda, sia in ambito civile che penale, in un'ottica fortemente repressiva e orientata alla più proficua riparazione del danno nei confronti del soggetto leso da tali pratiche illegittime.

In materia penale, la legge n. 99/2009¹⁹ ha apportato una serie di modifiche ad alcuni articoli accumulati dal prevedere l'erogazione di sanzioni penali contro soggetti che effettuino azioni di contraffazione o altri illeciti che violino le normative in tema di tutela di marchi e brevetti, causando potenzialmente – taluni di essi si configurano infatti come reati di pericolo – lesioni sia al titolare del diritto, sia ai consumatori.

In particolare, vi è l'art. 473 c.p., rubricato *“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”*, che tutela il consumatore da violazioni di tale natura.

Sono poi rilevanti l'art. 517 c.p. sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci e il 517-ter c.p., che sanziona la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

¹⁷ Firmata a Monaco di Baviera nel 1973.

¹⁸ Sito istituzionale MISE, <https://uibm.mise.gov.it>.

¹⁹ Legge 23 luglio 2009 n. 99, *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*.



Per quanto concerne l'ambito civilistico risulta fondamentale il quadro normativo disposto dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005²⁰, come modificato dal d.lgs. n. 131/2010²¹).

Il primo comma dell'art. 121-*bis*²² CPI, in particolare, è utile per l'acquisizione di informazioni, da parte del soggetto leso dall'attività di contraffazione, propedeutiche all'individuazione degli autori dell'illecito in questione, al fine di poter agire successivamente contro questi ultimi.

Ciò mediante *"istanza giustificata e proporzionata"* del richiedente nei confronti dell'autorità giudiziaria.

L'art. 124 CPI, poi, ha un ruolo espositivo particolarmente importante in quanto elenca le possibili sanzioni di natura civilistica a fronte di una *"sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale"*²³. In particolare, la sentenza può disporre *"l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità"*²⁴. Inoltre, *"può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione"*²⁵, nonché altre sanzioni menzionate nei commi dal 3 al 6-*ter*, inclusi sequestri, ordini di ritiro temporaneo ed indennizzi in sostituzione di tali sanzioni al ricorrere di determinati presupposti.

Una funzione centrale, per quanto concerne la materia di cui si andrà a trattare nei prossimi paragrafi, è invece svolta dall'art. 125 CPI, rubricato *"Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione"* e aggiornato dalle direttive europee in materia di tutela della proprietà intellettuale, nonché frutto di interpretazioni giurisprudenziali sedimentatesi nel tempo.

Al primo comma l'articolo summenzionato rimanda ai criteri civilistici di parametrizzazione delle varie voci di danno funzionali alla liquidazione del risarcimento^{26 27}.

²⁰ Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Codice della proprietà industriale.

²¹ Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, "Modifiche al d.lgs. 10 febbraio 2005, recante il Codice della proprietà industriale".

²² L'art. 121-*bis* specifica che: *"1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:*

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi".

²³ Art. 124, comma 1, CPI.

²⁴ Art. 124 CPI.

²⁵ Art. 124, comma 3, CPI.

²⁶ Il primo comma dell'art. 125 CPI specifica che: *"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"*.

²⁷ Del particolare rapporto tra il primo e il secondo comma dell'art. 125 CPI si tratterà con maggiore specificità nel Paragrafo 3.



Particolarmente rilevanti sono soprattutto il secondo e il terzo comma dell'articolo in analisi²⁸, che introducono due metodologie speciali del calcolo del risarcimento del danno, con particolare riguardo al lucro cessante, rispettivamente introducendo il criterio della c.d. "prezzo del consenso" e della c.d. "retroversione degli utili"²⁹.

A tutela dunque dello *ius excludendi* prima e del risarcimento del danno successivamente, a disposizione del titolare del diritto di proprietà industriale troviamo azioni di nullità, di accertamento dell'avvenuta contraffazione e l'inibitoria³⁰ (discendenti direttamente dallo *ius excludendi* e accompagnate dalle eventuali sanzioni civili di cui si è previamente esposto), che possono essere proposte in sede giudiziale insieme al risarcimento del danno una volta accertato l'illecito secondo gli oneri probatori semplificati espressi nell'art. 125 CPI.

3. Metodi di calcolo del risarcimento del danno e riflessioni sulla scelta del criterio più opportuno

Come per il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana in generale, il principio cardine su cui si basano le scelte ritenute più opportune per il calcolo del risarcimento del danno da contraffazione di marchi e brevetti è quello dell'integrale riparazione, elaborato sulla base degli artt. 1223³¹ e 2043 c.c.

Tale principio si caratterizza per lo scopo di rimettere il danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima del compimento del fatto illecito da parte del terzo^{32 33}.

La particolarità della disciplina sul risarcimento per avvenuta contraffazione di marchi e brevetti risiede nel fatto che una semplice reintegra nella disponibilità del diritto non risulterebbe essere un metodo di riparazione soddisfacente e, come spesso accade, neanche lo sarebbe il mero risarcimento del danno come comunemente inteso nella disciplina civilistica, in quanto a seconda della situazione si

²⁸ Il secondo e terzo comma dell'art. 125 CPI dispongono: "2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

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

²⁹ Per una disanima delle nozioni di "prezzo del consenso" e "retroversione degli utili", si rimanda al documento "La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell'ISP della disciplina sul diritto d'autore online", pubblicato in precedenza sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.

³⁰ Esse sono deducibili anche dall'art. 120 CPI, che nel definire la giurisdizione e la competenza del tribunale in materia, fa riferimento alle azioni esperibili dal titolare del diritto.

³¹ L'art. 1223 del codice civile specifica che: "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".

³² Cfr. C. Salvi, voce *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988.

³³ Cass. sentenza n. 1183/2007 riprende la nozione specificando che "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".



aggiungono voci, sia di danno emergente che di lucro cessante, che influenzano la fattispecie concreta, astruendo le necessità riparatorie rispetto alla semplice riparazione per mancato guadagno o per lesione dell'immagine del titolare del diritto³⁴.

Per questo, storicamente sono state elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima, e sedimentate nel diritto positivo dopo, una serie di metodologie finalizzate a massimizzare la soddisfazione delle necessità del soggetto leso nella specifica situazione di fatto che si viene concretamente ad analizzare in sede processuale.

Come previamente esposto, un ruolo particolarmente rilevante ai fini della ricerca di elementi utili alla quantificazione delle voci di danno estrinsecatesi in concreto, nonché alla conseguente scelta del criterio di calcolo più opportuno nel caso specifico, è ricoperto dalla possibilità di “*discovery*” per il soggetto leso secondo le modalità previste dall'art. 121-*bis*³⁵.

I dati desumibili attraverso la *discovery* e funzionali all'eventuale quantificazione del risarcimento fanno riferimento principalmente “*ai volumi e alle marginalità delle parti in causa; ai volumi e le marginalità dei competitor; ad altre informazioni desumibili dalle analisi del mercato di riferimento*”³⁶.

Norma cardine del calcolo del danno emergente e del lucro cessante ai fini del risarcimento del danno causato dall'avvenuta contraffazione è l'art. 125 CPI, analizzato nel paragrafo precedente, come modificato dal comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. n. 140/2006³⁷ (di recepimento della direttiva n. 2004/438/CE), la cui formulazione è espressione di evoluzioni interpretative giurisprudenziali e dottrinali sedimentatesi nel tempo, unitamente alle influenze di istituti di *common law* quali quello dei *punitive damages*³⁸.

Al primo comma, fatto riferimento ai modelli civilistici del calcolo della somma risarcibile, si pone il criterio del c.d. “mancato profitto”, ossia quello di costituzione di una base risarcitoria per il danno arrecato al soggetto leso, comprendente “*le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi*

³⁴ Un problema frequentemente affrontato in dottrina è, per esempio, la condizione per cui nella maggior parte dei casi in materia vi sia una lesione di tipo attributivo del potere di godimento, piuttosto che un mero danno di tipo aquiliano legato alla lesione del potere di disposizione del titolare del diritto: questi due aspetti possono presentarsi autonomamente ed eventualmente cumularsi nella fattispecie concreta, ma l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale si è sviluppata maggiormente sulla tutela della lesione del primo tipo.

Ciò in quanto raramente viene integralmente riparata tale tipologia di danno, a causa di una mancanza di tutele specifiche nel diritto civile italiano.

Per questo, si è ricorso a metodologie come quella dei c.d. *punitive damages* e il criterio della retroversione degli utili, di cui si esporrà a breve, che sono stati “presi in prestito” dagli istituti di *common law*.

(Cfr. A. Plaia, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, Riv. dir. comm., 2003).

³⁵ Si veda il sottoparagrafo 2.2 sulla normativa italiana in materia.

³⁶ L. M. Quattrocchio, *La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Fasc. n. 3/2019, 886 ss.

³⁷ Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 140, “Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà industriale”.

³⁸ Per una disanima più approfondita dell'istituto, si rimanda al documento *La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell'ISP della disciplina sul diritto d'autore online*, pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti in data 20 luglio 2023.



appropriati, elementi diversi da quelli economici, quale il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione^{39 40 41}”.

Questo primo criterio risulta spesso insufficiente per un integrale ed effettivo risarcimento del danno, in quanto, sebbene parzialmente permetta al soggetto leso di essere posto nuovamente nella situazione economico-giuridica in cui si trovava prima della commissione dell'illecito, non tiene conto adeguatamente del lucro cessante e soprattutto di eventuali arricchimenti ingiustificati ottenuti dal contraffattore per mezzo dell'attività illecita, rendendo potenzialmente economicamente vantaggioso commettere l'illecito ove gli utili ottenuti attraverso lo sfruttamento del marchio contraffatto superino le spese sopportate a titolo di risarcimento nei confronti del soggetto leso. Sostanzialmente, una soluzione di questo tipo ha una carica dissuasiva eccessivamente modesta⁴².

Una tecnica molto diffusa di calcolo dei profitti persi è il c.d. *“Panduit Test”* o *“Test DAMP”*, in cui si usano i c.d. *“criteri DAMP”* per calcolare con un margine di probabilità alto il valore del danno economico subito dal soggetto leso.

I criteri vengono compendiate nell'acronimo DAMP (Domanda esistente, Assenza di sostituti, capacità Manifatturiera e Mercantile, Profitto perso) e presuppongono una serie di analisi di mercato del settore di appartenenza delle rispettive aziende coinvolte e delle caratteristiche di queste ultime, nonché delle analisi comparative con il numero dei prodotti venduti negli anni precedenti dal soggetto leso per svolgere un calcolo probabilistico di quelli che avrebbe venduto se non vi fosse stata l'attività contraffattoria⁴³.

³⁹ Art. 125, comma 1, CPI.

⁴⁰ Solitamente il danno morale per questo tipo di violazioni corrisponde ad una lesione al valore percepito del marchio, derivante dalla confusione ingenerata nel pubblico dei consumatori, dall'eventuale danno all'immagine e dalla svalutazione del marchio in questione.

⁴¹ Cfr. L. M. Quattrocchio, *La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Fasc. n. 3/2019, 886 ss.

⁴² È, tuttavia, rilevante sottolineare che in talune situazioni, soprattutto per quanto concerne la contraffazione di marchi notori da parte di piccole imprese, questo metodo risulta sufficientemente congruo alle necessità risarcitorie della parte lesa, oltre al necessario rispetto da parte del soggetto che ha commesso l'illecito dell'inibitoria ed eventuali pubblicazioni su uno o più quotidiani della sentenza che riconosce tale violazione.

Caso molto recente in materia è la sentenza n. 10280/2021 della Cassazione, che ha accertato e concesso l'inibitoria per contraffazione del marchio alla parte attrice, rappresentante della nota marca di borse Longchamp, contro l'impresa *DONG XUE BIN*, rea di aver contraffatto il marchio di forma della collezione *“Le Pliage”* della *Longchamp*.

Nella parte motiva della sentenza, la Corte ha specificato come l'entità del risarcimento nei confronti del soggetto leso, pur concedendo il riconoscimento del pericolo dello svilimento del marchio a causa della natura parassitaria dell'attività contraffattoria in questione, sarebbe risultato particolarmente esiguo (circa 2000 euro più spese legali e 200 euro per ogni violazione successivamente contestata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in oggetto).

Ciò in quanto, anche per la notorietà del marchio in questione, la parte attrice non ha riscontrato una sensibile contrazione dei propri utili a causa dell'attività illecita posta in essere dall'impresa convenuta; inoltre, il prezzo cui le borse oggetto di contraffazione e la quantità di prodotti venduti risultavano essere particolarmente esigui, rendendo non necessaria l'applicazione di metodologie di calcolo del lucro cessante come il criterio della giusta *royalty* o della retroversione degli utili.

⁴³ Cfr. A. Vestita, *“La consulenza tecnica contabile nelle cause in materia di proprietà industriale”*, 2017 e S. Viganò, *“La contraffazione e il risarcimento del danno”*, 2015.



Secondo parte della dottrina⁴⁴, il *Panduit test* avrebbe un ruolo di spartiacque nel calcolo eventuale del lucro cessante come voce di danno risarcibile, in quanto l'impossibilità di applicare uno o più dei quattro criteri DAMP comporta l'incapacità di effettuare un calcolo preciso a livello quantitativo per quanto concerne la somma, per cui è necessario che il giudice, sempre dopo un'eventuale consulenza tecnica, usi il criterio equitativo *ex art. 1226 c.c.*, che il secondo comma dell'art. 125 CPI incanala nella liquidazione di una *"somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"*.

Questo sarebbe il criterio c.d. del "giusto prezzo", "giusta *royalty*", "equa *royalty*" o "*royalty* virtuale", che liquida il lucro cessante *"in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso"*⁴⁵.

Il riferimento al termine "virtuale" che accompagna quello di "*royalty*" denota la caratteristica principale di questo criterio, che si basa sostanzialmente su una *factio iuris* in cui si pone una somma minima di lucro cessante che si fa corrispondere al prezzo delle *royalties* che avrebbe dovuto pagare il soggetto che ha commesso l'illecito alla sua controparte lesa, in un'ipotesi in cui quest'ultima avesse ceduto al primo i diritti sul proprio marchio o brevetto attraverso la concessione di una licenza.

La costruzione sopra esposta ha subito numerose critiche, sia dottrinali⁴⁶ che giurisprudenziali; il Tribunale di Vicenza⁴⁷, a titolo di esempio, ha esplicitato come *"Il criterio dell'equa royalty non è idoneo a quantificare in maniera completa il danno prodotto da contraffazione di brevetto [...] 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 contratto una licenza con il titolare"*.

Oltre a ciò, tale metodo è stato poco apprezzato perché limiterebbe l'autonomia negoziale del soggetto leso che, in una condizione di mercato normale, potrebbe contrattare un prezzo differente rispetto a quello calcolato dal CTU, che risulta fondato sulle percentuali medie delle *royalty* esercitate nel settore in cui opera il titolare del brevetto o che risulta parametrato su contratti di licenza precedentemente stipulati dal soggetto leso⁴⁸.

Come previamente accennato, il criterio della *royalty* virtuale costituisce una base minima di calcolo per la quantificazione del lucro cessante, cui tuttavia il soggetto leso può proporre alternative al fine di vedersi riconosciuto un più congruo ristoro economico per il danno subito.

⁴⁴ *Ex multis*, L. M. Quattrocchio, *La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Fasc. n. 3/2019, 886 ss.

⁴⁵ Art. 125, secondo comma, CPI.

⁴⁶ Cfr. G. Bonelli, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, 2000.

⁴⁷ Tribunale di Vicenza, Sent. n. 4502 del 17 giugno 2002.

⁴⁸ Cfr. F. Bruno, *Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata*, 2021.



Uno di questi metodi alternativi è quello basato sul calcolo del margine operativo lordo (c.d. “MOL⁴⁹”); l’altro è invece il criterio della c.d. “retroversione” o “restituzione” degli utili, esplicito nel comma 3 dell’art. 125 CPI⁵⁰.

In particolare, quest’ultimo criterio di calcolo può risultare molto vantaggioso in numerose fattispecie, ove il soggetto contraffattore ha operato economicamente in modo tale da generare maggiori profitti, rispetto a quelli generati legittimamente dal titolare del diritto leso, attraverso lo sfruttamento del marchio o del brevetto contraffatto. Siffatto criterio è funzionale alla sostituzione solo del lucro cessante calcolato con metodi differenti, non invece del danno emergente, ciò in quanto nasce come somma di natura ascrivibile ai c.d. “*punitive damages*”, istituto di *common law* di natura punitivo-dissuasiva, con tendenze sanzionatorie⁵¹ (nel diritto statunitense si fa riferimento al c.d. “*disgorgement of profits*”, istituto sostanzialmente equivalente a quello della retroversione degli utili di cui all’art. 125, terzo comma, CPI⁵²).

La natura punitiva e dissuasiva di tale metodo di calcolo emerge anche dal fatto che con esso il soggetto leso non viene reintegrato solo delle perdite subite in termini compensatori, ma anche dei c.d. “*gain-based damages*⁵³”, ossia appunto dei profitti ottenuti mediante l’illecito sfruttamento del marchio o del brevetto che in taluni casi eccedono anche di molto l’effettivo danno economico subito dal soggetto leso.

Dalla legge, tuttavia, non è desumibile con precisione il calcolo effettivo che l’interprete dovrebbe fare nel quantificare la somma da rendere al soggetto titolare del diritto; di conseguenza la giurisprudenza ha elaborato un orientamento, sostenuto *in primis* dalla Cassazione, secondo cui si dovrebbe effettuare un calcolo globale degli utili ottenuti dal soggetto solo con l’attività di contraffazione, sottraendo a essi le spese sostenute per l’attività di produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti.

La Corte di Cassazione ha infatti specificato, nell’ordinanza n. 21833/2021, che nel calcolo della somma dovuta al soggetto leso, utilizzando il criterio della retroversione degli utili, “è necessario depurare il totale dei proventi riscossi, tenendo conto, da un lato, dei costi sopportati direttamente ricollegati allo

⁴⁹ Il Margine Operativo Lordo è un indice di redditività aziendale utilizzato per valutazione dell’andamento dell’azienda: in particolare, esso indica il reddito dell’azienda dato dalla sola gestione operativa, quindi calcolato senza il conteggio degli interessi, sottraendo le imposte e dedurre gli ammortamenti.

In questo documento se ne fa un breve cenno solo ai fini del suo uso come criterio di calcolo del risarcimento del danno, non essendo questa la sede maggiormente adatta per effettuare ulteriori e più puntuali approfondimenti.

⁵⁰ Il terzo comma dell’art. 125 CPI specifica che: “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”.

⁵¹ Per una disamina più approfondita dei *punitive damages*, si veda il documento “La quantificazione del risarcimento del danno per la violazione da parte dell’ISP della disciplina sul diritto d’autore online”.

⁵² Cfr. F. Bruno, *Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un’analisi comparata*, 2021.

⁵³ Cfr. J. Edelman, *Gain-based damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, Oxford, 2022.



sfruttamento illecito e, dall'altro, dei proventi esclusivamente dipendenti, in realtà, dall'autonomo contributo del plagiatario⁵⁴”.

4. Il ruolo della giurisprudenza

In materia di risarcimento dei danni dovuti all'attività di contraffazione di marchi e brevetti, la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale, nell'integrare e dare forma al *corpus* delle opzioni metodologiche messe a disposizione del soggetto leso, al fine di coprire in modo proficuo più fattispecie concrete possibili e le differenti necessità sottese al soddisfacimento di ognuna di esse.

Più recentemente, tali metodi sono stati ulteriormente limati e precisati dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha affrontato talune specificità correlate ai metodi di calcolo previamente esposti e, in alcuni casi, ne ha confermato ulteriormente la valenza procedimentale.

La prima è una sentenza della Cassazione civile del 2021⁵⁵, ove è stato ripreso il tema dell'onere probatorio in capo al soggetto leso in caso di contraffazione del marchio finalizzato alla liquidazione del lucro cessante in aggiunta rispetto alle altre voci di danno.

Confermando quanto statuito dalla Corte d'appello di Torino⁵⁶, la Corte di Cassazione ritenne di non riconoscere tale voce di danno alla società attrice in quanto quest'ultima non aveva fornito adeguata prova del danno subito, limitandosi, peraltro, ad allegazioni ritenute generiche^{57 58 59}.

La Corte aveva effettuato una ricostruzione dell'evoluzione dottrinale e normativa avvenuta in merito alla scelta dei criteri per la quantificazione del risarcimento del danno. In questa prospettiva, si era esaminato l'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 125 CPI, norma da cui è possibile evincere un metodo di calcolo alternativo rispetto a quelli esplicitati nel primo comma ove vengono richiamati

⁵⁴ Cass. sentenza n. 21833/2021.

⁵⁵ Sentenza n. 24635 del 13 settembre 2021, *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Civili. Vol. II.*, Cap. XIII, P. Fraulini, 2021, 439 ss.

⁵⁶ Sent. Corte d'appello di Torino n. 1691/2017, pubblicata il 26 luglio 2017.

⁵⁷ Cfr. L. Serra, *Marchio contraffatto: danno da lucro cessante va provato secondo i criteri del codice civile*, commento a sentenza Cass. n. 24635/2021, Sito Altalex.

⁵⁸ Ciò in quanto esse si basavano sulla statuizione, espressa in precedenza dalla giurisprudenza e dal comma 2 dell'art. 125 CPI, secondo cui la richiesta del risarcimento potesse essere conseguenza automatica della riconosciuta contraffazione del danno. Questa, come verrà specificato successivamente dalla Cassazione, non è l'interpretazione corretta di quanto espresso nell'articolo in questione né dalla giurisprudenza che lo ha utilizzato in precedenza.

⁵⁹ *“La corte d'appello di Torino accolse il gravame [...] osservando che: [...] (l'appellata) non aveva provato il danno subito, per la mancata allegazione di fatti specifici a sostegno della domanda risarcitoria, essendosi limitata a sostenere che il danno emergente comprendesse il costo sopportato per accertare l'illecito e la diluizione del potere distintivo del marchio, e che il lucro cessante si sostanziava nel mancato guadagno; tali allegazioni erano generiche e consistevano dunque in una richiesta risarcitoria consistente in una mera conseguenza automatica della contraffazione; in particolare non erano stati dimostrati [...] il calo del fatturato e lo svilimento del marchio [...]; non era stato inoltre provato che tali prodotti fossero presenti nei cento negozi “Camicissima”, e che il marchio fosse stato pubblicizzato”.*

(Cass. sentenza n. 24635/2021)



i criteri ex art. 1223, 1226 e 1227 c.c.⁶⁰ (utilizzati invece nel generico risarcimento dei danni non derivanti da attività di contraffazione come quella in analisi)

La Corte precisa, a tal riguardo, che: *“Il criterio della royalty previsto dall’art. 125, comma 2, CPI fa riferimento a un corrispettivo meramente virtuale, che costituisce ex lege un minimo obbligatorio; di conseguenza il titolare del diritto non avrebbe l’onere di dimostrare, in termini di certezza o di elevata probabilità e in una prospettiva controfattuale, che l’autore della violazione avrebbe chiesto una licenza e che questa gli sarebbe stata concessa a certe condizioni⁶¹”*. Il Giudice sottolinea, dunque, l’effettiva particolarità dell’onere probatorio in questione, lasciando tuttavia intendere come quest’ultimo non sia eliminato, ma semplicemente attenuato e semplificato (in quanto, per l’appunto, non è necessaria una dimostrazione vicina alla certezza o all’elevata probabilità), ma ciò non esime totalmente il soggetto leso dall’allegazione di fatti che siano suscettibili di essere quantomeno indiziari di una voce di danno ravvisabile col metodo di conteggio della *royalty* virtuale.

Tutto ciò è esplicitato compiutamente nella parte della sentenza che specifica come: *“... l’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 (CPI) rinvia a quanto disposto dall’art. 1233 c.c., art. 1236 c.c. ed art. 1237 c.c., donde la disposizione consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno⁶². L’art. 125, comma 2, CPI detta una semplificazione rispetto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni da lucro cessante e del conseguente onere probatorio che non viene tuttavia eliminato dalla norma bensì solamente attenuato, essendo quantomeno richiesta la prova del danno da fornire attraverso indizi e presunzioni⁶³”*.

In conclusione, come quindi positivizzato dalla Corte, si specifica che, nell’applicazione del criterio della *royalty* virtuale per il calcolo della somma di risarcimento del danno spettante al soggetto leso, risulti necessaria almeno l’allegazione di indizi e presunzioni per assolvere all’onere probatorio mitigato dalla normativa in esame.

Il secondo intervento della Cassazione, cui è opportuno fare riferimento, è costituito dall’ordinanza n. 5666/2021, con cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento, accogliendo la doglianza della parte ricorrente ed enunciando un principio di diritto che innova ulteriormente il tema della scelta più opportuna, in relazione ovviamente alla fattispecie concreta, del calcolo del risarcimento con capacità di ristoro maggiore.

⁶⁰ L’art. 1223 esplica come: *“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”*.

Inoltre, l’art. 1226 specifica che: *“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”*

Infine, l’art. 1227 specifica che: *“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.”*

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

⁶¹ Cass. sentenza n. 24635/2021.

⁶² È rilevante in ogni caso rammentare che, nella questione concreta posta sotto l’analisi della Cassazione, si sia rilevato anche come in questo caso sia mancata anche la prova del *“lucro cessante, in ordine al calo delle vendite dei prodotti con il suddetto marchio e ai trend della commercializzazione futura”*, di conseguenza impedendo anche un eventuale applicazione del criterio equitativo summenzionato.

⁶³ Cass. sentenza n. 24635/2021.



Il principio enunciato si ricollega non solo alla sentenza previamente menzionata (la n. 24635 del 13 settembre 2021), ma viene espresso dalla Corte alla fine di una ricostruzione compiuta del percorso interpretativo effettuato negli anni. In accoglimento di una delle doglianze della parte ricorrente stabilisce il Giudice che: *“In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa lesa può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al d.lgs. n. 30 del 2005, art. 125 [...] alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale⁶⁴”.*

Pertanto, accogliendo i motivi di ricorso circa l’assenza della prospettazione di modalità alternative al criterio della *royalty* virtuale, la Suprema Corte chiariva che: *“La ricorrente aveva in effetti offerto un ragionevole criterio alternativo, di liquidazione del danno, sempre in via equitativa, consistente nell’applicazione del proprio margine operativo lordo, il c.d. MOL (incrementale), formula che esprime il concetto di reddito addizionale derivante dallo sfruttamento del brevetto, rapportato al volume delle vendite dei prodotti ottenuti dal contraffattore mediante il brevetto contraffatto, che – se applicato – avrebbe portato ad una maggiore liquidazione del danno, più rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione del pregiudizio patito capace di tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, ed i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione⁶⁵”.*

Ciò in quanto, come ricordato dalla Corte stessa in questa e in altri suoi precedenti, il criterio della giusta *royalty* ha una funzione di garanzia nei confronti del soggetto lesa, rappresentando un *minimum* pecuniario⁶⁶ sotto il quale non si può scendere, qualora risulti complesso dimostrare compiutamente la sussistenza di ulteriori voci di danno costituenti anche il lucro cessante e la consistenza dello stesso, come può accadere.

La presenza di una garanzia non deve tuttavia impedire al danneggiato, ove proponga ragionevoli alternative che abbiano capacità di ristoro maggiori, di vedersi quantomeno considerato ed eventualmente accolto il metodo di calcolo suggerito.

⁶⁴ Cass. sentenza n. 5666/2021.

⁶⁵ Cass. sentenza n. 5666/2021.

⁶⁶ Cfr. L. Serra, *Brevetto contraffatto, come si liquida il danno?*, Commento a Cass. sentenza n. 5666/2021, Sito Altalex.



5. Conclusioni

Il tema del risarcimento del danno per contraffazione di marchi e brevetti è in continua evoluzione, non tanto per una sua intrinseca complessità comportante dibattiti dal punto di vista giurisprudenziale e dottrinale, quanto per la necessità di allargare le maglie degli istituti dell'ordinamento nazionale al fine di includere le metodologie più opportune di tutela del soggetto leso.

Da una prima disamina dell'istituto, si comprende subito la peculiarità dell'origine delle tutele dello stesso che sono state comprese inizialmente da convenzioni internazionali e solo dopo riprese dai singoli Stati.

Il fatto che vi siano più livelli di tutela che si intersecano e si sommano tra di loro, inoltre, permette di capire la rilevanza della questione per le necessità di mercato, in quanto la presenza di forti garanzie concernenti la titolarità e profittabilità di un diritto come lo *ius excludendi* permette una catalizzazione dell'innovazione, grazie alla protezione di chi decide di porre la propria attività inventiva nel sistema di mercato.

Oltre ad un sistema generale di tutela costruito su convenzioni internazionali, marchi e brevetti comunitari e nazionali, è stato analizzato come vi sia un ulteriore quadro fondamentale di garanzie sul piano penalistico e civilistico, in particolare, per quanto concerne quest'ultimo ambito, con un ruolo centrale del CPI e della LdA.

Tali disposizioni normative forniscono un elenco rilevante di azioni esperibili a tutela del marchio o del brevetto registrato che si vanno a sommare ai sistemi generali legati alla registrazione nazionale o europea di questi ultimi, nonché un esaustivo sistema di metodologie di quantificazione della somma risarcibile in caso di accertata attività di contraffazione.

Tale sistema è frutto del recepimento di direttive europee in materia, che hanno comportato una modificazione e un'integrazione di taluni articoli del CPI e della LdA, nonché di una serie di interventi giurisprudenziali che hanno dato una definizione più specifica dei limiti applicativi di tali metodologie e del margine di ammissibilità di alcuni di essi nell'ordinamento italiano.

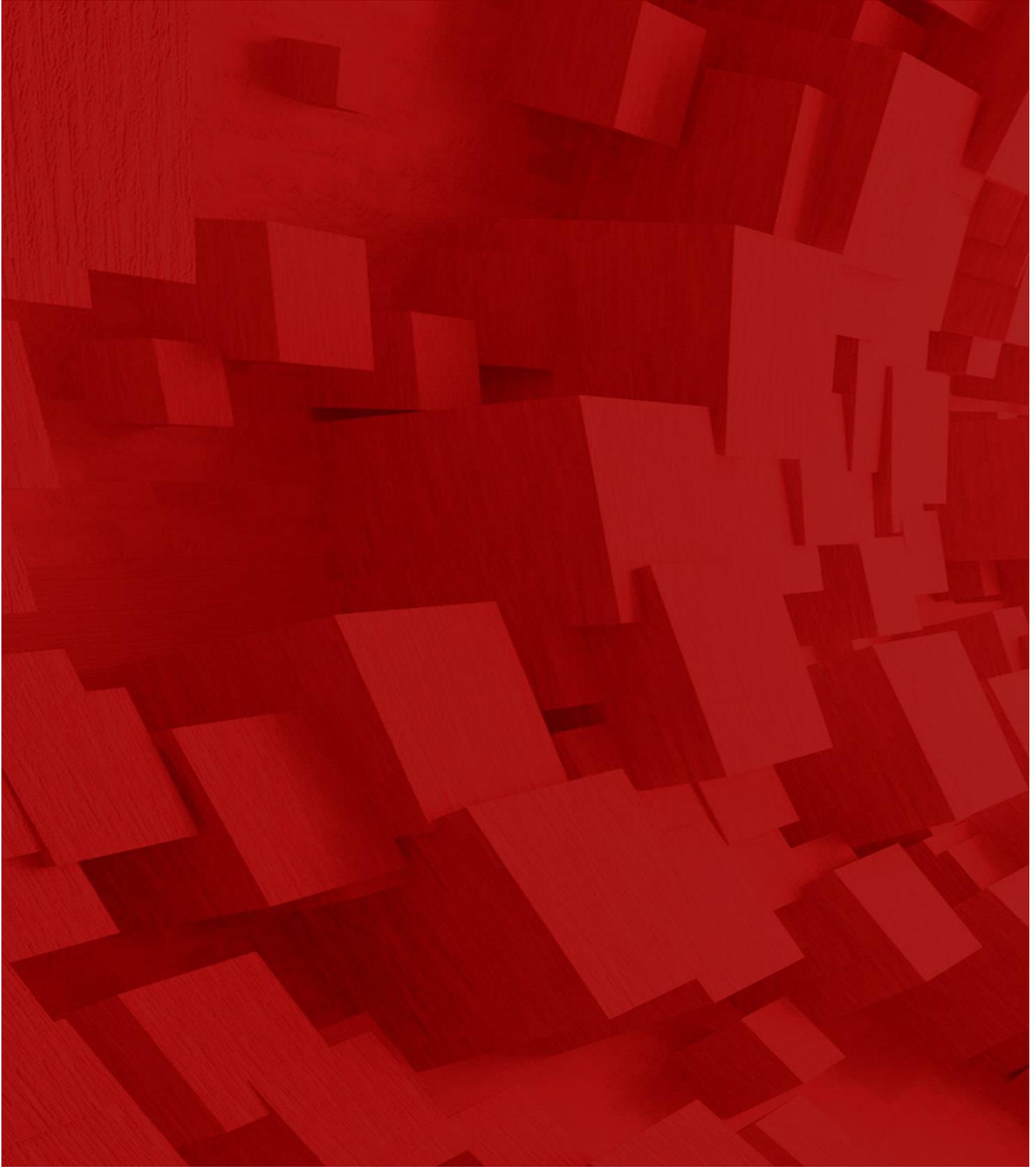
In particolare, è stato esposto il criterio del mancato profitto e dei suoi limiti nel coprire talune situazioni sussumibili alle fattispecie in analisi, nonché, in correlazione con l'eventuale "fallimento" del c.d. *Panduit test*, sono stati esposti i metodi quantitativi della "royalty virtuale", soglia minima forfettaria di risarcimento, nonché il criterio del MOL e quello della c.d. retroversione degli utili.

Quest'ultimo, introdotto attraverso una modifica all'art. 125 LdA, si innesta nell'ordinamento italiano grazie anche all'intervento della Suprema Corte di Cassazione, che accoglie, in continuità con la giurisprudenza ordinaria e le pronunce della Corte Costituzionale, la possibilità per i c.d. *punitive damages* di penetrare nel sistema costituito dai diversi criteri di risarcimento del danno, seppur non snaturando la struttura classica della responsabilità aquiliana.



Infine, rileva menzionare come il ruolo della giurisprudenza non si sia limitato all'accoglimento di tali metodologie di quantificazione del danno, ma sia stato di ulteriore specificazione della funzionalità delle stesse.

In particolare, nella sentenza n. 24635/2021, la Cassazione ha esplicitato i limiti concernenti l'esenzione dall'onere probatorio in caso di richiesta di applicazione del criterio della *royalty* virtuale (specificando che si tratti di un'esenzione relativa, richiedendo tale onere quantomeno l'allegazione di indizi e presunzioni), mentre nella sentenza n. 5666/2021, sempre la Cassazione ha sottolineato la caratteristica di regime minimo e forfettario del criterio della giusta *royalty*, riconoscendo al soggetto leso la possibilità di indicare criteri alternativi a quest'ultimo per quanto concerne la quantificazione del danno da lucro cessante, come quello della retroversione degli utili o il MOL.



Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma