

Vincenzo Di Cataldo

Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale

1. Un'osservazione frequentemente ripetuta nota che la prassi giudiziaria italiana in tema di risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale si presenta (in rapporto alla esperienza di altri paesi) asfittica e deludente. Ciò vale sotto due profili diversi, ma reciprocamente collegati: 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"¹.

Negli ultimi anni il tema del risarcimento del danno ha ricevuto, come è noto, numerosi e importanti contributi teorici, che hanno esplorato analiticamente le diverse prospettive dei singoli settori (danno da inquinamento, danno da lesione della *privacy*, danno alla persona, danno da lesione di diritti della persona, e così via). Contemporaneamente, sono state oggetto di continuo e profondo ripensamento anche le coordinate generali del tema, le quali non solo hanno subito le spinte innovatrici provenienti dalle analisi di settore, ma anche, spesso (il punto è stato notato da uno studioso attento come Carlo Castronovo²) hanno esse stesse proposto alle regole di settore (anziché ricevere da esse) propri "germi di novità". E all'interno degli studi teorici dedicati allo scenario complessivo del risarcimento del danno il tema del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale ha assunto di recente un posto particolare³.

La messa a fuoco del tema del risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale ha consentito la percezione, più o meno netta, di talune specificità, e,

¹ A. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Il dir. ind.*, 2006, p. 323 ss.

² C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 7 ss.; e in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, vol. I, Milano, 2004, p. 359 ss.

³ Al tema "Deterrence e sanzioni civili nella proprietà intellettuale" è stato dedicato il convegno organizzato da AIDA a Pavia nei giorni 29-30 settembre 2000, i cui atti sono pubblicati in *AIDA*, 2000, p. 5 ss.; tra le relazioni presentate a tale convegno, in quanto più direttamente vicine al tema di questo studio, si vedano P. A. E. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, ivi, p. 93 ss.; M. RICOLFI, *I danni morali*, ivi, p. 126y ss.; G. GITTI, *Il "possesso di beni immateriali" e la riversione dei frutti*, ivi, p. 152 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, ivi, p. 174; O. TROIANO, *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, ivi, p. 207; L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, ivi, p. 325. Si vedano inoltre almeno, oltre lo scritto di C. Castronovo, cit. nota prec., A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 1003 ss., M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Il dir. ind.*, 2001, p. 141 ss., e l'apprezzata monografia di A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.

Vastissima la letteratura straniera in tema di rimedi contro le violazioni di diritti di proprietà intellettuale. Segnalo solo, tra i più recenti, R. D. BLAIR e T. F. COTTER, *Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

soprattutto, la constatazione di un particolare collegamento, in questo settore, del tema della tutela risarcitoria ai temi delle tutele restitutorie ed al tema dell'arricchimento. Basterá qui ricordare rapidamente come, e non solo in Italia, si sia spesso detto, sia in sede giudiziale sia a livello teorico, che la quantificazione del danno risarcibile (da lesione di diritti di proprietà intellettuale) dovesse essere effettuata in misura pari (non, o non solo, al danno subito al titolare del diritto leso, ma) agli utili conseguiti dal contraffattore, o, comunque, "tenendo conto" di essi. E proprio la eccentricità (reale o apparente ?) di talune soluzioni recepite, o suggerite, in questo settore ha fatto apparire particolarmente interessante la riconduzione dell'esame delle regole del risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale all'interno del tema generale delle tutele risarcitorie.

2. Se oggi si ripropone, all'interno del tema generale delle tutele risarcitorie, un capitolo dedicato al risarcimento del danno per violazione di diritti di proprietà intellettuale, si deve porre in primo piano un dato nuovo, che incide fortemente sulle regole di settore e, di riflesso, anche se non é ancora facile identificarne gli effetti ultimi, sull'assetto complessivo del sistema.

Il dato nuovo é offerto dalla recentissima introduzione di regole *ad hoc*, prima a livello comunitario, poi a livello nazionale.

La Direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dedica al tema del risarcimento del danno l'art. 13, che cosí 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.”.

Il nostro sistema ha dato esecuzione alla Direttiva con il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, proponendo, per quanto qui interessa, una nuova versione dell'art. 125 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e dell'art. 158 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 125 c.p.i., intitolato “Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione”, si articola su tre commi:

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato é 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 é 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.”

Anche il nuovo testo dell'art. 158, l.d.a., prevede tre commi:

“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 é liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante é valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresí 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 altresí dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.”

3. É abbastanza evidente che le due nuove norme italiane su riferite, testualmente non identiche (non si sa perché), si presentano molto vicine, pur divaricandosi (almeno, apparentemente) su un punto tutt'altro che secondario, e cioè in relazione alla posizione riservata agli utili realizzati dal contraffattore.

Rinviando a piú avanti l'esame di questo punto, e precisando che non intendo qui (né sarebbe comunque facile) condurre un esame completo degli interrogativi sollevati dalla nuova normativa, né, ancor meno, provare a decifrare i suoi riflessi sui temi generali dell'illecito civile, mi limiteró ad alcune considerazioni di prima analisi delle nuove regole, con specifico riferimento ai criteri di quantificazione del danno patrimoniale.

Lasceró quindi del tutto fuori dal campo d'indagine, in primo luogo, i profili dell'elemento soggettivo, che pure meriterebbe una piena rivisitazione⁴. Come è a tutti noto, in tema di violazione di diritti di proprietà intellettuale, è costante, in giurisprudenza, l'affermazione di una presunzione di colpa, la cui esistenza, per brevetti e marchi (registrati), è desunta dal sistema di pubblicità legale dei titoli, previsto dalla legge, e dalla norma dell'art. 2600, comma 3, c.c.⁵; per il diritto d'autore, viene ancor piú oscuramente derivata da presunti “doveri professionali di controllo” che graverebbero su coloro (editori, esecutori, ecc.) che sono i “naturali” autori dell'illecito. Ma è quanto meno dubbio che tali spiegazioni abbiano una vera tenuta, come certa dottrina, seppure con voce non sempre sufficientemente decisa, ha ripetutamente segnalato. La Direttiva n. 2004/48/CE, del resto, sembra consentire agli Stati membri (art. 13.2. Questa possibilità è stata ignorata dalla legge italiana) di sanzionare in modo meno pesante i casi in cui taluno abbia violato un altrui diritto di proprietà intellettuale “senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo”⁶.

⁴ In tema L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela della proprietà intellettuale*, cit. nota 2.

⁵ L'art. 2600 c.c., a rigore, potrebbe valere direttamente solo per la violazione di diritti su segni distintivi, che sarebbe illecita anche ex art. 2598, n. 1, c.c.; ma non potrebbe valere direttamente anche per la violazione di diritti su brevetti per invenzione, che non costituisce (anche) atto di concorrenza sleale. A meno che non la si consideri norma di sistema per tutto il diritto della concorrenza in senso lato, e quindi anche per il settore della proprietà intellettuale.

⁶ Non é tuttavia chiarissimo (almeno a me) in cosa esattamente consista la minor pesantezza della sanzione proposta dalla direttiva per il caso di violazione incolpevole. La norma si limita a dire che la sanzione potrebbe consistere solo nel “recupero dei profitti”. Potrebbe quindi, a prima vista, pensarsi che sia possibile solo una reversione degli utili del contraffattore, senza risarcimento dell'eventuale maggior danno; o che sia possibile una “predeterminazione” del danno risarcibile in misura inferiore al danno effettivo.

Lascero' fuori dal campo d'indagine anche il tema del danno non patrimoniale⁷, richiamato dalle nuove norme con formule piuttosto criptiche. L'art. 125, comma 1, c.p.i., infatti, ne prevede la risarcibilita' "nei casi appropriati", lasciando all'interprete un compito gia' a prima vista non semplice. L'art. 158, comma 3, l.d.a., invece, dice "dovuti" i danni non patrimoniali, "ai sensi dell'art. 2059 del codice civile".

Ancora, non mi occuperó del problema della ammissibilita' di danni punitivi in Italia⁸, ne' dei profili specifici (se ve ne sono, in riferimento alla violazione di diritti di proprietá industriale) della liquidazione equitativa del danno.

4. Fatte queste premesse al fine di delimitare il tema d'indagine, mi sembra doveroso segnalare che la realizzabilita' di una visione unitaria dei problemi risarcitori dell'intero settore dei diritti di proprietá intellettuale é tutt'altro che sicura. Come é perfettamente noto a tutti, i diversi diritti di proprietá intellettuale presentano davvero una struttura formale sostanzialmente analoga (in forma di diritto di esclusiva), e quindi per questo vengono correntemente classificati in un'unica categoria; essi pero' presentano logiche sostanziali reciprocamente piuttosto diverse, e non é detto che possa davvero farsi, per essi, un discorso comune.

Le regole dei brevetti, dei modelli e del diritto d'autore, infatti, rispondono ad una logica di incentivazione dell'innovazione e della creazione di alcuni tipi di opere, e della loro diffusione. Obiettivi di questo genere sono del tutto estranei al diritto dei marchi; il marchio, per comune opinione, é soprattutto (se non soltanto) un fattore di identificazione della provenienza del prodotto (o servizio) da una determinata impresa. E solo accogliendo una particolare visione del modo di operare del marchio (visione, peraltro, che non é ne' l'unica possibile, ne' la piu' diffusamente adottata) il diritto dei marchi puo' essere visto rispondere ad una logica in qualche modo analoga, ravvisandosi in esso un meccanismo di incentivazione all'investimento nella qualita' del prodotto.

Tradizionalmente la tutela dei diritti di proprietá intellettuale é stata cercata soprattutto nei rimedi inibitori. Tuttavia l'inibitoria spesso non é sufficiente. Per quanto rapida possa essere la reazione inibitoria rispetto all'illecito, essa arriva praticamente sempre (piu' o meno) tardi; quasi sempre l'illecito, protraendosi per un tempo anche relativamente breve, ha

⁷ In tema M. RICOLFI, *I danni morali*, cit. nota 2.

⁸ La nostra giurisprudenza (da ultimo Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, 1460, con nota di G. PONZANELLI, *Danni punitivi: no, grazie*) ritiene che "l'idea di punizione é estranea al risarcimento del danno", e quindi esclude (per contrarieta' all'ordine pubblico interno) la delibazione di sentenze straniere di condanna a danni punitivi. Ma questa idea (lo segnala anche la nota citata) potrebbe essere utilmente rimeditata.

provocato effetti dannosi rispetto ai quali l'inibitoria stessa é incapace di ristoro. Inoltre, l'illecito normalmente provoca costi di reazione, che non sono solo i costi del giudizio, ma anche, prima del giudizio, i costi di monitoraggio e controllo del mercato, i costi, cioè delle attività che consentono di avvistare la contraffazione prima possibile.

Ed è per queste ragioni che anche nel settore della proprietà intellettuale si avverte l'esigenza di una reazione all'illecito che non si esaurisca nell'inibitoria, ma abbia natura compensativa del danno.

5. L'indagine sulle esigenze effettive pone in luce, inoltre, una esigenza aggiuntiva, l'esigenza di disporre, in questo settore, di un meccanismo dotato di particolare efficacia deterrente dell'illecito. La mancata compensazione del danno da contraffazione, infatti, diviene un preciso disincentivo alle attività che la stessa disciplina della proprietà intellettuale tende ad incentivare.

L'investimento in attività di ricerca (che porta all'innovazione tecnologica o formale: brevetti, modelli), l'investimento nella creazione di nuove opere dell'ingegno (diritto d'autore), e l'investimento in qualità del prodotto (che è alla base del diritto dei marchi) vengono programmati bilanciando i possibili profitti degli eventuali esiti positivi delle attività stesse ed i costi di tali attività (costi di ricerca, di creazione, di produzione).

Ma i possibili profitti possono essere conteggiati per intero, in questo bilancio, solo se i diritti di esclusiva attribuiti dalle regole della proprietà intellettuale sono dotati di piena effettività. Se invece i diritti di proprietà intellettuale non sono pienamente protetti, ed una parte dei profitti che le norme dovrebbero riservare al titolare viene a lui sottratta da contraffattori, l'investimento risulta scoraggiato; e l'effetto disincentivante é tanto maggiore, quanto minore é la capacità delle regole risarcitorie di compensare il titolare del suo mancato profitto.

Esiste però anche un'altra esigenza. Se il contraffattore é un operatore economico piú efficiente del titolare del diritto di proprietà intellettuale, egli potrebbe, anche in presenza di un sistema che garantisca al titolare una piena compensazione del suo mancato profitto, pianificare una attività contraffattoria per sé vantaggiosa, pur considerando il suo obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno. Il contraffattore, infatti, lucrerebbe comunque la differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio maggior profitto; e questa differenza, anche deducendo da essa i costi del giudizio di contraffazione, potrebbe essere consistente⁹.

⁹ Di contro, quando il contraffattore é meno efficiente del titolare, o quando la contraffazione crea un

Il caso in cui il contraffattore é piú efficiente del titolare del diritto di proprietà intellettuale é tutt'altro che raro. Tendenzialmente, infatti, esso si ripropone ogni volta che il contraffattore è superiore al titolare per quella che genericamente si chiama capacità imprenditoriale: e cioè per dimensioni, capacità produttiva, potere di mercato, o per uno qualunque dei tanti fattori che possono incidere sulla capacità di commercializzazione del prodotto o servizio.

Potrebbe discutersi a lungo su come regolare questo caso. Considerazioni di pura efficienza potrebbero anche far pensare che sia opportuno lasciare al contraffattore i sovrapprofitti che egli è capace di generare; dopo tutto, in ultima analisi, il contraffattore incrementa la diffusione del prodotto nuovo, in termini dei quali il titolare del diritto non è capace. Ma, se guardiamo al nostro sistema positivo (e, per la verità, a tutti i sistemi di oggi), la valutazione corrente non è questa; é, al contrario, nell'idea (che condivido, ed alla quale qui mi atterró) che non può tollerarsi che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito.

Quello appena segnalato é forse il dato piú particolare del problemi dei danni da violazione di diritti di proprietà intellettuale. La contraffazione può essere pianificata se, per le particolarità del caso, la si può considerare "fruttuosa", economicamente conveniente. Il che accade, appunto, quando il contraffattore é piú efficiente del titolare, e può ragionevolmente sperare in un profitto superiore (anche largamente superiore) al mancato profitto del titolare. Questa specifica attrattiva (che non si manifesta rispetto ad altri tipi di attività creatrici di danno: si pensi ai danni da incidenti stradali. E che peraltro è comune ad altri tipi di attività illecite "d'impresa": ad esempio, attività concorrenziali, attività creatrici di inquinamento) esige la creazione di regole che rendano la contraffazione sempre e comunque non conveniente. In questo senso, la presenza di una disciplina di deterrenza é un dato "necessario" in questo settore, mentre forse non lo é, o potrebbe non esserlo, in altri.

Io credo che questa sia la ragione principale della nuova normativa (e, ancor prima, di quegli assetti giurisprudenziali e dottrinali che muovevano in questa direzione), nella parte in cui consente al titolare del diritto leso non solo di conseguire il pieno risarcimento del danno subito, ma, anche, di ottenere la restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore. Certo, si potrebbe pensare che queste regole abbiano anche altre motivazioni. In particolare, una motivazione teorica potrebbe dirci che gli utili del contraffattore spettano "naturalmente" al titolare, perché sono i frutti di un bene che é di sua esclusiva "proprietá"¹⁰. E

qualche disorientamento del mercato, e provoca una piú o meno marcata disaffezione del pubblico rispetto al prodotto, riducendo quindi le vendite complessive del prodotto, il danno da mancate vendite del titolare potrebbe essere superiore al profitto realizzato dal contraffattore.

¹⁰ La scelta delle parole evidenzia alcuni pre-giudizi del legislatore e retroagisce sull'individuazione delle ragioni dommatiche delle regole. La parola "restituzione", adottata dalla norma italiana, é coerente alla

questa, prima del varo delle nuove norme, era forse la motivazione piú frequentemente adottata (ma non da tutti condivisa) per giustificare la restituzione degli utili in assenza di una norma *ad hoc*.

Personalmente preferisco una motivazione funzionale ad una motivazione puramente teorica o sistematica. Ma, in definitiva, il problema a me pare oggi di modesto (forse, a dirittura, di nessun) significato in ordine alla fondazione della norma (visto che, appunto, esiste una regola positiva), anche se non può escludersi che possa avere qualche riflessi su alcuni profili interpretativi della norma stessa.

6. La regola ottimale quindi potrebbe essere cosí delineata: se il contraffattore é meno efficiente del titolare, ed il suo arricchimento é inferiore al danno provocato al titolare, basta compensare il titolare della perdita subita. La regola risarcitoria qui é in grado di svolgere contemporaneamente una funzione compensativa adeguata ed una funzione preventiva o deterrente.

Se invece il contraffattore é piú efficiente del titolare, ed il suo arricchimento é superiore al danno provocato al titolare, una regola esclusivamente risarcitoria adempie pienamente alla funzione compensativa, ma non ha alcun effetto preventivo o deterrente. Occorre, piuttosto, sottrarre al contraffattore ogni profitto. Che é quanto la nuova norma prevede. In questa prospettiva, escluderei senz'altro che la restituzione degli utili del contraffattore possa essere disposta solo in somma non superiore al mancato guadagno del titolare del diritto leso. Come la norma espressamente chiarisce, la restituzione non può aggiungersi al risarcimento del danno se non per la parte eccedente il danno stesso; il che implica, mi pare, che la restituzione possa e debba riguardare tutti gli utili del contraffattore, anche se, appunto, superiori al danno.

7. Vorrei a questo punto provare ad identificare un pó meglio queste due voci, danno risarcibile e profitto del contraffattore.

La voce di solito piú consistente del danno risarcibile é rappresentata dalla riduzione dei profitti del titolare, provocata, appunto, dalla contraffazione. Tuttavia questa voce, pur enfatizzata correntemente, non é stata spesso, in Italia, esaminata nelle sue possibili componenti; di contro, l'enfasi posta sulla riduzione delle vendite del titolare ha avuto co-

visione teorica da ultimo accennata nel testo. La versione italiana della direttiva utilizza la parola "recuperó", che compare anche nella versione italiana, peraltro non ufficiale, dell'Accordo TRIPs. Altre parole, spesso utilizzate per indicare la stessa regola ("reversione", "retroversione", o "attribuzione") appaiono teoricamente piú neutre.

me effetto una presso che totale sottovalutazione delle altre voci di danno.

Il mancato profitto del titolare del diritto leso, provocato dalla riduzione delle sue vendite, a sua volta provocata dalla contraffazione, rappresenta una voce di lucro cessante (almeno, é espressamente qualificato come tale dalla norma).

La sua quantificazione impone un confronto tra le vendite realizzate dal titolare prima e dopo la contraffazione. Questa operazione potrebbe essere relativamente semplice (solo) se non esistessero altri produttori che i due in lite (il titolare del diritto ed il contraffattore), e se il mercato fosse assolutamente stabile. Di fatto, queste due condizioni ricorrono solo in casi assai marginali, o forse mai. Il mercato quasi sempre conta piú operatori, ed incontra normalmente fluttuazioni piú o meno ampie. Tenendo conto di ciò, occorre analizzare i dati relativi alle vendite del titolare, prima e dopo la contraffazione, e distinguere le variazioni (in meno, ma anche in piú) imputabili alla contraffazione (cioé, che sono causalmente riconducibili ad essa) dalle variazioni imputabili ad altri fattori. E, al fine della quantificazione del danno risarcibile sono sicuramente rilevanti le prime, sono invece irrilevanti le seconde. La distinzione tra le due serie di fattori, tuttavia, é tutt'altro che agevole. Essa puó essere delineata solo attraverso una seria indagine del mercato e del prodotto, che sappia identificare le evoluzioni dovute a fattori altri rispetto alla contraffazione, quali, ad esempio, il c.d. ciclo di vita del prodotto, le variazioni del livello di spese pubblicitarie del titolare, le modifiche del gusto del pubblico e della domanda, le oscillazioni del sistema dei prezzi di materie prime o componenti, l'introduzione di prodotti nuovi competitivi. Occorre inoltre (per quanto difficile sia) apprezzare nel suo giusto peso la presenza di prodotti sostituibili 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) sostituibili, ovvero da modifiche degli assetti del mercato di questi altri prodotti, ovvero ancora da spostamenti della domanda verso questi altri prodotti.

In alcune ipotesi lo scenario, già normalmente intricato, si arricchisce di specifiche complessità. In particolare, ad esempio, é sempre difficile valutare le dimensioni del mercato quando il titolare produce e vende su commissione, e quindi la contraffazione incide riduttivamente (non solo sulla commercializzazione, ma già) sulla attività produttiva del titolare.

Soprattutto, la riduzione dei profitti del titolare imputabile alla contraffazione é di accertamento assai delicato ogni volta (ed accade frequentemente) che il prodotto coperto dal diritto di esclusiva è parte di un prodotto complesso, e non viene commercializzato da solo. Il caso propone dei problemi pratici molto delicati, ma anche notevoli incertezze in

ordine al tipo di regola da adottare. Ci si può chiedere, infatti, se si debba tener conto solo della frazione di profitti realizzati dal prodotto complesso che è imputabile alla singola componente, o se, invece, almeno in certi casi (in particolare, quando la componente è determinante per la vendita del prodotto complesso, sul piano tecnico o comunque sul piano della domanda del pubblico), non si debba imputare alla componente l'intero profitto del prodotto complesso.

8. È opinione diffusa che sia, o possa essere, più facile quantificare la riduzione dei profitti del titolare del diritto leso se egli non produce direttamente, ma attua il proprio diritto di proprietà intellettuale attraverso la concessione di licenze a terzi (caso normale in tema di diritto d'autore, perché di solito l'autore non produce e commercializza direttamente la propria opera). In questa ipotesi, infatti, la riduzione di profitti corrisponde alla riduzione delle *royalties* percepite dal titolare.

A me pare, tuttavia, che questa maggiore facilità sia solo apparente. Anche in questo caso si ripresentano tutte le difficoltà proprie del caso in cui il titolare del diritto produce direttamente, perché, per quantificare le *royalties* perdute dal titolare, occorre conteggiare la riduzione di vendite subita dal licenziatario o dall'editore; occorre, cioè, condurre esattamente le stesse operazioni mentali che è necessario condurre per conteggiare la riduzione di fatturato del titolare che produca in proprio.

9. Altra cosa è pensare che il mancato guadagno del titolare possa essere "compensato" attraverso l'imposizione di una *royalty* al contraffattore, commisurata al suo volume di vendite (che, in genere, può essere accertato con relativa semplicità). In questo senso, la nostra nuova normativa dispone che il danno da mancato guadagno deve essere "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".

Questa regola di *default*, destinata a porgere sollievo alle difficoltà probatorie del titolare del diritto in ordine alla prova delle proprie mancate vendite, presenta però anch'essa i suoi lati problematici, perché la determinazione del canone di licenza appare operazione tutt'altro che semplice.

Occorre infatti tener conto non solo della *royalty* effettivamente pagata da un eventuale licenziatario per quel diritto, ma anche delle *royalties* eventualmente pagate (da lui stesso o) da altri operatori per licenze su prodotti analoghi. Occorre tener conto della natu-

ra (esclusiva o non esclusiva) e della estensione (limitata o no per prodotti e/o per mercati e/o territori) delle licenze eventualmente rilasciate; della durata del brevetto e della licenza; della strategia seguita dal titolare nel dare o non dare licenze; della relazione tra titolare e licenziatario (che possono concorrenti o complementari).

La norma fa riferimento al canone che nel singolo caso si sarebbe stipulato tra le parti; é però verosimile che si affermi una prassi interpretativa che punti a determinare una sorta di “giusto canone” di licenza per quel diritto in quel tempo, sgombrando il campo da portati specificamente riferibili ad una contrattazione tra le parti della vicenda; portati che del resto non si saprebbe dove e come reperire, in tutti i casi (verosimilmente, la maggior parte) in cui la contraffazione si realizzi in assenza di contatti finalizzati alla stipula di una possibile licenza. Anche cosí, tuttavia, la determinazione del canone rimane delicata, perché le imprese non diffondono volentieri informazioni sulla prassi dei loro contratti di licenza, che quindi rimane largamente riservata; di conseguenza, le notizie pubbliche sulla prassi delle licenze sono minime, ed il giudice non può contare, ove intenda utilizzare questa regola, su dati sufficientemente sicuri.

Mi sembra importante proporre ancora alcune notazioni. In primo luogo, l'imposizione di una *royalty* da licenza non esaurisce il danno risarcibile, ma vale solo a determinare il danno da mancate vendite. Alla *royalty* sulle vendite realizzate dal contraffattore deve quindi in ogni caso aggiungersi l'importo del danno emergente, di cui si dirá tra breve.

In secondo luogo, l'imposizione della *royalty* sulle vendite del contraffattore sotto-stima sempre il danno, perché (a parità di ogni altra condizione) il profitto di chi produce e vende direttamente é sempre maggiore (e, in genere, non di poco) del profitto di chi concede licenze: la differenza tra i due importi é rappresentata dall'utile del licenziatario. E proprio per questo sottodimensionamento del danno questa regola non assolve veramente né ad una funzione compensativa (la *royalty* corrisponde solo ad una parte del danno emergente effettivo), né ad una funzione deterrente (anzi, come é facile notare, assolve piuttosto ad una funzione incentivante della contraffazione). Essa ha senso solo come regola da utilizzare ove manchi la possibilità di una quantificazione integrale e diretta delle mancate vendite del titolare. In definitiva, essa equipara di fatto il diritto di esclusiva garantito dalla proprietà intellettuale ad una sorta di dominio pubblico pagante e quindi premia il contraffattore.

Alla luce delle considerazioni appena fatte, riterrei che il titolare del diritto leso possa ottenere il risarcimento nella forma indicata (cioè, come *royalty* a carico del contraffatto-

re) a prescindere da ogni specifica prova non solo della consistenza, ma anche della esistenza di un danno risarcibile. In questo senso credo possa intendersi la parola “comunque” che compare all’interno della norma in esame.

Vorrei riservare un’ultima notazione all’opinione a volte emersa in giurisprudenza¹¹, che, procedendo alla liquidazione del danno con il criterio della *royalty*, eleva la percentuale rispetto a quella che sarebbe la percentuale di mercato, proprio al fine di evitare l’equiparazione del contraffattore ad un licenziatario legittimo, e quindi di sottostimare il danno risarcibile. Questa opinione merita simpatia, proprio perché si propone di pervenire ad un risultato piú giusto; e forse questo innalzamento della *royalty* potrebbe essere razionalmente giustificato come regola proponibile all’interno della valutazione equitativa.

10. Come si è detto sopra, il danno da mancate vendite è solo una (seppure di solito la piú importante) delle tante voci di danno che la contraffazione può provocare.

Possono infatti evidenziarsi sia altre voci di lucro cessante, sia, soprattutto, varie voci di danno emergente. Per alcune voci di danno, inoltre, può essere dubbia la riconduzione all’una od all’altra delle due ipotesi (il problema potrebbe non avere solo interesse classificatorio. Basti considerare che, ove si determini il lucro cessante con il sistema della *royalty* sulle vendite del contraffattore, la somma così determinata esaurisce il lucro cessante, e la norma consente che ad essa si aggiungano solo altre voci che siano, appunto, di danno emergente, e non di lucro cessante).

Quanto alle altre voci di lucro cessante, si deve ricordare (senza pretendere di esaurire il catalogo) che il titolare 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 caso classico è quello della vendita di prodotti tecnicamente complessi, che viene normalmente associato alla stipula di contratti di posa in opera, addestramento all’uso, assistenza, manutenzione o altro.

Inoltre, in varie ipotesi il titolare del diritto leso può essere costretto dalla contraffazione a ridurre il prezzo del proprio prodotto, così subendo dei danni anche rispetto alle vendite che continua a realizzare.

Sul piano dei mancati profitti, deve ancora evidenziarsi la perdita di profitti futuri che può essere provocata dal fatto stesso della contraffazione, o dalla scadente qualità del prodotto del contraffattore. Evenienza possibile sia per prodotti tecnologicamente complessi (ad esempio, farmaci), su tempi anche molto brevi, sia per prodotti comunque pre-

¹¹ Così, ad esempio, Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 20034, n. 4502, che, in presenza di una *royalty* accertata nella misura del 5%, fissa il risarcimento in una *royalty* pari all’8%.

giati (prodotti “di marca”), su tempi anche lunghi. Una voce particolare di perdita di profitti futuri si realizza (in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale non rinnovabili temporalmente: brevetti, modelli e disegni, diritto d’autore) con riferimento al fatto che il contraffattore potrà (grazie all’attività contraffattoria realizzata) operare un più rapido ingresso legittimo nel mercato alla data di scadenza del diritto di esclusiva.

Sul piano delle voci dirette di danni devono infine menzionarsi gli incrementi di spese che il titolare subisce (ad esempio, incrementi delle spese di pubblicità e marketing per reagire alla contraffazione), e l’esistenza di nuovi costi aggiuntivi (ad esempio, le spese di monitoraggio del mercato al fine di individuare la contraffazione nella sua fase iniziale, e le spese di diffida).

11. Le nuove norme in esame (sia le norme della direttiva, sia le norme nazionali di attuazione) danno attenzione, infine, agli utili realizzati dal contraffattore. Su questo punto, peraltro, come ho già notato, le due norme italiane si divaricano, una di esse discostandosi (almeno, nella lettera) dalla direttiva.

Per la direttiva (art. 13, comma 1, lett. a), “i benefici realizzati illegalmente all’autore della violazione” costituiscono uno dei dati di cui si “tiene conto” ai fini della liquidazione del danno. La direttiva, inoltre (art. 13, comma 2), nei casi di violazione incolpevole¹², dispone che la legge nazionale possa prevedere “il recupero dei profitti o il pagamento dei danni”.

La nostra legge sul diritto d’autore, mostrando, su questo punto, piena fedeltà alla direttiva, o, meglio, alla sua lettera, prevede che il giudice liquidi il lucro cessante “anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto”. L’art. 125 c.p.i., invece, costruisce un vero e proprio diritto del titolare del diritto di proprietà industriale ad ottenere “in ogni caso ... 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”.

Autorevolmente si è detto¹³ che l’art. 125, c.p.i., nella parte indicata, sarebbe viziato da eccesso di delega, proprio per aver costruito, in contrasto con la direttiva, un diritto del titolare alla restituzione degli utili del contraffattore anziché limitarsi a prevedere che degli utili del contraffattore si tenga conto (insieme ad altri elementi) ai fini della liquidazione del danno.

¹² Secondo il testo dell’art. 13: “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”.

¹³ A. VANZETTI, *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, cit. nota 1, p. 324.

A me il sospetto pare molto forte, ma non sarei sicurissimo della illegittimità costituzionale della norma del nostro codice della proprietà industriale. Il senso reale della direttiva, sul punto, è piuttosto oscuro, e non è facile coordinare le sue due regole su indicate (comma 1, lett. a, e comma 2 dell'art. 12).

In primo luogo, non è molto chiaro perché la direttiva dovrebbe esser letta come se consentisse agli Stati di prevedere la restituzione degli utili (solo) in caso di violazione incolpevole del diritto, e non in ogni caso. Non mi pare si possa leggere la norma in esame come se essa consentisse la restituzione dei profitti del contraffattore solo se questi sono inferiori al danno da mancate vendite effettivamente subito dal titolare; tanto meno è vero che in caso di violazione incolpevole l'utile del contraffattore è sempre inferiore al danno del titolare.

In secondo luogo, non mi pare si possa dare troppo credito alla formula letterale adottata dalla direttiva, nella parte in cui (art. 13, comma 1, lett. a) prevede che si "tiene conto" degli utili del contraffattore, e, appunto, non attribuisce espressamente al titolare un diritto alla restituzione di questi utili. In senso contrario si deve infatti notare che la stessa formula ("tiene conto") si riferisce anche al "mancato guadagno subito dalla parte lesa", e tuttavia è sicuro che esiste un diritto soggettivo del titolare del diritto violato al risarcimento del suo mancato guadagno.

Di contro, la previsione espressa della possibilità di attribuire al titolare un diritto alla restituzione degli utili del contraffattore in caso di violazione incolpevole potrebbe far pensare, *a fortiori*, che identica possibilità esista in ogni caso; in particolare, anche nel caso, più grave, di violazione incolpevole.

Questa interpretazione della norma comunitaria trova conforto nella lettura dell'art. 45 TRIPs, (cui, apparentemente, la direttiva, sul punto, si è ispirata). L'ultima parte del secondo comma dell'art. 45 TRIPs, infatti, così dispone: "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 consapevoli" (corsivo aggiunto). L'espressione "anche se" mi pare implichi con sufficiente sicurezza che la norma in esame consente agli Stati di prevedere sempre (quindi, anche in caso di contraffazione colpevole) la restituzione degli utili del contraffattore. A questo punto, della norma comunitaria potrebbe dirsi, alternativamente, che essa è volutamente diversa (avendo evitato la formula "anche se") dalla norma dell'Accordo TRIPs, e quindi consente la restituzione degli utili solo in caso di contraffazione incolpevole; ovvero, che essa deve comunque interpretarsi in

coerenza con una convenzione internazionale sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi nel senso che il diritto alla restituzione degli utili possa essere previsto in ogni caso.

Il punto meriterebbe ulteriori indagini; mi limito a dire che a me pare preferibile la seconda ipotesi. Non mi pare, infatti, esista una ragione plausibile per la quale l'Unione Europea avrebbe dovuto privare gli Stati membri di una facoltà loro concessa dall'Accordo TRIPs.

12. Vorrei adesso esaminare la nuova regola dell'art. 125, c.p.i., prescindendo dai sospetti di illegittimità costituzionale, di cui ho sopra discusso.

La norma consente al titolare del diritto leso di ottenere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, e opportunamente precisa che tale facoltà si pone "in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento". Dal che si deduce (ma non solo per considerazioni letterali) 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. Si deduce anche, come ho già detto, che la restituzione degli utili può essere disposta anche se l'importo così liquidato viene ad essere superiore al danno effettivo.

Quello che era uno dei punti più oscuri del sistema anteriore, il problema, cioè, se il titolare del diritto leso avesse o non avesse diritto alla restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, ed eventualmente in che limiti, trova quindi oggi una risposta esplicita nella norma. Oggi non c'è più ragione di interrogarsi in ordine all'esistenza di questo diritto del titolare, e sembra anche abbastanza chiaro che tale diritto si colloca non all'interno dell'area del diritto al risarcimento del danno, ma al suo esterno.

Chi abbia passione per la dottrina potrebbe porsi, a partire da questa regola, varie domande. Potrebbe chiedersi in che rapporto questo diritto alla restituzione degli utili si pone con le regole generali dell'arricchimento senza causa; potrebbe chiedersi se si tratti di vera "restituzione" di qualcosa che spetta già al titolare, o di una nuova "attribuzione". E queste domande non avrebbero solo rilievo teorico, ma potrebbero condurre ad esiti operativi, sia all'interno sia all'esterno del settore della proprietà intellettuale (confermando o smentendo l'esistenza di un diritto alla restituzione degli utili dell'autore dell'illecito anche per ipotesi diverse da questa).

Non vorrei qui affrontare questi interrogativi. Direi solo che il diritto alla restituzione degli utili del contraffattore, ove pure fosse da leggere come previsione particolare

all'interno della azione generale di arricchimento senza causa, dalla regola generale si distanzia comunque per un espresso abbandono del c.d. principio di sussidiarietà (art. 2042 c.c.). Abbandono che segnalerei come assolutamente opportuno, se è vero che detto principio è responsabile (non importa se per la sua effettiva struttura o solo per una sua cattiva lettura giurisprudenziale) della scomparsa dell'azione di arricchimento dalla scena effettiva del nostro diritto vivente.

13. Vorrei invece provare ad esplorare la nuova regola in termini operativi. Un primo nodo da sciogliere attiene all'interrogativo se il diritto alla restituzione degli utili del contraffattore è subordinato alle stesse condizioni soggettive (dolo o colpa del contraffattore) che regolano il diritto al risarcimento del danno. Avendo lasciato fuori dalla presente indagine l'analisi dei presupposti soggettivi del diritto al risarcimento del danno, non vorrei guardare nei dettagli a questo problema. Dico solo che, a mio modo di vedere, la risposta dovrebbe essere negativa, anche alla luce del secondo comma dell'art. 13 della direttiva (peraltro, come ho sopra notato, non ripreso testualmente dal legislatore italiano).

Rimanendo fermi ai profili oggettivi del tema, la nuova norma, nel momento in cui (prevedendo, appunto, un diritto del titolare alla restituzione degli utili del contraffattore) chiude un problema in termini conformi (almeno, così a me pare) ad una attesa presso che generale, apre, contemporaneamente, una serie di nuovi problemi, tutt'altro che marginali, molti dei quali sono stati già puntualmente evocati¹⁴. Primo tra essi, ovviamente, il problema dell'esatta delimitazione dell'utile restituendo.

Questa delimitazione può sembrare relativamente agevole nei casi di contraffazione di un brevetto per invenzione, di un brevetto per modello di utilità, di un disegno o modello industriale, di un diritto d'autore. Per tutte queste ipotesi, mi sembra, l'utile restituendo è quello realizzato dal contraffattore con la vendita del prodotto (o servizio) la cui produzione e/o commercializzazione integra, appunto, la violazione del diritto altrui¹⁵. Salva l'esigenza, cui sopra ho accennato, di disaggregare l'utile da vendita del prodotto nelle ipotesi in cui il diritto di esclusiva altrui copre solo una parte di un prodotto complesso.

In caso di violazione di un diritto di marchio, l'utile del contraffattore è identificabile in termini molto meno agevoli. L'operazione sembra relativamente facile quando il marchio contraffatto è un marchio speciale, ed il contraffattore lo ha violato utilizzando un marchio

¹⁴ A. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, cit. nota 1, p. 323 ss.

¹⁵ Per semplicità, faccio nel testo l'ipotesi in cui il diritto di esclusiva copra (per intero o in parte) un prodotto. Ma credo che lo stesso si possa dire, con gli opportuni adattamenti, per ogni altra ipotesi (ad es., per le ipotesi di brevetto di procedimento, e così via).

identico o simile per prodotti identici; in questa ipotesi, infatti, potrebbe pensarsi che (analogamente a quanto accade nelle ipotesi di violazione di altri diritti di proprietà intellettuale) che le mancate vendite del titolare del marchio, in qualche modo, si possano rapportare alle vendite realizzate dal contraffattore, e che, quindi (ma su questa conclusione sarebbero legittimi seri dubbi) l'utile da restituire sia tutto l'utile realizzato dal contraffattore con le vendite di quel prodotto.

Il problema si presenta in termini più netti quando il contraffattore ha violato il diritto di marchio altrui (si tratti di marchio generale o speciale) utilizzando un marchio identico o simile per prodotti diversi, ancorché affini, da quelli commercializzati dal titolare; e quando il contraffattore ha violato il diritto su un marchio altrui dotato di rinomanza utilizzando un marchio identico o simile per prodotti non affini a quelli commercializzati dal titolare.

In questi casi, infatti, la contraffazione potrebbe, in fatto, non provocare alcun danno, inteso come riduzione di vendite; e comunque potrebbe non esservi alcun rapporto tra le mancate vendite del titolare e le vendite del contraffattore. Ma, soprattutto, una attribuzione, al titolare del diritto violato, di tutti gli utili realizzati dal contraffattore con la vendita del prodotto (illegittimamente) marcato verrebbe a costituire, in molti casi, una sorta di "premio" del tutto ingiustificato¹⁶.

Ci si deve quindi impegnare ad identificare esattamente, ed in maniera accettabile, gli utili del contraffattore dei quali il titolare del diritto di marchio può chiedere la restituzione. E credo si debba tener ferma una precisazione fondamentale. Gli utili del contraffattore dei quali il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato può chiedere la restituzione sono soltanto gli utili realizzati con l'attività che integra la violazione del suo diritto. Questa precisazione può sembrare banale o scontata, ma consente di dare una risposta sufficientemente affidabile al problema in esame. Essa infatti consente di identificare "gli utili "direttamente" derivati dall'adozione del marchio uguale o simile a quello dell'attore"¹⁷; consente di "determinare ... quanta parte dell'arricchimento sia da attribuire al titolare del diritto aggredito e quanta parte sia dovuta all'opera dell'usurpatore o del contraffattore"¹⁸.

Ed infatti, per il caso di contraffazione di un brevetto per invenzione, di un disegno, o di un diritto d'autore, si può davvero dire che l'utile restituendo è tutto l'utile realizzato dal contraffattore con l'attività di produzione e/o commercializzazione del prodotto coperto del

¹⁶ A. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, cit. nota 1, p. 324.

¹⁷ A. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi*, cit. nota 1, p. 325.

¹⁸ C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, cit. nota 2, pag. 15.

diritto di esclusiva altrui; ciò in quanto l'attività illecita é proprio l'attività di produzione e commercializzazione di quel prodotto.

Nel caso, invece, di violazione di un diritto di marchio, l'attività illecita non é la produzione e/o commercializzazione di un certo prodotto; é, invece, (soltanto) l'attività di utilizzazione di un certo marchio. E quindi l'utile restituendo non é (non può essere) tutto l'utile realizzato dal contraffattore con la propria attività di produzione e/o commercializzazione del prodotto contrassegnato con il marchio altrui (o con un marchio confondibile con il marchio altrui). L'utile restituendo é solo (quella parte del)l'utile che deriva causalmente dalla presenza di quel marchio su quei prodotti. Viceversa, l'utile che deriva causalmente da altri fattori imprenditoriali imputabili al contraffattore (e cioè, l'utile che egli avrebbe comunque realizzato con la vendita di quei prodotti, anche se li avesse venduti sotto altro marchio) non deriva dalla contraffazione, e quindi rimane estraneo all'utile restituendo.

Questa idea certamente non si presta ad una applicazione facile. Anzi, pone problemi di accertamento molto delicati, ed esalta gli oneri della prova. Essa, infatti, impone di svolgere un'operazione assai delicata, che é quella di disaggregare gli utili del contraffattore, separando la frazione di utili imputabili all'uso del marchio altrui dalla frazione di utili imputabili a fattori imprenditoriali propri del contraffattore. Ma non credo che la si possa contestare solo per le sue difficoltà operative, le quali peraltro potrebbero forse essere controllate attraverso l'applicazione, giustificabile in base a massime di esperienza, di una percentuale forfettaria di individuazione degli utili riferibili, mercato per mercato, all'uso del marchio.

14. Vorrei chiudere con due ultime notazioni di natura processuale, che potrebbero sembrare, sul piano teorico, estranee al tema, ma che, invece, direi ad esso praticamente immanenti.

La prima idea è che la regola sulla restituzione degli utili non può avere applicazione alcuna se non si realizza sempre e comunque un pieno accesso alle scritture contabili del contraffattore. Al di là delle norme speciali del codice della proprietà industriale in tema di istruzione probatoria, riterrei che proprio dalla presenza di una norma sostanziale che attribuisce ad una parte il diritto alla attribuzione degli utili dell'altra dovrebbe dedursi un diritto del titolare alla esibizione delle scritture del contraffattore. In assenza di tale esibizione, la norma sostanziale, infatti, risulta assolutamente inapplicabile. Occorre inoltre che in questo settore venga decisamente superata l'eco di quella giurisprudenza la quale, decidendo su richieste di esibizione di scritture, valuta inammissibili le richieste "puramente

esplorative". In realtà, la domanda di accesso alle scritture del contraffattore, ai fini in esame, non può che essere sempre "puramente esplorativa".

Si tratta quindi di costruire una regola nuova per questo settore, a servizio della nuova norma sostanziale. Questa, infatti, sarebbe praticamente vanificata se non si costruisce una regola di rito che consenta, appunto, al giudice ed al suo collaboratore contabile di avere sempre piena visione degli utili del contraffattore.

L'accesso alle scritture non esaurisce i problemi. Occorrerà integrare le risultanze contabili ove risulti che le scritture non descrivono fedelmente e pienamente la realtà aziendale. Occorrerà inoltre, per determinare gli utili effettivi, pervenire ad una individuazione corretta dei costi deducibili; e sul punto è da chiedersi se fare riferimento sempre ai costi effettivi (anche quando, in ipotesi, sotto- o sovradimensionati) o ai costi mediamente propri del settore.

15. La seconda ed ultima osservazione consente di rilevare che, a mio modo di vedere, probabilmente il *deficit* che il nostro sistema evidenzia in tema di risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale è da imputare anche, almeno in parte, alle regole processuali vigenti. Esse, infatti, impongono al titolare del diritto leso, con il noto meccanismo delle preclusioni, di proporre al giudice l'intero quadro di ragioni e mezzi istruttori relativi al *quantum*, cioè alla liquidazione del danno, ancor prima della decisione sull'esistenza della contraffazione, ancor prima, cioè, della decisione sull'*an*.

La raccolta di elementi probatori sul *quantum* rappresenta normalmente (in questo settore più che in altri) un costo elevato, sia in termini di tempo e attenzione per i vertici aziendali, oltre che per i professionisti che li seguono, sia in termini di impegno finanziario; essa appare quindi poco economica (oltre che psicologicamente demotivata) in un momento in cui la decisione sull'*an* è di là da venire. Per altro verso, una seria raccolta di elementi probatori sul *quantum* è spesso praticamente impossibile nell'immediatezza dell'illecito, e richiede una qualche distanza temporale dal fatto (come valutare, se non dopo qualche tempo, gli effetti dell'attività illecita quali la riduzione di vendite ?), laddove l'interesse all'inibitoria richiede, invece, una reazione immediata.

La regola teoricamente vocata a risolvere questi problemi, quella della separazione del giudizio sull'*an* dal giudizio sul *quantum*, appare scarsamente efficiente, e per questa ragione trova ben scarsa applicazione pratica. La separazione dei giudizi dilata i tempi del processo raddoppiandone soprattutto i tempi morti (come è noto, assai consistenti), e, soprattutto, dà vita ad un intrico di problemi di difficile gestione in sede di impugnazione. Che

senso ha far procedere il giudizio sul *quantum* in primo grado in pendenza di un'impugnazione della sentenza sull'*an* ?

Non é qui possibile procedere oltre nell'analisi di questi profili processuali. Ma ritengo si debba aver chiaro che, se si vuole che le distanze del nostro paese dagli altri paesi del mondo civile nel settore in esame vengano colmate al piú presto e nel modo migliore, occorre guardare con attenzione non solo alle regole sostanziali, ma anche alle regole del processo. Sicuramente il nostro sistema potrebbe ricevere un non secondario sollievo da regole processuali diverse, che favoriscano la concentrazione del giudizio sull'*an* e del giudizio sul *quantum* in un rito piú flessibile.