

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE

SANTE CASONATO

SOMMARIO: 1. Premesse sulle componenti di danno valorizzabili in presenza di contraffazione. – 2. L’approccio per la determinazione del danno secondo i principi generali che disciplinano le conseguenze da fatto illecito. – 3. La quantificazione secondo il criterio del mancato guadagno. – 4. La quantificazione secondo il criterio della royalty ragionevole. – 5. Dalla “royalty di base” alla “royalty ragionevole”, con una possibile successiva maggiorazione. – 6. La royalty minima garantita. – 7. L’identificazione del “giusto” tasso di royalty sulla base della ripartizione equitativa della redditività tra le parti. – 8. La quantificazione secondo il criterio della retroversione degli utili. – 9. La quantificazione del danno emergente. – 10. Conclusioni.

1. Premesse sulle componenti di danno valorizzabili in presenza di contraffazione.

Nel caso di accertata violazione dei diritti di esclusiva, riconducibili alla categoria della proprietà industriale ⁽¹⁾, non essendo possibile il conseguimento dell’*eadem res*, cioè di una prestazione che, nella sua specificità e integrità, annulli il comportamento illegittimo già irreversibilmente compiuto, sorge la necessità di calcolare l’entità di un equivalente monetario, atto a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato, nella misura pari al pregiudizio subito per effetto della violazione compiuta. ⁽²⁾

Accertata la contraffazione ⁽³⁾, le metodologie di stima del danno convergono e si integrano in almeno due aree di studio: quella di più immediata percezione giuridica e quella economico-aziendale. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per M. RUTIGLIANO – L. FACCINCANI, *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell’autore della violazione di diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dott. Comm.*, 4/2012, 834, la categoria della proprietà intellettuale (p.i.) è da intendersi come “l’insieme di beni privi di materialità, quali ad esempio brevetti per invenzioni e modelli, diritti d’autore e marchi, in grado di aumentare i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi, generare risparmi di costo o aumentare la profittabilità aziendale tramite contratti di *licensing*”.

⁽²⁾ *Ex multis*, Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186.

⁽³⁾ In termini di contraffazione prende consistenza un insieme di condotte, con una casistica in continua evoluzione, che va oltre la riproduzione pedissequa di un prodotto o di un procedimento brevettato, per allargarsi fino a casi (di facile individuazione) di pirateria o di riproduzione grossolana, ovvero di più complessa sovrapproduzione da parte del licenziatario, il quale eccede i limiti alla produzione, o i limiti territoriali di commercio, posti dalla licenza concessa. – Per C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, 2011, 26 ss., può costituire contraffazione anche l’uso di un segno identico o simile a un marchio altrui nelle pagine di un sito

Il calcolo del pregiudizio soggiace, in ogni caso, al principio generale della determinazione per equivalente nella sua forma piena. Sulla base delle regole generali, richiamate dalla legge speciale di cui all'art. 125 c.p.i. ⁽⁵⁾, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cod. civ. (dolo o colpa dell'*infringer*), la condanna al risarcimento a seguito della contraffazione comprende quindi sia il danno emergente che il lucro cessante ⁽⁶⁾, quale conseguenza alla responsabilità civile in funzione compensativa e riparatoria degli effetti pregiudizievoli subiti in un nesso di causalità diretta. ⁽⁷⁾

Sull'assunto di un asserito contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, sarebbe invece opinione prevalente che l'ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva (*punitive damages*) non possa trovare valorizzazione, essendo precluso al danneggiato di poter lucrare su somme eccedenti il danno effettivamente subito ⁽⁸⁾; il

Internet usato nell'attività economica. – S. IZZI, *Lotta alla contraffazione: analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, 2008, 13, identifica la contraffazione come la riproduzione o l'utilizzazione totale o parziale di un brevetto, senza l'autorizzazione del rispettivo titolare. – Per A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, 2003, 145, la contraffazione realizzerebbe una combinazione non concertata di fattori produttivi "atipica" (diversa cioè dall'accessione e da altri modi di acquisto della proprietà a titolo originario), così che sottende un conflitto primario, attributivo, relativo cioè alla spettanza degli utili e non, invece, secondario di tipo risarcitorio, non ponendosi (soltanto) un problema di allocazione del danno. – C. GALLI, *La "nuova" contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, INDICAM, 28.2.2005, ritiene che, con riferimento alle forme dei prodotti, può essere considerata sussistente la violazione non solo quando vi sia confondibilità, ma anche quando sussista semplicemente il "nesso" di cui parla la Corte di Giustizia, ossia quando l'imitazione sfrutta l'accreditamento sul mercato di cui il prodotto imitato gode.

⁽⁴⁾ A.G. RENOLDI, *Violazione di brevetto: riflessioni in merito alla stima del risarcimento*, in *La Valutazione delle Aziende*, 23/2001, 3, fa notare che l'area economico-aziendale ricorre, a propria volta, alle predizioni delle discipline dell'economia della concorrenza, dell'economia industriale e delle metodologie e determinazioni quantitative d'azienda.

⁽⁵⁾ Il risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti di proprietà industriale è attualmente disciplinato dall'art. 125 del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, emesso in attuazione dell'art. 3 Direttiva 2004/48/CE) – rubricato "*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*", il quale dispone che: 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

⁽⁶⁾ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2005, 511.

⁽⁷⁾ G. PONZANELLI, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, 29, così che attraverso la somma risarcita, il danneggiato è rimesso nella stessa situazione in cui si trovava prima della commissione del fatto, ovvero nella stessa curva di indifferenza in cui lo stesso si trovava.

⁽⁸⁾ Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro It.*, I, 2007, 1460; il caso era stato precedentemente deciso da App. Venezia 15.10.2001. M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, 2010, vol. II, 702, sottolinea come, quand'anche si affermi che nella liquidazione equitativa del danno (art. 2056, co. 2, cod. civ.) la presenza del dolo può influire nella determinazione del *quantum*, ciò non significa che il risarcimento possa diventare uno strumento sanzionatorio, così che il giudice possa condannare al pagamento di una somma di denaro superiore all'effettivo pregiudizio inferito. – In senso contrario A. RICCIO, *I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico interno*, in *Contratto e Impresa*, 2009, 861, secondo il quale l'art. 125 c.p.i. consente di cumulare

risarcimento sarebbe infatti estraneo ad ogni finalità sanzionatoria della condotta dell'autore, proprio perché la violazione va correlata al comportamento illegittimo da punire, mentre il risarcimento rimedia ad una perdita subita. ⁽⁹⁾

Con riferimento al danno morale (contenuto nell'art. 13, co. 1, della direttiva *enforcement*), la sua valorizzazione sembrerebbe ammessa, anche se la casistica è ancora limitata, trovando un qualche spazio di applicazione solo con riferimento alla violazione del diritto morale dell'inventore ⁽¹⁰⁾; inoltre, anche il danno all'immagine sembra aver trovato applicazione nei casi di violazione di brevetti. ⁽¹¹⁾

Ma anche a voler limitare il danno alla sola componente compensativa/riparatoria di natura economica, nell'esperienza giudiziaria italiana è di comune dominio che la quantificazione del danno da contraffazione si presenti come un'operazione difficile, mancando un'utilizzazione accettabile di seri criteri di liquidazione ⁽¹²⁾, così che si assiste spesso ad una semplicistica ed approssimata misurazione del pregiudizio, con una conseguente sottovalutazione della perdita effettivamente subita. ⁽¹³⁾

all'integrale risarcimento dei danni, anche, per la parte eccedente il lucro cessante, o in alternativa a questo, gli utili realizzati dall'autore della violazione. Poiché l'utile conseguito dal danneggiante può eccedere il danno effettivamente subito dal danneggiato, è evidente che in questo caso il risarcimento non ha una funzione esclusivamente compensativa/riparatoria, bensì una ulteriore funzione sanzionatoria e punitiva. – Della stessa tesi anche P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in R. SACCO (a cura di), *Tratt. dir. civ.*, 1998, 336, il quale precisa che i criteri indicati dall'art. 1223 cod. civ. e la successiva valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. danno vita, tutto sommato, a due figure di un potere molto più largo e a maglie estese che consente al giudice di superare il limite della riparazione del danno. Attraverso la valutazione equitativa, potrebbe essere infatti presa in considerazione anche la condotta del danneggiato.

⁽⁹⁾ M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, 2010, vol. II, 702. – S. GRASSI, *I danni punitivi, dagli Stati Uniti all'Europa*, 2011, 77, Università di Sassari, a.a. 2010/2011, evidenzia che il timore (ovvero l'errore) soltanto nominalistico che un risarcimento di tipo punitivo possa operare come sanzione al di fuori della sfera penale, caratterizzata dai principi di legalità, di personalità della responsabilità, di umanità del trattamento e di finalismo rieducativo della pena, pare essere inappropriato in ambito di violazioni della proprietà industriale, poiché rigettare la possibilità di un rimedio punitivo deterrente significa soprattutto operare in un sistema di responsabilità civile che presenta carenze sistematiche e, di conseguenza, anche tecniche, così che il rimedio di cui all'art. 2041 cod. civ. deve essere inteso come di natura esclusivamente residuale. – Contra A. RICCIO, *cit.*, 862, in nota n. 18, secondo il quale “poiché, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., il danno nell'arricchimento non è la semplice diminuzione patrimoniale, ma anche lo sfruttamento di utilità giuridicamente spettanti in via esclusiva ad un soggetto, si configura una sostanziale coincidenza tra arricchimento e danno, con la logica conseguenza che la diminuzione patrimoniale non rappresenta più il limite oltre il quale la restituzione dell'arricchimento non può più spingersi”.

⁽¹⁰⁾ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, 2013, 1303 che cita Trib. Milano 27.3.1995 e Trib. Roma 22.1.2008.

⁽¹¹⁾ Trib. Roma 6.11.2006 – Trib. Napoli 14.1.2003, secondo il quale “il danno all'immagine subito dal titolare del marchio contraffatto può essere determinato in via equitativa dal giudice tenuto conto della natura qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali”.

⁽¹²⁾ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *cit.*, 511.

⁽¹³⁾ Per M. FRANZONI, *Il danno risarcibile, cit.*, 704, l'obbligazione risarcitoria è sempre un surrogato rispetto alla situazione pregressa modificata: si rappresenta in una serie di utilità sostitutive idonee a compensare la vittima della perdita. – Per A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, 2013, 1300, è opinione largamente diffusa fra gli autori che la sanzione risarcitoria in caso di violazione di diritti di p.i. fosse in passato – e ancora sia – del tutto inadeguata a causa dell'esiguità delle somme liquidate in giudizio. Proprio a partire “dall'incapienza” della responsabilità aquiliana rispetto alla violazione dei diritti di p.i., si è sottolineata la centralità della restituzione al titolare dell'arricchimento ingiustificatamente sottratto dal contraffattore.

Le quantificazioni sia del danno emergente ⁽¹⁴⁾ che del lucro cessante si presentano in genere complesse; per quest'ultima categoria, se da un lato la normativa di cui all'art. 125 c.p.i. indica puntualmente i tre criteri di quantificazione, dall'altro lato non rivela le metodologie di misurazione, così che nella realtà economica italiana non possono ancora ritenersi affermati consolidati approcci di misurazione.

I criteri generali di determinazione enunciati dall'art. 125 c.p.i. sono pertanto quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; e 3) al criterio della giusta *royalty*; quest'ultimo comunemente riconosciuto come criterio residuale atto a risarcire il danno minimo, applicabile, cioè, quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri. ⁽¹⁵⁾

La ricostruzione ermeneutica dell'art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta (da parte del danneggiato) tra le due alternative: (a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle *royalties* ragionevoli o della valutazione equitativa; (b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dall'*infringer*, qualora tale quantificazione sia eccedente il danno risarcibile. ⁽¹⁶⁾

Ciascuno dei criteri previsti dall'art. 125 c.p.i. trova, a propria volta, delle declinazioni applicative specifiche, così che la prassi si sta orientando verso il ricorso a metodologie di calcolo che si basano su modelli di matrice economica, aziendalistica e/o contabile ⁽¹⁷⁾, per lo più ispirate all'esperienza americana ⁽¹⁸⁾, con il precipuo scopo di affinare le metodologie legate alla quantificazione.

⁽¹⁴⁾ Per un approfondimento sulla stima del danno emergente da contraffazione cfr. M. RUTIGLIANO – L. FACCINCANI, *Attività contraffattoria e stima del danno emergente*, in *Riv. Dott. Comm.* 2/2014, 325 ss.

⁽¹⁵⁾ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, 2013, 1305, che richiama Trib. Roma 28.1.1991. – M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, 2015, 1497, evidenzia l'inevitabile sottodimensionamento quantitativo e l'inadeguatezza qualitativa, nonché la sua tendenziale residualità. Se infatti l'applicazione di questo criterio conduce ad un sistematico sottodimensionamento del danno risarcibile, allora vi è da attendersi che a questo si faccia riferimento come regola minimale, cui tipicamente si ricorre quando non sia possibile, o sia eccessivamente difficile, per l'avente diritto fare valere i parametri maggiormente soddisfatti di liquidazione del danno. – Nello stesso senso anche R. FECCHIO, *La valutazione economica dei brevetti per invenzione industriale*, *Alma Mater Studiorum*, Università di Bologna, a.a. 2008-2009, che sottolinea come il co. 2 dell'art. 125 c.p.i. sembra introdurre il metodo delle *royalty* come criterio di liquidazione secondario, alternativo a quello previsto dal co. 1: il richiamo all'art. 13 della direttiva *enforcement* è evidente (il codice parla di "canoni di licenza", la direttiva di "diritti per l'uso"), usate per quantificare il danno minimo da risarcire.

⁽¹⁶⁾ M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili le novità dopo il recepimento della direttiva enforcement*, in *Impresa commerciale e industriale*, 10/2006, § 11F. – L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Dir. Ind.*, 2005, 45. – P. PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, 2005, 157, precisa che il rimedio restitutivo è alternativo al solo lucro cessante, ma in ogni caso cumulativo al risarcimento dell'intero danno in via integrativa, cioè nei limiti in cui i profitti siano superiori al lucro cessante.

⁽¹⁷⁾ L'uso di un modello economico si fonda su di una ipotesi metodologica molto forte, vale a dire che il fenomeno indagato derivi dall'interazione di un insieme di fattori (grandezze economiche, regole di comportamento, tecnologie, ecc.) e che tali interazioni possano essere sinteticamente descritte come legami funzionali tra determinate variabili che possono essere considerate espressione di tali fattori. Tale ipotesi metodologica si riferisce pertanto all'assunto che il fenomeno indagato sia caratterizzato da una struttura, vale a

Anche se tali difficoltà possano essere in parte sopperite da una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ⁽¹⁹⁾, pare in ogni caso preferibile (nell'interesse stesso del danneggiato) che la ricostruzione giuridica dell'equivalente economico venga ancorata ai principi della scienza economica, in modo che questa possa contribuire in termini quantitativi a ripristinare la situazione esistente prima dei fatti lesivi.

Le metodologie applicabili presuppongono, in genere, una sufficiente quantità di dati legati ai volumi e alle marginalità del *business* delle parti in causa, di quelli dei *competitors*, ovvero di quelli desumibili dalle analisi del mercato di riferimento; l'acquisizione di tali dati, sia di natura quantitativa che di natura qualitativa, sarebbe tuttavia resa possibile anche dal supporto informativo ricavabile dal ricorso alla c.d. "discovery", contemplata dall'art. 121-bis c.p.i., che permette di superare, anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio, i limiti di una indagine esplorativa.

Mentre il danneggiato può quindi scegliere, in modo discrezionale, se avvalersi o meno del criterio della retroversione degli utili, se ciò è per lui più favorevole, la scelta del metodo, tra quelli previsti dai commi 1 e 2, non dovrebbe invece essere discrezionale, perché tale scelta andrebbe più propriamente effettuata sulla base del *Panduit Test* ⁽²⁰⁾, che permette di identificare il metodo di stima più appropriato tra quello basato sul criterio dei profitti persi e quello residuale della giusta *royalty*. ⁽²¹⁾

dire da un insieme di relazioni tra variabili che determinano dei risultati dei quali il fenomeno è l'espressione fenomenologica percepibile dall'analista. In tal senso si può affermare che il modello altro non è che una particolare specificazione della struttura.

⁽¹⁸⁾ Sul tema cfr. D. SLOTTJE, *Economic damages in intellectual property: a hands-on guide to litigation*, 2006 – J.P. FRIEDMAN – R.L. WEIL, *Litigation support report writing, in Accounting, finance, and economic issues*, 2003. – M.C. KEELEY, *Estimating damages in patent infringement cases: an economic perspective*, 1999, fa notare come "The Federal Circuit defines compensatory damages as lost profit caused by infringement. Lost profits include profits on lost sales as well as profit lost as a result of price erosion [...], to give the patent holder the economic benefits it would have enjoyed had its intellectual property been respected. When lost profits cannot be proven, a reasonable royalty serves as a floor on damages".

⁽¹⁹⁾ Trib. Firenze 11.12.2006 ha avuto modo di ribadire che qualora l'attore si trovi nell'impossibilità di fornire una rigorosa prova dell'entità del pregiudizio subito il giudice richiamandosi al combinato disposto degli artt. 2056 e 1226, può determinare equitativamente l'entità del pregiudizio. Primo presupposto per la liquidazione del danno con valutazione equitativa è la certezza del danno. Il calcolo potrà essere rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice solo ove sia raggiunto la certezza in ordine all'esistenza antologica del danno: ove questa manchi, non vi sarà spazio per alcuni potere discrezionale, ed entrerà in gioco il principio "actore non probante reus absolvitur". In ordine alla valutazione circa la sussistenza del danno appare lecito, tuttavia, in correlazione con il principio "id quod plerumque accidit", avvalersi di presunzione e di apprezzamenti di probabilità. Secondo presupposto per la valutazione equitativa è l'impossibilità di prova. Deve trattarsi non di una vera e propria impossibilità assoluta di provare il danno nella sua precisa entità ma è sufficiente l'estrema difficoltà, in relazione alle particolarità del caso, alle risultanze processuali, alle posizioni difensive delle parti. Il giudice può ritenere le prove esibite dal danneggiato inidonee a fornire elementi di giudizio, e sostituire alle risultanze di queste il proprio apprezzamento equitativo.

⁽²⁰⁾ Il c.d. *Panduit test* è stato elaborato nell'ambito del contenzioso tra *Panduit Corp.* e *Stahlin Bros. Fibre Works Inc.*, 575 F.2d 1152 (Sixth Circuit 1978), e da quel momento viene comunemente utilizzato quale punto di partenza per determinare se la perdita dei profitti è la risultante della contraffazione. Cfr. M.C. KEELEY, *cit.*, 3. Il test è basato su una sequenza logica di dimostrazioni, tra loro collegate, il cui onere è ovviamente a carico dell'attore, dirette a provare che: "(1) Demand existed for the patented product during the period of infringement; (2) Acceptable non-infringing substitutes were not available to satisfy demand for the infringer's products during the damage period; (3) The patent holder had the requisite manufacturing, sales, and marketing capacity to have been able to meet the demand and supply the costumers that purchased the infringing product; (4) The patent

Il processo selettivo si basa, quindi, sulla verifica dell'esistenza di tutti i quattro fattori DAMP previsti dal *Panduit test*, così che se il test fallisce, la conseguenza non sarebbe quella della perdita del diritto al risarcimento, bensì quella della quantificazione del danno con il criterio residuale della giusta *royalty*, ovvero, in ulteriore subordine, quella basata sulla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.

Poiché proprio l'ultimo dei fattori previsti dal *Panduit test* richiede che il titolare del diritto sia in grado di dimostrare puntualmente la perdita subita, è evidente il contributo della scienza economico/aziendalistica, quale unico strumento in grado di apprezzare il danno sulla base di ciò che "normalmente" accade in conseguenza di determinate circostanze. ⁽²²⁾

2. L'approccio per la determinazione del danno secondo i principi generali che disciplinano le conseguenze da fatto illecito.

La prova del lucro cessante non può prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra le perdite subite e l'atto illecito; la giurisprudenza e la dottrina sono infatti concordi sul fatto che il danno deve essere specificatamente provato secondo i principi generali che disciplinano le conseguenze da fatto illecito, cioè in conformità ad un nesso eziologico tra la contraffazione e il danno stesso, per cui il risarcimento andrà misurato quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. ⁽²³⁾

La quantificazione del danno da contraffazione non è quindi in *re ipsa*, perché va tenuto distinto l'effetto della causalità naturale (o materiale) da quello della causalità giuridica, cioè la cernita di quella parte di conseguenze che possano ritenersi giuridicamente imputabili al contraffattore. ⁽²⁴⁾

holder can compute the profit that it claim to have lost". Il volume delle vendite del contraffattore si presume uguale a quello del danneggiato qualora questi provi l'esistenza dei c.d. quattro fattori DAMP (*demand – acceptable non infringing – manufacturing & marketing – profit*).

⁽²¹⁾ Per una esemplificata applicazione delle fasi del *Panduit test* cfr. A. RENOLDI, *Brevetti, trade secrets e danno per violazione. La prospettiva dell'economia di impresa*, 2007, 13.

⁽²²⁾ Cass. 19 luglio 1992, n. 4236.

⁽²³⁾ Cass. 9 dicembre 2015, n. 24850. – Cass. 23 dicembre 2010, n. 26042. – Cass. 19 giugno 2008, n. 16647. – Trib. Venezia 15.2.2012 – Trib. Bologna 7.10.2013 – Trib. Milano 20.3.2014 – Trib. Milano 28.7.2015. – C.M. BIANCA, *Diritto Civile, V, La Responsabilità*, 1995, 127. L'accertamento del nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi. – L'onere della prova del danno incombe sempre sull'attore e, in genere, questa non è sempre di facile dimostrazione, specialmente con riferimento alle contrazioni delle vendite per l'azione contraffattoria del convenuto. Ciò risulta evidente quando si tratta di pirateria, più che di contraffazione, ove l'eccezione consisterebbe nel fatto che il prezzo particolarmente basso e la grossolanità della contraffazione fanno sì che la clientela è consapevole di trovarsi di fronte ad un falso, ma tuttavia acquistava proprio perché non poteva permettersi di coprire il prezzo del prodotto originale, con la conseguenza di un mercato totalmente diverso, escluso al prodotto originale.

⁽²⁴⁾ E. MENGA, *Inadempimento e regolarità causale: un focus sul contratto preliminare*, in *Danno e responsabilità*, 7/2016, 732, richiama P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, 1967, 8, secondo il quale, se da un lato l'inadempimento dell'obbligazione dà luogo a conseguenze negative per il creditore, dall'altro verso è altrettanto

Il danno da contraffazione diventa quindi risarcibile solo se gli effetti siano misurabili secondo il principio della regolarità causale, cioè come effetto ordinario o normale (e quindi regolare) dell'illecito, ovvero come conseguenza di effetti probabili.

Ed è proprio la corretta applicabilità del principio di prevedibilità degli effetti della contraffazione che valorizza il ruolo della scienza economica e aziendalistica, poiché solo questa è in grado di valutare correttamente il risarcimento, con una valutazione prognostica postuma, ma collocata al momento della violazione.

Come avviene per ogni valutazione, anche nel caso di specie devono essere perseguiti almeno due principali obiettivi: (a) quello di *razionalità*, cioè procedere con una valutazione in aderenza a metodi convalidati dalla dottrina economica, con i necessari adattamenti relativi al caso specifico; (b) quello di *obiettività*, secondo il quale, sebbene sia inevitabile un fisiologico grado di soggettività e discrezionalità, le ipotesi e le assunzioni utilizzate nei modelli valutativi devono poter essere dimostrate e, quindi, risultare credibili.

In un'ottica aquiliana, tali esigenze sono tra loro collegate in modo funzionale, così che, quale sia il metodo adottato, non è possibile determinare il giusto ristoro per equivalente se il danno non viene determinato in modo corretto, con una valutazione prognostica di rilevante probabilità in grado di quantificare la compromissione della possibile espansione futura che, razionalmente e con elevata probabilità, il danneggiato avrebbe potuto raggiungere ⁽²⁵⁾, applicando l'ordinaria diligenza nelle circostanze del caso concreto. ⁽²⁶⁾

Accertata la contraffazione, il danno può quindi essere misurato anche con riferimento alla "potenzialità" perseguibile dal titolare del diritto, poiché ciò sarebbe conforme anche a quella tesi prudenziale che permette l'indagine della prevedibilità solo se riferita al momento in cui diviene attuale, cioè, nel caso di specie, al tempo della contraffazione stessa. ⁽²⁷⁾

Per simmetria logica, il principio legato alla "potenzialità" trova concretezza anche in senso contrario, così che se al momento della contraffazione l'*infringer* riuscisse a dimostrare, con elevata probabilità, che il *trend* delle vendite del titolare sarebbe stato comunque negativo, la regolarità causale potrebbe venir meno in tutto o in parte, proprio per non aver superato il *Panduit test*, con necessaria conseguenza di una quantificazione del risarcimento in via equitativa.

vero che al debitore non possa addossarsi l'intero carico di conseguenze; G. VALCAVI, *Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempimento e da illecito*, in *Dir. Civ.*, II/2001, 409, e S. LANDINI, *Causalità giuridica e favor veritatis*, in *Dir. Civ.*, II/2003, 417.

⁽²⁵⁾ Cass. 10 giugno 2014, n. 13025. – Cass. 15 febbraio 1999, n. 1259.

⁽²⁶⁾ Cass. 26 maggio 1989, n. 2555, con note di G. VALCAVI, *Sulla prevedibilità del danno da inadempimento colposo*, in *Foro it.*, I/1990, 1846 e M. DELL'UTRI, *Inadempimento colposo del contratto e prevedibilità del danno*, in *Giur. it.*, I/1989, 1695. – E. MENGA, *cit.*, 735, ritiene che, a fronte di una apparente uniformità di vedute in sede di legittimità, è invece riscontrabile, tra i giudici di merito, una certa difficoltà nell'applicare correttamente i principi della regolarità causale e della prevedibilità.

⁽²⁷⁾ C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 1967, 307 ss.

3. La quantificazione secondo il criterio del mancato guadagno.

L'approccio principe, più frequentemente impiegato per la liquidazione del danno da lucro cessante, è quello che vede la quantificazione della perdita dei profitti in connessione alle mancate vendite da parte del titolare, ovvero dalla necessità per lo stesso di abbassare il prezzo. ⁽²⁸⁾

Il relativo calcolo è solo apparentemente semplice, poiché l'indagine sul fatturato perduto, da cui derivare la relativa marginalità, necessita, a seconda dei casi, di non banali misurazioni economiche, con un'indagine anche sull'aspetto motivazionale, cioè attraverso la verifica del processo che è alla base dell'acquisto da parte dei consumatori del prodotto coperto da privativa. ⁽²⁹⁾

Un parametro comunemente usato è quello di assumere le minori vendite del danneggiato in misura pari al fatturato conseguito dal contraffattore con la vendita dei prodotti contraffatti ⁽³⁰⁾; tale correlazione, pur intuitiva, è tuttavia raramente applicabile ⁽³¹⁾, in quanto non valorizza i differenti prezzi di vendita (applicati dal titolare prima della contraffazione e quelli successivamente praticati dal contraffattore), i relativi effetti sulle quantità vendute, l'espansione o la contrazione naturale del mercato e il diverso perimetro dello stesso, il posizionamento dinamico (in termini di quote di mercato), nonché la componente legata alla presenza di prodotti sostitutivi.

La correlazione tra fatturato perso (dal titolare) e fatturato conseguito (dal contraffattore) implica, a livello teorico, una complessa analisi dell'elasticità della domanda ⁽³²⁾, che tenga conto di tutti i succitati fattori, tra i quali, quantomeno, il

⁽²⁸⁾ F. GHINI, *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale*, 86, identifica il criterio del lucro cessante quale criterio "principe" nei casi in cui vi sia comunanza di clientela, uniformità (anche se non coincidenza) di prezzi praticati e insistenza su omogenee aree geografiche. Sotto il profilo del diritto violato, sarà più opportuno per il caso di contraffazione di brevetto per invenzione, dovendosi, in linea generale, escludere per i giudizi relativi a modelli di utilità (in quanto è praticamente impossibile che non vi siano sostituti viabili per il prodotto o dispositivo contraffatto); infine, in tema di marchi, il criterio potrà essere utilizzato, ma con una certa circospezione e avendo cura di effettuare i correttivi necessari.

⁽²⁹⁾ Trib. Firenze 7.10.2013.

⁽³⁰⁾ Trib. Torino 12.6.2009 – Trib. Venezia 28.7.2009

⁽³¹⁾ I limiti di una tale assunzione risultano inoltre evidenti tutte le volte in cui i dati del contraffattore siano poco rappresentativi, o perché non descrittivi dei prodotti venduti, o perché inficiati da comportamenti anche dolosi, commessi da chi ha già adottato un comportamento illegittimo, rendendosi così inidonei a misurare la vera portata della contraffazione e il danno in concreto patito.

⁽³²⁾ L'elasticità della domanda rispetto al prezzo, è il rapporto tra la variazione percentuale della domanda associata ad una variazione percentuale del prezzo. Ai fini pratici che interessano in questa sede è utile conoscere come varia la quantità domandata di un bene in risposta a variazioni delle diverse variabili che spiegano il comportamento di acquisto e che sono riassumibili nella funzione di domanda $D(q_i)=D(p_i, p_1, \dots, p_{n-i}, Y, e_i)$. Tale funzione esprime la relazione che per un determinato gruppo di consumatori, caratterizzati da una determinata struttura della preferenze ed una particolare distribuzione del reddito vi è tra quantità acquistata del bene (i), il prezzo del bene (i), i prezzi degli altri (n-1) beni e il reddito (Y). La variabile (e) esprime l'influenza di tutti gli altri fattori non richiamati esplicitamente nella relazione. L'indicatore utilizzato per descrivere la reazione della domanda alle variazioni delle diverse variabili esplicative è l'elasticità, definita come rapporto percentuale tra variazione della domanda e variazione di una variabile esplicativa del comportamento di acquisto. Si distingue tra elasticità rispetto al prezzo ed elasticità incrociata ed elasticità rispetto al reddito.

preliminare accertamento dell'esistenza sul mercato di prodotti o beni che siano lecitamente e "ragionevolmente" (anche se non "perfettamente") sostitutivi di quelli del danneggiato.

Solo in assenza di prodotti sostitutivi è quindi ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l'effetto di un'illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto; qualora la concorrenza del settore fosse invece elevata, la loro diminuzione sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dall'*infringer*, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi.

I limiti intrinseci al criterio del mancato guadagno e le complesse caratteristiche di un'economia moderna portano quindi a dover adottare approcci di determinazione del danno in grado di circoscrivere e sterilizzare l'insita aleatorietà dell'indagine e, soprattutto, di evidenziare la correlazione tra le vendite del contraffattore e i danni patiti dal titolare. ⁽³³⁾

Poiché l'equazione "minori vendite uguale fatturato realizzato dall'*infringer*" è un parametro estremamente semplificato e raramente accettabile, la componente legata alla sottrazione delle vendite deve perciò essere attentamente analizzata e opportunamente "normalizzata", essendo questo il parametro principale dal quale si concretizza, in modo sostanziale, il danno subito. ⁽³⁴⁾

Tale "normalizzazione" comporterà la ricostruzione del fatturato che il titolare avrebbe realizzato in assenza di violazione; la differenza tra le vendite che avrebbe dovuto realizzare e quelle che effettivamente ha realizzato (dopo la violazione) costituirà l'entità sulla quale calcolare la marginalità e, quindi, il danno.

Qualora tale ricostruzione non fosse invece possibile, il danno non può essere determinato con il criterio del mancato guadagno, dovendo diversamente essere ricostruito per equità, salvo applicare l'approccio basato sul c.d. "*tasso di sostituzione*", che rettifica la stima delle perdite in modo forfettario, in modo da tener conto dei vari fattori collegati all'elasticità della domanda.

È inoltre opinione comune che l'azione di disturbo connessa alla contraffazione si traduca, quasi sempre, in una riduzione dei prezzi da parte del contraffattore, alla cui azione si assiste spesso anche ad una riduzione dei prezzi da parte del titolare.

L'approccio del confronto tra dati preventivi e dati consuntivi permette al contempo di valorizzare l'effetto legato alla riduzione dei prezzi, poiché il fatturato realizzato dopo la violazione tiene conto anche di tale comportamento ⁽³⁵⁾, nonché del fatto che il danno potrebbe emergere anche in assenza di una diminuzione delle

⁽³³⁾ G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione del brevetto*, in AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, 2004, 247.

⁽³⁴⁾ A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, 2010, 200.

⁽³⁵⁾ A.G. RENOLDI, *cit.*, 5, fa, tuttavia, giustamente notare che poiché tra prezzo e quantità esiste una certa relazione, *ceteris paribus*, una riduzione del prezzo si accompagna ad un aumento delle vendite, per cui una conseguenza dell'erosione del prezzo è l'aumento delle quantità complessivamente domandate dal consumatore (*quantity accretion*). Per quanto tale relazione sia ovvia agli economisti, non altrettanto spazio le è stata riservata in sede legale. Trattasi, in effetti, della componente più problematica e di ardua stima.

vendite del titolare, perché, come si è detto, la quantificazione è possibile anche solo sulla base di una mera riduzione del potenziale di vendita. ⁽³⁶⁾

Un ulteriore significativo elemento di cui dover tener conto è rappresentato dalla circostanza che la privativa si applichi all'intero prodotto o ad una sua singola componente, nel qual caso andrebbe applicato il metodo della "allocazione frazionata" (*apportionment*), calcolando l'incidenza del costo di ciascun componente tutelato. ⁽³⁷⁾

Qualora le parti in causa siano aziende strutturate, anche sotto il profilo amministrativo, dotate quindi di sistemi di controllo interno in grado di misurare il proprio ruolo e quello dei *competitors* sul mercato, la misurazione degli effetti della violazione sul fatturato può attuarsi con alcuni modelli matematici e statistici, complessi ma disponibili, in grado di valorizzare alcune componenti, quali il ciclo di vita del prodotto, la capacità della privativa a garantire un vantaggio di prezzo (*prestige driver*), un grado di fedeltà della clientela (*loyalty driver*), nonché la capacità di sfruttare lo stesso diritto tutelato con prodotti sostitutivi o in altri mercati (*expansion driver*).

L'analisi di tali componenti permette, con un elevato grado di convincimento, di sterilizzare gli effetti esogeni alla contraffazione, enucleando la vera perdita di fatturato e rafforzando così, in modo più convincente, il nesso di causalità richiesto in sede di prova ⁽³⁸⁾, evitando il ricorso al criterio residuale delle *royalties*.

⁽³⁶⁾ Cass. 10 giugno 2014, n. 13025, la quale ha avuto modo di evidenziare che "il danno cagionato all'impresa titolare del marchio contraffatto non necessariamente consiste in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato, rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi solo in una riduzione del potenziale di vendita e quindi consistere in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione od un calo rispetto agli anni precedenti considerati. Ciò accade, infatti, quando le vendite sono in crescita nel corso del periodo preso in considerazione e, in tali casi, non si manifesta alcun calo o riduzione delle vendite, pur potendosi manifestare un danno da riduzione del potenziale".

⁽³⁷⁾ L'*apportionment* rappresenta la decurtazione del valore individuato sulla base dell'ampiezza della protezione brevettuale sul componente; con riguardo al profilo della determinazione del danno risarcibile questa soluzione pare coerente con l'impostazione che riconosce valore ai titoli di privativa nella misura in cui contribuiscono alla crescita dell'innovazione. Eccezione a questa regola è il principio dell'*entire market value rule* (EMRV), applicabile soltanto qualora il titolare della privativa dimostri che la tecnologia brevettata crea la base per la domanda del prodotto da parte degli acquirenti (cfr. *Lucent Techs. Inc. v. Gateway Inc.*, 580 F.3d 1301, 1337 (Fed. Cir. 2009). – G. BELLOMO, *Brevetti e standard, economia dell'innovazione*, Luiss, a.a. 2015/2016, 166, ritiene che, implementando questo principio nei giudizi sul risarcimento del danno da contraffazione di brevetto IT, spetterebbe all'attore dimostrare che: i) la royalty richiesta sia attribuibile al valore inventivo del brevetto; ii) il brevetto contribuisce al prodotto; iii) lo distingue da altri aspetti della componentistica di quest'ultimo. – Il principio dell'*apportionment* è stato recentemente affermato anche nella causa *LaserDynamics Inc. v. Quanta Computer Inc.*, 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012), che cita la pronuncia *Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.* Nella recente pronuncia *Virnetx Inc. v. Cisco Systems*, 2013/1489 del 6.9.2014 il Federal Circuit ha stabilito che: "where the smallest salable unit is a multicomponent product with several non-infringing features unrelated to the patented feature, the patentee must do more to estimate what portion of the value of that product is attributable to the patented technology).

⁽³⁸⁾ Partendo dal presupposto che l'*intangible* violato è qualcosa che identifica e differenzia un prodotto, i modelli economici sviluppati dalla scienza aziendale si basano sull'assunto che quando un'impresa riesce, attraverso tale diritto, a sviluppare la fedeltà dei clienti e la fiducia nei suoi prodotti, la forza (e quindi il valore) del diritto stesso dipende: (i) dalla capacità da parte dell'impresa di vendere i propri prodotti a prezzi più alti rispetto a quelli praticati dai concorrenti (e quindi anche dall'*infringer*); (ii) dalla capacità del diritto a garantire un volume di vendite stabile nel tempo; (iii) dalla potenzialità di sfruttamento in settori e mercati diversi da quelli

Qualora l'entità della contraffazione sia minoritaria rispetto alle vendite comunque realizzate dal titolare, in assenza di dati sufficienti per l'utilizzo di tali modelli, una correlazione corretta sembra consistere nell'assumere l'importo derivante dalla moltiplicazione delle unità vendute dal contraffattore per i prezzi applicati, invece, dal titolare del diritto; solo in tal modo, infatti, la determinazione del danno risulterebbe più coerente al presupposto che la violazione è suscettibile di determinare una riduzione del fatturato del titolare, sul quale commisurare, appunto, il lucro cessante in base alla connessa redditività. ⁽³⁹⁾

Identificato il fatturato connesso alle minori vendite, il mancato guadagno viene ricostruito giudizialmente nella misura pari all'utile marginale o al margine di contribuzione, che è ricavato sottraendo dal fatturato solamente i costi variabili incrementali che sarebbero stati sostenuti per produrre e commercializzare i prodotti che avrebbero assicurato (in assenza di contraffazione) il conseguimento di vendite corrispondenti al fatturato perso.

Trattasi di costi che dipendono direttamente dall'aumento della produzione (materie prime, imballi, trasporto, ecc.), senza considerare i costi fissi, le svalutazioni, gli ammortamenti, gli accantonamenti, le componenti finanziarie e straordinarie, così come le imposte.

Dottrina e giurisprudenza ⁽⁴⁰⁾ concordano nell'identificare il mancato guadagno nel margine operativo lordo (MOL), specifico per ogni singolo prodotto contraffatto e non in misura proporzionale all'aggregato di bilancio (salvo il caso di azienda caratterizzata da un mono prodotto). ⁽⁴¹⁾

originari. – Con riferimento alla contraffazione di brevetto cfr. A.G. RENOLDI, *cit.*, 3 ss., mentre, con riferimento alla violazione di marchio, cfr. anche M. VILLANI, *Il modello di valutazione dei marchi in Giappone secondo il "Committee on Brand Valuation"*, in *La Valutazione delle Aziende*, 32/2004, 25 ss. Il vantaggio di prezzo e il potere di espansione significano, in estrema sintesi, la possibilità per l'impresa, grazie al marchio di cui dispone, di accrescere i propri flussi economici presenti e prospettici, mentre l'elevato grado di fedeltà della clientela (garantito dal marchio) costituirebbe, invece, un fattore di stabilizzazione dei flussi economici generati dall'impresa. Il suddetto modello di valutazione può essere utilmente utilizzato non solo ai fini della stima del valore di un marchio, ma anche ai fini della stima razionale del compenso spettante al titolare del marchio (licenziante) per il fatto di averne concesso l'uso a un soggetto terzo (licenziatario).

⁽³⁹⁾ R. MORO VISCONTI, *La valutazione economica dei brevetti*, in *Dir. Ind.* 6/2007, 518.

⁽⁴⁰⁾ C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2/2012, 113 – Trib. Torino 12.6.2009 – Trib. Milano 26.1.2012 identifica il profitto perso nella differenza tra il valore del fatturato generato dal prodotto in contraffazione ed il totale dei costi incrementali (ossia dei costi variabili direttamente imputabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti in contraffazione, con esclusione in linea di principio dei costi generali e commerciali). – Per Trib. Milano 17.3.2010 la perdita consiste nel c.d. margine di contribuzione aziendale di primo livello, che considera tra i costi oltre a quelli variabili di produzione, sia diretti (materie prime, lavoro ed altri componenti) che indiretti (energia e altri materiali di consumo), le provvigioni ed altri costi di vendita. – A.G. RENOLDI, *Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno*, in *Dir. Ind.*, 2/2012, 123, parla espressamente di costi "genuinamente" variabili con il livello di produzione, ovvero i costi "evitabili", che l'impresa non ha sostenuto (ha quindi evitato) a seguito della mancata produzione.

⁽⁴¹⁾ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 1/2009, 174.

A tal fine si rende necessaria una consulenza tecnica contabile, che viene in genere disposta dal giudice ⁽⁴²⁾, poiché l'identificazione dei costi incrementali deve essere effettuata in concreto, sulla base delle specificità della singola azienda, utilizzando la contabilità industriale riversabile in causa spontaneamente, ovvero tramite l'esibizione o l'acquisizione da parte del consulente tecnico d'ufficio.

Un fattore di criticità è rappresentato dai costi del personale e di pubblicità, che devono essere attentamente analizzati per una loro attrazione (anche marginale) tra i costi incrementali, poiché tali costi sarebbero stati verosimilmente effettuati in ogni caso e a prescindere dall'esistenza della condotta lesiva.

In presenza dell'impatto distorsivo sulla concorrenza generato dalla violazione del diritto, l'indagine sugli effetti e sulle interrelazioni tra ricavi, prezzi e costi incrementali può comportare un approccio di analisi unificata dei dati del titolare e di quelli del contraffattore, con l'applicazione di modelli mutuati da contesti affini ed opportunamente adattati alle finalità della stima del danno in sede di contraffazione; tra questi, l'approccio *merger simulation*, adottato nelle indagini *antitrust*, può essere un modello efficace e versatile in un'ampia gamma di situazioni. ⁽⁴³⁾

Analoghe considerazioni varranno anche per le *convoyed sales*, qualora il danneggiato riesca a dimostrare l'accessorietà di determinati prodotti a quelli caratterizzati dalla privativa, per cui, anche per tali prodotti dovrà essere calcolato il margine di contribuzione con riferimento alle mancate vendite loro riferibili.

4. La quantificazione secondo il criterio della royalty ragionevole.

Il criterio della *royalty* dovrebbe assumere caratteristiche residuali di determinazione, utilizzabile qualora non sia superato il *Panduit test*; mancando anche una sola delle condizioni DAMP, infatti, la determinazione del danno va effettuata secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., con la possibilità per il giudice di liquidare una somma globale nella misura minima pari a quello della *royalty*, senza dover specificare i singoli elementi presi in considerazione. ⁽⁴⁴⁾

Tale criterio è in ogni caso un criterio non ottimale, perché sottostima sempre il danno, avvantaggiando il contraffattore e rischiando di azzerare il diritto di esclusiva

⁽⁴²⁾ M.A. MAIOLINO – D. CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e nella concorrenza*, Relazione all'Incontro di studio del CSM n. 3360/2009, 12, evidenziano che il conto economico ex art. 2525 cod. civ. presenta dei limiti informativi che lo rendono non idoneo ad essere direttamente utilizzato per le analisi di bilancio e segnatamente per la ricostruzione analitica dei costi incrementali soprattutto per le aziende multiprodotto.

⁽⁴³⁾ A.G. RENOLDI, *cit.*, 4.

⁽⁴⁴⁾ Per Trib. Milano 20.3.2014, l'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde dalla relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza. Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda, perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma.

del titolare, estorcendogli sostanzialmente il consenso; da qui, la definizione comunemente usata di dover determinare il “giusto” prezzo del consenso, ovvero la “giusta” royalty.

Va quindi sgombrato il campo da un ricorrente equivoco: l’entità delle *royalties* va determinata non nell’importo che il licenziante (titolare del diritto) e il licenziatario avrebbero potuto concordare se avessero provato a raggiungere un accordo in condizioni normali, bensì nell’importo che avrebbero (teoricamente) potuto concordare quando la contraffazione era già stata accertata. ⁽⁴⁵⁾

Poiché la finalità è quella di porre il danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima della commissione del fatto, ovvero nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava a contraffazione accertata, lo scenario simulato è pertanto quello contenzioso; quello, cioè, in cui il contraffattore è stato scoperto, ma il titolare del diritto viene comunque obbligato a concedergli la licenza del diritto violato.

Tale scenario è completamente diverso da quello in cui, in via preventiva e in situazioni negoziali normali, le parti si sarebbero accordate; dopo aver onerosamente organizzato l’azienda e il *business*, sostenendo i costi della ricerca e della pubblicità, strutturando in proprio la produzione e la commercializzazione del prodotto tutelato, confidando quindi sui futuri ricavi che verranno generati dalla privativa, un oculato titolare non riterrebbe mai accettabile la concessione della licenza alle stesse condizioni che avrebbe negoziato prima di organizzare lo sfruttamento, nemmeno se ciò gli fosse imposto.

Ma poiché, dopo essere stata accertata la violazione, l’ipotetico scenario prevede che il titolare del diritto debba comunque concedere la licenza (anche se non vorrebbe) e il contraffattore deve comunque pagarla (anche se vorrebbe limitarla al minimo), la giurisprudenza e la dottrina ritengono che il punto di caduta debba necessariamente essere superiore ad una *royalty* “normale”, perché le parti non sono consenzienti, né volitive al consenso.

Va quindi determinato il c.d. prezzo del consenso “obbligato”, ovvero quel punto di caduta (royalty “ragionevole”) che, attraverso una simulazione che sia al contempo logica e razionale, determini il costo di una licenza obbligata dal giudice alle parti conflittuali; deve perciò essere ricercata come uno strumento per l’individuazione, a posteriori, di quello che sarebbe stato un ipotetico rapporto negoziale delle parti in causa, cioè come fonte integratrice di regolamento sul corretto uso del diritto comunque “violato”.

⁽⁴⁵⁾ Una corretta interpretazione dell’art. 125, co. 2, c.p.i., pare infatti orientare verso una valorizzazione dell’inciso “*leso*”, cioè l’entità di una *royalty* conseguente ad una negoziazione non già con un semplice “titolare del diritto”, bensì con un “titolare del diritto *leso*”, cioè a violazione accertata (cfr. Principio n. 15 dei “*Georgia Pacific Criteria*”). – Sul punto anche S. VITRÒ, *La contraffazione e il risarcimento del danno*, in Atti del Convegno 3.12.2015 www.odcec.torino.it, la quale fa notare che al fine di evitare che questo criterio sia troppo favorevole al contraffattore, il prezzo della *royalty* va fissato al tempo della contraffazione, senza sconti.

L'indicazione che il giudice deve avere non può quindi essere limitata alla sola *royalty* di base, perché questa non sarebbe rappresentativa delle finalità della norma, indirizzata all'accertamento dell'equivalente.

La determinazione del danno deve perciò essere effettuata facendo riferimento alla *royalty* obiettiva, cioè "ragionevole", che equivale al costo che le parti avrebbero, appunto, ragionevolmente determinato al fine di permettere comunque al titolare di rilasciare il proprio consenso allo sfruttamento del diritto, presupponendo però la violazione come già avvenuta.

In altre parole, in coerenza a quanto previsto dall'art. 125, co. 2, ultima parte c.p.i., va ricercato il mancato guadagno che il *contraffattore* (e non l'*utilizzatore*) avrebbe *dovuto* (e non *voluto*) pagare al *danneggiato* (e non al *titolare*) nel caso avesse ottenuto la licenza.

Trattasi null'altro che della traduzione del Principio n. 15 dei "*Georgia Pacific Criteria*", di matrice americana, che fa derivare l'entità del danno sulla base della *royalty* ragionevole determinata secondo un approccio basato su una negoziazione ipotetica. ⁽⁴⁶⁾

Il criterio della *royalty* ragionevole, seppur semplice nel suo concetto intuitivo, deve perciò essere utilizzato in modo corretto, tenendo conto delle finalità per cui è causa; deve cioè tener conto del suo ruolo risarcitorio, quale compensazione della perdita subita dal titolare del diritto tutelato, risultando altrimenti inadeguato e deviante rispetto all'attuazione del diritto sotteso all'idea di esclusiva. ⁽⁴⁷⁾

⁽⁴⁶⁾ L'ipotesi su cui poggia l'art. 125, co. 2, c.p.i. è infatti deliberatamente controfattuale: poiché la domanda giudiziale di risarcimento postula che le parti siano impegnate in una controversia, la fissazione del corrispettivo non può avvenire per "semplice" accordo fra le parti, ma bensì di autorità, *iussu iudicis*, prescegliendo il "giusto" valore della *royalty* sul quale le parti avrebbero convenuto in una negoziazione contenziosa di mercato. – M. RICOLFI, *cit.*, p. 1495, fa notare come nella letteratura americana, sulla scia di G. CALABRESI – A.D. MELAMED, *Property rules*, 1124 ss., si parla di "*collective assessment*".

⁽⁴⁷⁾ Poiché il "Considerando" n. 26 della direttiva *enforcement* sottolinea come il fine della norma sia "quello [...] di permettere un risarcimento fondato su base obiettiva", si pone la necessità di valutare, sulla base di principi e metodologie appropriate, l'indennizzo determinabile con il criterio delle mancate royalties, secondo un giustificato (e non arbitrario) flusso logico di "giusto apprezzamento" dell'entità medesima, in modo che il risultato ottenuto risponda all'esatta finalità della consulenza tecnica, che – si ripete – consiste nel quantificare correttamente l'entità del danno su base obiettiva e secondo tale criterio. Le linee guida di *best practice* costituiscono così un prezioso punto di riferimento per individuare un decalogo di valutazione che va calato nel contesto giuridico di riferimento, al fine di trovare un'armonica composizione tra *an* e *quantum*, che altrimenti rischia di sconfinare nell'indeterminatezza o nell'arbitrarietà. – V. DI CATALDO, *Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale*, fa notare come l'art. 125 c.p.i., intitolato "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", si articola su tre commi: [...] "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". [...] Per cui "le regole dei brevetti, dei modelli e del diritto d'autore rispondono ad una logica di incentivazione dell'innovazione e della creazione di alcuni tipi di opere, e della loro diffusione. 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". – Sul punto anche R. MORO VISCONTI, *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali*, in *Dir. Ind.*, 1/2014, 52, il quale, per una disamina giuridica del problema, richiama, *ex plurimis*: M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.*, 2/2001, 141; G. FLORIDIA, R. BECCHIS, *La contraffazione del marchio celebre*, in *Dir. Ind.*, 2000/II, 110; M. MOLFA, *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2003, II, 372; A. G. RENOLDI, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, in *Dir. Ind.*, 1999, II, 238.

Il punto di caduta, cioè l'entità della royalty ragionevole, è pertanto il vero scoglio di ogni consulenza tecnica, rappresentando il fattore che crea i maggiori contrasti.

Nel risarcimento per equivalente, l'obbligazione risarcitoria costituisce inoltre un debito di valore di quanto compromesso o perduto; l'obbligazione risarcitoria avrà così ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro, via via rivalutata, alla quale si cumulano gli interessi ad un tasso ritenuto equo dal giudice. ⁽⁴⁸⁾

Poiché il pagamento delle royalties viene generalmente effettuato secondo scadenze periodiche (trimestrali, semestrali, annuali) ⁽⁴⁹⁾, si può prudenzialmente simulare un pagamento fino alla data in cui è intervenuta l'inibitoria, da corrispondersi (teoricamente) almeno al termine di ciascun anno; il valore dovrà quindi essere rivalutato di anno in anno e maggiorato degli interessi corrispettivi fino alla data di effettiva corresponsione, con interessi nella misura quantomeno legale, ovvero, più appropriatamente, sulla base del costo medio dei finanziamenti alle imprese determinato periodicamente da Banca d'Italia.

5. Dalla “royalty di base” alla “royalty ragionevole”, con una possibile successiva maggiorazione.

Il punto di partenza è quindi l'identificazione della royalty “di base”, da intendersi, questa, quale corrispettivo per l'uso del diritto che un soggetto desideroso di dare una licenza avrebbe ottenuto da un soggetto desideroso di ottenerla ⁽⁵⁰⁾; tale valore dovrà essere successivamente adeguato in aumento ⁽⁵¹⁾, determinando la royalty “ragionevole” per la finalità richiesta ⁽⁵²⁾, così da evitare di equiparare la posizione del licenziatario a quella del contraffattore.

La maggiorazione della “royalty di base” al fine di ottenere la “royalty ragionevole” non pare poter essere messa in dubbio, in quanto la prima è quella che scaturirebbe da una libera negoziazione effettuata in situazioni normali, mentre la

⁽⁴⁸⁾ Cass. ss.uu. 1712/97. – Nello stesso senso anche Trib. Torino 15.3.2001, la cui sentenza prevede che “alla suddetta somma va aggiunta, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat [...]. Vanno aggiunti, infine, gli interessi, [...] da calcolarsi anno per anno sul valore delle somme via via rivalutate”.

⁽⁴⁹⁾ AA.VV., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, V ed., 2013, 278.

⁽⁵⁰⁾ M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 3/2006, 208.

⁽⁵¹⁾ S. MAGELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. Ind.* 2/2012, 186, fa notare che “rilevante è il principio affermato dalla giurisprudenza, che la royalty deve essere individuata e aumentata per non equiparare la posizione del licenziatario con quella del contraffattore”. – A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, sub. art. 125, 1305.

⁽⁵²⁾ V. DI CATALDO, *cit.*, fa notare che l'opinione a volte emersa in giurisprudenza, 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, merita simpatia, proprio perché si propone di pervenire ad un risultato più giusto; e forse questo innalzamento della *royalty* potrebbe essere razionalmente giustificato come regola proponibile all'interno della valutazione equitativa.

seconda deve tener conto dell'illecita utilizzazione, così che la sua quantificazione (e non può essere diversamente) interviene (a posteriori) su basi contenziose.

La dinamica storica degli eventi che vengono espressi in causa convoglia infatti verso una determinazione non basata sul mero arbitrio, né su una avulsa ed asettica collocazione fuori della causa, bensì propendendo verso concetti di buona fede di un "equo" apprezzamento del danno risarcibile in misura "piena".

Viene infatti spontaneo chiedersi perché mai il contraffattore, che paga il corrispettivo di licenza solo quando vi sia costretto da un ordine del giudice, debba essere trattato alla stessa stregua di un licenziatario volontario, che si è assunto l'obbligo spontaneamente. ⁽⁵³⁾

Il criterio delle royalties assume così forza e bontà solo se determinato in coerenza a quanto statuito dalla Cassazione ⁽⁵⁴⁾, circa il fatto che il giudice può, con valutazioni equitative, integrare le conclusioni della consulenza tecnica officiosa, che siano *ex se* insufficienti a fornire la prova del preciso ammontare del danno risarcibile; la royalty, oltre ad essere "ragionevole", deve perciò essere anche "giusta" o, come ultimamente definito, anche "*frand*". ⁽⁵⁵⁾

Anche la regola di *default* basata sul criterio della royalty presenta però i suoi lati problematici, perché già la determinazione del canone di base appare, di per sé, un'operazione tutt'altro che agevole. ⁽⁵⁶⁾

Da qui la necessità di avvalersi di metodologie economiche che possano in qualche modo aiutare, confortare e convincere sul fatto che, se anche il danno non potrà essere provato nel suo preciso ammontare, esiste pur tuttavia una valutazione basata su dati quantitativi e supportata da elementi probativi, finalizzata all'ottenimento di un ragionevole conforto che la discrezionalità inevitabile della stima si è mantenuta nei limiti consentiti dalla tecnica per prassi riconosciuta.

In un sistema di tutela compiuto ed efficiente, quale quello che si impone al rispetto delle parti in causa, il ricorso ad una corretta quantificazione del valore della

⁽⁵³⁾ G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, p. 252, enumera lucidamente le ragioni per le quali il contraffattore dovrebbe essere chiamato a pagare di più del licenziatario volontario.

⁽⁵⁴⁾ Cassazione 2148/2000.

⁽⁵⁵⁾ Il principio di una "giusta" royalty è stato di recente confermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 16.07.2015 nella causa C-170/13, in materia dei c.d. "brevetti essenziali" nel settore delle telecomunicazioni. Se un brevetto è ritenuto "essenziale" dovrà essere concesso in licenza a chiunque ne faccia richiesta a condizioni *frand* (*fair, reasonable and non-discriminatory*) anche se, purtroppo, non è dato capire quando sussistano in concreto tali condizioni e quali sia la "giusta royalty" da pagare per non superare la soglia *frand*. In tali casi, la Corte ha stabilito che il titolare di un brevetto prima di agire in giudizio contro un presunto contraffattore deve, da un lato, avvertirlo "della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto e dall'altro, dopo che il contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza con condizioni *frand*, avere trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni specificando in particolare il corrispettivo e le sue modalità di calcolo".

⁽⁵⁶⁾ V. DI CATALDO, *cit.* Per E. DI SABATINO, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. Civ.*, 2009, 5, 442, la regola di determinare il mancato guadagno del titolare del diritto violato in base all'ipotetico canone di licenza presenta notevoli difficoltà applicative. Sebbene l'inserzione di tale parametro sia dovuta alla *communis opinio* che la riduzione dei profitti del titolare del diritto leso che abbia concesso licenze a terzi, corrisponda alla riduzione delle *royalties* percepite, non può negarsi che è alquanto difficile quantificare il canone di licenza.

“giusta” royalty si profila pertanto come un rimedio per un verso imprescindibile, proprio al fine di impedire che, in una situazione non determinabile a priori, la problematica definizione dell’entità del danno vada a detrimento della parte danneggiata. ⁽⁵⁷⁾

Anche le ragioni della deterrenza sembrano spingere nella direzione di un tasso maggiorato rispetto a quello “ordinario”, né il dato testuale dell’art. 125 c.p.i. sarebbe ostativo ad un incremento in tal senso ⁽⁵⁸⁾, così che la “royalty ragionevole” deve essere maggiore della “royalty di base”, perché si basa su un presupposto diverso, legato, appunto, allo scenario contenzioso.

Una visione corretta in termini di danno risarcibile giustifica, tuttavia, anche un’ulteriore maggiorazione della stessa “royalty ragionevole”; il principio è, infatti, oramai sistematicamente e generalmente adottato dai giudici di merito ⁽⁵⁹⁾, in quanto si rivela essere un criterio equo in termini di *policy making* giuridica, così che questa può essere a sua volta ulteriormente maggiorata, proprio al fine di tener conto del turbamento del mercato creato dal contraffattore. ⁽⁶⁰⁾

Una royalty più congrua deve infatti assorbire l’effetto collegato alle c.d. “*convoyed sales*”, cioè alle vendite di prodotti non brevettati che hanno una relazione funzionale con quelli brevettati (*espansione driver*), poiché è evidente che queste

⁽⁵⁷⁾ Trib. Vicenza 17.06.2002, ha affermato che “la liquidazione non tiene nel minimo conto il pregiudizio rappresentato dallo sviamento della clientela connesso all’utilizzo illecito del brevetto, [...]; pone ingiustificatamente nella stessa condizione di licenziatario obbligatorio il titolare del brevetto e finisce per premiare il contraffattore, il quale di vede chiamato a pagare - per di più in ritardo e solo a seguito di vertenza giudiziaria - quanto avrebbe pagato il soggetto che avesse correttamente contrattato una licenza con il titolare. Tutto quanto sopra richiamato, in uno con la funzione anche di sanzione che va riconosciuta al risarcimento del danno in consimili evenienze, porta il Tribunale a determinare in una percentuale dell’8% anziché 5% la percentuale idonea a ristorare il presuntivo guadagno della titolare del brevetto e a risarcirla di quelle ulteriori ragioni di danno (lesione dell’avviamento, sviamento di clientela, *punitive damages*, forzoso ribasso del prezzo e mancata ripartizione dei costi sostenuti per il brevetto; necessaria differenza con il licenziatario obbligatorio etc...), la cui dimostrazione in causa è impossibile (art. 1226 cod. civ.)”. – Così anche A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, 2013, 8, e M.S. SPOLIDORO, *Le procedure d’urgenza del diritto industriale: il diritto italiano e l’evoluzione a livello comunitario*, il quale fa notare che nulla esclude che, per esempio, la royalty venga maggiorata dal giudice per tener conto dei danni morali o di altri pregiudizi che non sarebbero ricompresi dalla determinazione del mancato guadagno, applicando il criterio del corrispettivo che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire se il contraffattore avesse chiesto una licenza e se tale licenza fosse stata concessa.

⁽⁵⁸⁾ M. RICOLFI, *cit.*, 1508.

⁽⁵⁹⁾ Trib. Milano 28.4.2011 ha ritenuto di raddoppiare la *royalty* già praticata tra le parti, al fine di non utilizzare criteri che si rivelino premiali per il contraffattore. – Trib. Bologna 4.2.2011 ha raddoppiato (dal 3% al 6%) “al fine di non utilizzare criteri che si rivelino premiali per il contraffattore” – Trib. Bologna 1.9.2011 ha affermato che la *royalty* può essere aumentata in ragione del principio secondo il quale deve riconoscersi funzione sanzionatoria (preventiva e non punitiva) alla ipotetica licenza concedibile. – Trib. Milano 17.9.2009 ha ritenuto che nel caso di violazione brevettuale, il criterio della *royalty* media va integrato al fine di garantire un’equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite effettivamente subite dalla parte lesa.

⁽⁶⁰⁾ G. BONOLINI – M. CONFORTINI (a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, p. 1112, ove viene fatto notare che le ragioni risiederebbero anche perché l’effetto deterrente sarebbe nullo se il contraffattore potesse contare, male che gli vada, nel pagamento di un corrispettivo pari a quello di una licenza consensuale. – Trib. Milano 17.9.2009 ha aumentato il *quantum* del risarcimento in ragione della perdita dei *convoyed sales* e dell’effetto dei c.d. *bridge head sales*, ossia “la perdita derivante dalla nuova posizione assunta sul mercato dal contraffattore a discapito del titolare del brevetto”.

potrebbero essere incluse in una ipotetica transazione di mercato ⁽⁶¹⁾, nonché valorizzare anche le componenti del patrimonio intangibile, compresa la capacità del prodotto tutelato di garantire all'impresa un volume di vendite stabile nel tempo grazie al suo potere di fidelizzazione (*loyalty driver*) nei confronti della clientela ⁽⁶²⁾, ovvero la capacità di chi dispone dei diritti intangibili di vendere i suoi prodotti a prezzi più alti rispetto a quelli praticati dal contraffattore (*prestige driver*).

Se l'applicazione della regola minimale e forfettaria della royalty consegue un risultato troppo distante dall'obiettivo cui essa tende, cioè quello del ristoro del lucro cessante "pieno", essa va quindi ulteriormente corretta dal giudice con un adeguato ed equo incremento. ⁽⁶³⁾

6. La royalty minima garantita.

Sebbene il fatturato di riferimento, al quale applicare il tasso di *royalty*, sembri di ovvia determinazione, in quanto generalmente coincidente con quello che il contraffattore abbia realizzato con l'*input* (diritto tutelato), va tuttavia segnalato che lo stesso deve essere preso in considerazione "per intero", con ricorso a sistemi forfettari di valutazione, anch'essi avvalorati dalla giurisprudenza di merito ⁽⁶⁴⁾, tenendo conto che la prassi vede l'applicazione di un minimo garantito ai contratti di licenza, ovvero una *lump sum* o una *entry fee*. ⁽⁶⁵⁾

⁽⁶¹⁾ M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 3/2006, 208. La componente espansiva non è facilmente identificabile ma è intuitivamente esistente, poichè un prodotto tutelato e noto, ampiamente riconoscibile, potrà potenzialmente essere sfruttato per la vendita di altri prodotti, ovvero in mercati geografici diversi rispetto a quelli caratterizzati dalla selezionata clientela del proprietario del diritto, per cui, in termini equitativi, la "giusta" royalty non può trascurare anche tale aspetto.

⁽⁶²⁾ La formula proposta dal *Committee on Brand Evaluation* per la quantificazione del "*Loyalty Driver*" è la seguente $LD = (\mu_c - \sigma_c) / \mu_c$, laddove μ_c rappresenta la media del costo del venduto degli ultimi 5 esercizi e σ_c rappresenta la deviazione standard del medesimo costo del venduto, cioè un indicatore di volatilità. Se il costo del venduto è stabile, allora la deviazione standard dovrebbe essere bassa e, conseguentemente, il LD dovrebbe tendere a 1, favorendo una stabilità dei *cash flow* generati dal prodotto.

⁽⁶³⁾ App. Milano 24.11.2010.

⁽⁶⁴⁾ M. RICOLFI, *cit.*, 1511, che richiama Trib. Torino 18.3.2009.

⁽⁶⁵⁾ CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, *Rapporti di franchising e prassi contrattuale*, in www.mi.camcom.it/rapporti-di-franchising-e-prassi-contrattuale, § 16. Viene in quella sede richiamato il Provvedimento n. 12113 (PI4045), che prevede "la regolare corresponsione di royalty, [...], con un minimo di corresponsione di [...] annui, sino alla naturale o anticipata scadenza del presente Contratto, [...]. Dette royalty sono da corrisponderci in rate trimestrali, al termine di ogni trimestre". In riferimento alle indicazioni per la redazione di un contratto tipo, viene inoltre affermato che "qualora la Camera di Commercio decidesse di promuovere l'elaborazione, sotto la propria egida, di un contratto tipo, questo non potrebbe prescindere dalle esperienze che si sono in precedenza richiamate, [...]. Il testo contrattuale dovrebbe, in estrema sintesi disciplinare [...] le modalità di pagamento a carico dell'affiliato, distinguendo *entry fee* e *royalties*". – Nello stesso senso anche il contratto tipo di licenza di brevetto stilato dalla CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA, in www.bo.camcom.gov.it, confermato dall'Ufficio Marchi e Brevetti, ove si afferma che "è comune negli accordi di licenza che una parte delle royalties siano il cosiddetto minimo garantito da pagarsi in anticipo, ed il resto vincolato alle vendite dei prodotti". – M. MARZULLI, *Vendere con un marchio noto*, in *Licensing*, UFFICIO MARCHI BREVETTI, 2011 – G. ARENA, *Il brevetto per invenzione*, fa notare come, oltre al compenso determinato

La logica sottostante è che la licenziataria sia vincolata al raggiungimento di un volume minimo di vendite, quale indice di adeguato sfruttamento della privativa, pena la risoluzione del contratto; entrambe le ipotesi possono trovare valorizzazione nell'ambito della quantificazione del danno, poiché, da un lato, il pagamento “*una tantum*” troverebbe la sua causa nell'autorizzazione all'uso dell'*input* e l'inclusione di questa voce potrebbe consentire un'approssimazione all'assolvimento della funzione compensativa dell'istituto⁽⁶⁶⁾; dall'altro, una royalty minima garantita non sarebbe nemmeno esclusa dal dato testuale dell'art. 125 c.p.i.

Ciò è oltremodo coerente in uno scenario contenzioso: se il titolare è “obbligato”, nonostante la sua volontà, a concedere in licenza la privativa a chi ha già dimostrato di voler illecitamente sfruttarla, è giocoforza che tenda a tutelarsi almeno sul suo corretto sfruttamento. È quindi molto ragionevole che in ambito contenzioso, dopo l'accertamento dell'infrazione e in un'ottica di negoziazione “forzata”, il titolare del diritto pretenda una garanzia quantomeno pari a quella che avrebbe ottenuto in condizioni normali.

Occorre infatti considerare che, nella prassi, è consueto che il licenziatario faccia un *down payment*, a riprova della serietà del suo intento; ovvero che si convenga una royalty minima garantita.⁽⁶⁷⁾

La difficoltà di determinare il corretto costo teorico di una concessione in esclusiva non può tuttavia prescindere dal fatto che la società titolare del diritto esclusivo possa farlo valere (contro la licenziataria che viola le disposizioni del contratto di licenza d'uso) relativamente ai seguenti fattori: (a) alla durata e al modo di utilizzazione del diritto, (b) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, (c) al territorio in cui il diritto può essere usato, (d) alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dalla licenziataria.

Assume così particolare e necessaria pregnanza il concetto di royalty minima garantita, da calcolarsi sulla base di un fatturato “minimo” che, in termini di negoziazione della licenza concessa in esclusiva, il titolare del diritto si sarebbe necessariamente aspettato, proprio per i volumi che lo stesso concedente avrebbe prodotto in proprio, ma che avrebbe perso con la concessione in esclusiva al

sulla base di una *royalty* di valore prefissato possono essere adottati altri criteri di determinazione del compenso a discrezione delle parti contraenti. Così ad esempio può essere prevista una *royalty* decrescente nel tempo o col volume delle vendite, oppure una *royalty* fissa con compenso minimo annuo comunque assicurato.

⁽⁶⁶⁾ M. RICOLFI, *cit.*, 1511 – G.J. BATTERSBY – C.W. GRIMES, *Licensing royalty rates*, 13.

⁽⁶⁷⁾ Trib. Milano 24.6.2014, che ha ritenuto condivisibile il percorso logico ed argomentativo del CTU sul fatto che, sulla base della prassi del settore e di alcune circostanze di prova ed in particolare nel rilievo che la maggior parte dei contratti di licenza [...] prevedono una *royalty* minima, il CTU abbia ritenuto equo prevedere che le società attrici, qualora avessero inteso rilasciare una licenza alle convenute, avrebbero potuto percepire una *royalty minima annuale*. – S.A. FELTRINELLI – M. SALVADOR, *Note riassuntive sulla tutela del design in Italia e all'estero*, Atti del Seminario di Vicenza 25.6.2009, fanno notare che, normalmente (in particolare nei Paesi occidentali) la determinazione dell'ammontare dei corrispettivi (e dell'importo percentuale delle royalties) applicabili ad un contratto internazionale di cessione o licenza di brevetti e marchi è affidato esclusivamente al libero negoziato fra le parti, che possono anche pattuire (e normalmente pattuiscono) l'obbligo di pagare corrispettivi (royalties) minimi garantiti, indipendentemente dall'effettivo ammontare delle vendite dei prodotti brevettati o contraddistinti con il marchio licenziato.

contraffattore; la garanzia sul corretto sfruttamento, è appunto l'importo minimo che il *licensee* accetta di pagare al *licensor* per la durata del contratto.

In via di principio, il fatturato di riferimento per il calcolo della royalty minima non potrà che rifarsi ai volumi di vendita effettuati dal titolare per il prodotto in contraffazione (al momento dell'avvio dell'attività dell'*infringer*), al mercato di riferimento, tenendo conto delle aspettative di crescita e dei volumi potenzialmente realizzabili dal contraffattore, sulla base di *trend* verosimilmente dimostrabili.

Nei casi non contenziosi e in ipotesi di esclusiva, essa corrisponde a circa il 50% delle potenziali vendite previste in capo all'utilizzatore durante il periodo contrattuale. ⁽⁶⁸⁾

Poiché in caso di contraffazione è tuttavia paradossale parlare di esclusiva, l'entità della royalty minima garantita andrà calcolata con particolare riferimento al caso di specie e sulla base dei dati previsionali disponibili, facendo ricorso ad analisi comparative con realtà simili, ovvero a modelli previsionali basati su approcci di *merger simulation*.

In altre parole, la determinazione complessiva del costo della licenza dipende dall'interlocutore, dai programmi che le parti si prefiggono sullo sviluppo delle vendite, dal consolidamento del mercato stesso da parte dell'utilizzatore e, in sintesi, sulle capacità di ritorno economico sia per il concedente che per chi utilizza il brevetto.

Sotto questo profilo, va da sé che in caso di assenza di mercato consolidato e, a maggior ragione, in caso di utilizzatori contraffattori, la concedente tenderà a garantirsi un minimo economico rappresentato, appunto, dalla *fee* di entrata e/o da una royalty annuale minima.

7. L'identificazione del "giusto" tasso di royalty sulla base della redditività da ripartire equamente tra le parti.

Il lucro cessante ragguagliato alla royalty ragionevole, presunta o fittizia che sia, comunque pacificamente attestata nel campo dei brevetti ⁽⁶⁹⁾, è il risultato della moltiplicazione di due termini: il tasso di royalty e la base imponibile, ovvero il fatturato al quale viene applicato il tasso medesimo (*royalty rate*).

⁽⁶⁸⁾ Per C. ROS, *Un contratto di licensing come gioco differenziale*, Università di Padova, a.a. 2011-2012, al *licensee* viene di solito chiesto anche un acconto, che corrisponde a circa il 25% della garanzia del primo anno e che, solitamente, viene versato alla stipula del contratto.

⁽⁶⁹⁾ Come ad esempio Trib. Milano, 17.9.2009, Trib. Vicenza 17.6.2002, Trib. Alba 26.2.2001, Trib. Roma 28.1.1991. – V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.* I/2008, 209, ritiene che le regole dei brevetti, dei modelli e del diritto d'autore rispondono ad una logica di incentivazione dell'innovazione e della creazione di alcuni tipi di opere, e della loro diffusione. 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.

Con riferimento al “giusto” tasso di royalty, quest’ultimo non potrà che trovare riferimento sulla marginalità intrinseca al prodotto tutelato; non può infatti prescindere dal valore di quell’*intangible asset* ⁽⁷⁰⁾, essendo le due entità tra loro strettamente collegate: maggiore forza (intesa come maggiore redditività che può produrre e, quindi, maggiore valore) assume il diritto, maggiore sarà l’entità delle *royalties* per lo sfruttamento, sia essa diluita su percentuali da applicare alle vendite dell’utilizzatore, ovvero corrisposti in unica soluzione o, ancora, entrambi le cose congiuntamente.

Poiché la marginalità di riferimento è quella desumibile dai dati dell’attore danneggiato, in generale non dovrebbero presentarsi problemi per la sua determinazione in correlazione alla redditività del prodotto, per cui, ove possibile, la ricerca della *royalty* di base va sempre effettuata con riferimento al prodotto e alla fattispecie, più che agli *standards* di mercato; le innumerevoli variabili e i plurimi fattori che incidono sul tasso vanno infatti tradotti al caso specifico.

L’opacità del mercato delle licenze è infatti accresciuta al punto che le imprese sono gelosissime in ordine ai loro contratti di licenza, e non amano dare copia all’esterno, nemmeno se da tale produzione può discendere l’importo del risarcimento richiesto; di conseguenza, le notizie disponibili sulla prassi delle licenze sono minime, ed il giudice non può contare, ove intenda utilizzare tale regola, su dati sufficientemente sicuri. ⁽⁷¹⁾

Le peculiari tipologie dei prodotti contraffatti e le diverse marginalità che il diritto tutelato può creare, fanno sì che, nella gran parte dei casi, non si possa fare riferimento ad una percentuale media del settore, se non con un’approssimazione inaccettabile che violerebbe l’equità dell’indennizzo. ⁽⁷²⁾

⁽⁷⁰⁾ L. BRUNI - L. ZARRI, *La grande illusione false relazioni e felicità nelle economie di mercato contemporaneo*, paper n. 39, 2007, in www.aiccon.it. – Anche per C. GALLI, *Comunicazione d’impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. ind.*, 2011, 119 ss., anche il segno non è più semplice latore di informazioni ma trova ed esaurisce in sé i significati, i valori, i messaggi di cui è significante, proiettandoli sul prodotto e sul servizio con cui si viene a trovare in relazione, qualsiasi essi siano. – In ambito economico, i prodotti di lusso vengono infatti definiti come beni posizionali, beni, cioè, la cui utilità non è tanto legata al loro uso, quanto al fatto che il consumatore mediante questi, acquisisce una sorta di “etichetta” che lo differenzia dagli altri, posizionandolo in un determinato ceto sociale. – R. EASTERLIN, *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, in *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz*, 1974, 90, sottolinea che i beni presenti in economia possono essere classificati in posizionali e relazionali, intendendo per questi ultimi, quei beni che nascono da rapporti, incontri, nei quali l’identità e le motivazioni dell’altro con cui interagiscono sono elementi essenziali nella creazione e nel valore del bene. Nel suo studio, conosciuto come “paradosso della felicità”, questa viene considerata come funzione del reddito e dei beni relazionali, ed evidenzia come un’aumento del reddito porti solo inizialmente ad un aumento della felicità in quanto, la continua ricerca dell’ulteriore ricchezza riduce la qualità dei beni relazionali andando indirettamente ad incidere sulla variabile dipendente. – R. H. FRANK, *Luxury fever: why money fails to satisfy in an era of excess*, 1999, analizza la teoria economica del consumo, dimostrando che i comportamenti legati al consumo non sono valutabili solamente in termini “numerici”, ma sono intrisi di elementi relazionali. Egli afferma che nell’atto di acquisto c’è una forte componente relazionale che spinge il consumatore a scegliere il bene non a seguito di una valutazione d’utilità assoluta ma relativa, così che il confronto tra il nostro acquisto e quello degli altri, pone l’uomo in uno stato di continua competizione posizionale che ha impatto negativo sulla felicità dell’individuo.

⁽⁷¹⁾ V. DI CATALDO, *cit.*, 209.

⁽⁷²⁾ R. GOLDSCHIEDER – J. JAROSZ – C. MULHERN, *Use of the 25 per cent rule in valuing IP*, in *Les Nouvelles*, dec 2012, 128, ha effettuato un’analisi empirica negli USA su un arco temporale di 20 anni (1980-

In un'ottica di tutela risarcitoria del *quantum debeatur*, l'identificazione del corretto valore del tasso di royalty necessita pertanto il ricorso a metodi riconosciuti dalla prassi economica ed aziendalistica, basati su approcci reddituali ("*income approach*"), che consentono di valutare il *royalty rate* in funzione della sua capacità a generare redditi futuri per l'utilizzatore. ⁽⁷³⁾

Uno dei metodi empirici maggiormente riconosciuto dalla *best practice*, si basa sulla determinazione delle "*royalties presunte*" che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare a terzi lo sfruttamento dello stesso. ⁽⁷⁴⁾

La royalty presunta è collegata al metodo "*relief from royalty*", la cui applicazione risulta particolarmente indicata per arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale, assumendo tuttavia rilievo anche in ambito contenzioso e nella quantificazione del danno per illecito utilizzo. ⁽⁷⁵⁾

Tale regola, che si riallaccia alla teoria del rischio/rendimento, risulterebbe infatti coerente con il principio sancito dall'IFRS 13 ⁽⁷⁶⁾ ed è particolarmente usata quando: (a) la proprietà intellettuale rappresenta una significativa porzione del valore del prodotto; (b) i benefici incrementali del brevetto sono, in qualche modo, difficili da misurare.

In subordine, sempre qualora sia impossibile una credibile analisi comparativa di mercato basata su indici *price/book value*, per stimare il tasso di royalty può essere utile fare ricorso anche al metodo reddituale sintetico del pollice (*rule of thumb*) ⁽⁷⁷⁾, nato per ovviare ai noti problemi di definizione dei termini contrattuali degli accordi di licenza. ⁽⁷⁸⁾

2000), che ha analizzato n. 1.533 licenze, evidenziando che, per i beni utilizzati nella produzione i *royalty rates* oscillano tra lo 0,5% e il 25%, con evidente incapacità, di tradurre il corretto tasso da applicare alla fattispecie.

⁽⁷³⁾ L. POZZA – A. CAVALLARO, *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in *Riv. Dott. Comm.*, 3/2009, 563 ss. evidenziano che in sede di applicazione del criterio delle transazioni di mercato (*private deal*), spesso si riscontra l'effettiva carenza di un numero sufficiente di casi comparabili, in quanto non esiste un'adeguata (o almeno sufficiente) disponibilità di informazioni su transazioni recenti, cioè non oltre gli ultimi 3-5 anni. Viene inoltre fatto riferimento al criterio *relief from royalties*, definendolo come dotato di elevata razionalità, secondo la migliore dottrina in materia di valutazioni economiche, in quanto stima il valore dell'asset in funzione diretta della capacità dello stesso di generare reddito.

⁽⁷⁴⁾ A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, 2005, 10.

⁽⁷⁵⁾ R. MORO VISCONTI, *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali*, in *Dir. Ind.*, 1/2014, 49, richiama Trib. Alba 26.2.2001, facendo notare che del tutto coincidente con il metodo delle *royalties presunte*, ancorché riferito ad un brevetto, è il tenore della massima richiamata, secondo la quale "la determinazione dell'ammontare del danno derivante da contraffazione brevettuale ex art. 86 l. inv. può calcolarsi facendo riferimento alle *royalties* ipoteticamente realizzabili in caso di concessione di licenza sul brevetto contraffatto, commisurando così il risarcimento al corrispettivo di mercato dell'utilità di cui il contraffattore si è indebitamente appropriato, e dunque valutando il danno per equivalente e non in via equitativa". – Per un'analisi di dettaglio in termini di royalty rate, nonché sulla correlata formula del metodo *relief from royalty* cfr. L. POZZA – A. CAVALLARO, *cit.* e M. RUTIGLIANO, *Valutazione della proprietà industriale, costo del capitale e merito del credito*, in *Riv. Dott. Comm.* 3/2010, 545.

⁽⁷⁶⁾ Sulla base del quale il *fair value* deve essere determinato adottando, tra le assunzioni, il presupposto che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

⁽⁷⁷⁾ R. GOLDSCHIEDER – J. JAROSZ – C. MULHERN, *Use of the 25 per cent rule in valuing IP*, in *Les Nouvelles*, dec 2012, 123.

⁽⁷⁸⁾ Per garantire ripetibilità, coerenza e la possibilità di un confronto col mercato, esperti e valutatori ricorrono per lo più a metodi ibridi; tra questi anche il *royalty rate*, adattato da transazioni simili o assimilabili,

Essa trova il proprio presupposto sul fatto che il (teorico) licenziatario è il soggetto sul quale incombe maggiormente il rischio d'insuccesso, ed è equo che a questi spetti una quota maggioritaria (compresa tra i 2/3 e 3/4) dei profitti (marginalità) potenzialmente generabili dal progetto imprenditoriale legato al prodotto tutelato. ⁽⁷⁹⁾

Qualora i diritti siano stati utilizzati illecitamente per aumentare il volume delle vendite, la prassi economica ritiene inoltre ragionevole misurare la redditività facendo riferimento al margine lordo (*gross profit*) anziché all'*ebitda* del prodotto contraffatto. ⁽⁸⁰⁾

Il metodo del pollice, con le varianti sopra delineate, permette quindi di determinare la "royalty di base", ancorando l'analisi alla redditività del diritto violato; ciò non è tuttavia ancora sufficiente, poiché lo sforzo va integrato determinando la "royalty ragionevole", che valorizza il concetto della negoziazione simulata in sede contenziosa.

È invero evidente che esiste un punto di caduta tra le pretese del danneggiato (che vorrebbe il ristoro di tutto il danno subito, nella misura pari all'intero margine sul prezzo di vendita che avrebbe praticato) e il contraffattore (che tenderebbe invece riconoscere una royalty in misura non superiore a quella di base);.

Non si può allora disconoscere come, pur con inevitabili approssimazioni, il danno calcolato con tale criterio non possa essere palesemente, irrazionalmente e ingiustificatamente divergente dall'effettivo pregiudizio subito dal titolare danneggiato, comportando ciò una più attenta ponderazione e riflessione sulle componenti incidenti sulla stessa; primo fra tutti, quello del recepimento dell'applicazione del principio della "simulazione contrattuale.

Il meccanismo della contrattazione teorica porta, in genere, a un approccio pratico della determinazione del tasso di royalty ⁽⁸¹⁾, mentre un approccio più evoluto

calcolato con la *regola del 25%* o con un approccio analitico, derivandolo da danni da violazione attribuiti nei contenziosi o direttamente dai margini di profitto. Rientra qui la tecnica del beneficio prodotto dalla mancata corresponsione di *royalty* secondo il criterio dell'esenzione da royalty, *relief from royalty*, Pavri, 1999, in tal senso KHOURY, DANIELE, GERMEERAD, 2001. – Per una ancora attuale applicazione della regola empirica del pollice v. R.P. SCHWEIHS, *The rule of law overrules the rule of thumb*, in *Economic Damage insights*, autumn 2013, 86 ss. e R. GOLDSCHIEDER, *The classic 25% rule and the art of intellectual property licensing*, in *Duke Law & Technology Review*, 6/2011.

⁽⁷⁹⁾ S.R. COLE – S.A. DAVIDSON, *Reasonable Royalty Rate*, in *CA Magazine*, 132/4, pp. 30-32. KPMG INTERNATIONAL, *Profitability and royalty rates across industries: some preliminary evidence*, 2012, afferma che "The rule might better be referred to as the 25 percent to 33 percent rule, as suggested by Razgaitis (2002)". A conferma che la regola del 25% si riferisca in realtà ad un range compreso tra il 25% e il 33% cfr. R. GOLDSCHIEDER, J. JAROSZ e C. MULHERN, *Use Of The 25 Per Cent Rule In Valuing IP*, 2002, ove si afferma che "finally, the ratio of R&D to profits is often in the range of 25 to 33 per cent", nonché J. E. KEMMERER, JIAQING LU. Nell'adozione del criterio del pollice, l'entità della *royalty* non è sempre posta pari al 25%, ma oscilla da un minimo del 25% (1/4) ad un massimo del 33% (1/3) dei profitti operativi, e ciò in relazione alla redditività del prodotto coperto da diritti di privativa, giustificando il ricorso ad un'analisi della redditività generata dal prodotto contraffatto.

⁽⁸⁰⁾ KPMG INTERNATIONAL, *Profitability and royalty rate across industries: some preliminary evidence*, 2012, 7.

⁽⁸¹⁾ M.C. KEELEY, *cit.*, 12, evidenzia che supponendo che il licenziatario sia disposto a pagare lo stesso o più di quanto il licenziante sia disposto a ricevere, è possibile determinare una serie di *royalty rates* ragionevoli,

potrebbe tener conto dell'applicazione della teoria dei giochi a informazione perfette tra le parti (in termini di redditività e di potenzialità di sfruttamento del brevetto), pervenendo tuttavia alle stesse sostanziali conclusioni.

Quest'ultimo metodo è noto come "equilibrio di Nash" o metodo NSB (*Nash Bargaining Solution*) ⁽⁸²⁾, applicabile ad un contesto "non cooperativo" e che richiama la piena razionalità delle parti, il cui scopo è quello di massimizzare il guadagno e minimizzare le perdite, che sono poi i presupposti logici sui quali anche un giudice possa raggiungere un proprio convincimento in termini di valutazione equitativa.

Sotto un profilo operativo, determinata la royalty di base con il criterio del pollice nella misura pari al 25% della marginalità espressa dal prodotto tutelato, l'applicazione del metodo NBS porterebbe a calcolare una royalties ragionevole pari a quella di base con una maggiorazione pari al 50%, mentre non vi sarebbe maggiorazione qualora venga adottata la regola del pollice nella misura pari a 1/3 della marginalità espressa dal prodotto prima della contraffazione. ⁽⁸³⁾

in grado di soddisfare il test licenziante/licenziatario. Sotto un profilo economico poco si può dire su come sarà allocato il margine tra licenziante e licenziatario in ogni particolare situazione contrattuale, se non che in situazioni di contrattazioni ripetute, in cui il potere contrattuale è equamente distribuito tra licenziante e licenziatario, il guadagno sarà in media diviso al 50% tra le parti.

⁽⁸²⁾ L'equilibrio, in tal caso, è l'insieme delle strategie ammissibili che massimizzano il *payoff* di ciascun contendente, in modo che una coppia di strategie possa raggiungere un equilibrio senza che nessuna parte, cambiando strategia, lo possa migliorare. Per un'analisi dell'applicazione pratica del metodo NBS di Nash, mi sia concesso richiamare S. CASONATO, *La quantificazione del danno nei conflitti da eterodirezione societaria*, in *Dir. Fall.*, 3-4/2016, 822 ss. Tale teoria è universalmente riconosciuta come il criterio fondamentale per determinare la soluzione di una contrattazione contenziosa anche in materia di *royalty* ragionevole (in tal senso, cfr. W. CHOI e R. WEINSTEIN, *An analytical solution to reasonable royalty rate calculation*, 2000). Il metodo NBS si basa sulla nota formula

$$\begin{aligned}\pi_1 &= d_1 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2) \\ \pi_2 &= d_2 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2)\end{aligned}$$

Se, ad esempio, la marginalità complessiva (Π), rappresentata a seconda dei casi dal *gross profit* o dall'*ebitda*, fosse pari al 40%, la *royalty* di base, calcolata con il metodo del pollice, sarebbe pari a: $40\% \times 25\% = 10\%$. Il danno complessivo, in termini di lucro cessante, sarebbe tuttavia pari all'intera marginalità per il numero dei prodotti contraffatti. In uno scenario contenzioso, proprio di una causa per contraffazione e venutosi a creare dopo l'accertamento della violazione, è quindi razionale e verosimile che il titolare danneggiato pretenda un indennizzo (d_1) pari all'intero mancato guadagno che avrebbe ottenuto dal fatturato di riferimento, riconoscendo al contraffattore un *payoff* nullo, mentre l'*infringer* cercherebbe di limitare la compensazione dovuta (d_2), rappresentante il *payoff* che lo stesso sarebbe disposto a riconoscere al titolare, nella misura massima della *royalty* di base (10%). Poiché nonostante l'accertata violazione, la simulazione impone comunque l'obbligo di determinare il "giusto" prezzo del consenso, si otterrebbe, sulla base dell'equilibrio di Nash, che le parti stesse si sarebbero verosimilmente e razionalmente accordate per dividersi la marginalità (*payoff*), nella misura del 15% a favore del titolare del diritto e del 25% a favore del contraffattore. Infatti:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= d_1 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2) = 0\% + \frac{1}{2} (40\% - 0 - 10\%) = 15\% \\ \pi_2 &= d_2 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2) = 10\% + \frac{1}{2} (40\% - 0 - 10\%) = 25\%\end{aligned}$$

In altre parole, la royalty ragionevole sarebbe in questo caso pari al 15%, con una maggiorazione del 50% rispetto alla royalty di base.

⁽⁸³⁾ Secondo la formula $(\pi_1/d_2-1) \times 100$, nel caso in cui venga adottata la regola del pollice pari al 1/3 della marginalità espressa dal prodotto tutelato, si otterrebbe che $\pi_1 = 0\% + \frac{1}{2}(40\% - 0 - 13,33\%) = 13,33\%$ e $(\pi_1/d_2 - 1) \times 100 = 0\%$. In quest'ultimo caso, quindi, il maggior riconoscimento della marginalità a favore del titolare non rende necessaria l'ulteriore maggiorazione, così che una royalty ragionevole potrebbe essere più semplicemente individuata nella misura finita di 1/3 della marginalità che il diritto tutelato riesce ad imprimere al prodotto, in linea con le conclusioni di M.C. KEELEY, *cit.*

A differenza dell'approccio pratico, il metodo NBS, applicato anche in sede di consulenza tecnica contabile, permette però un ulteriore vantaggio, rappresentato dalla responsabilizzazione imprenditoriale sia del contraffattore che del titolare, poiché è interesse economico del primo, nell'ambito dell'accertata contraffazione, evitare di prendere posizioni troppo rigide, cercando invece un equilibrio a lui più conveniente. ⁽⁸⁴⁾

Il contraffattore, una volta indennizzata la parte danneggiata con la royalty ragionevole, beneficerebbe tuttavia di un'utilità pari a 2/3 della marginalità derivante dallo sfruttamento del brevetto, confermando che anche la royalty ragionevole non è in grado coprire l'intero danno subito dal titolare del diritto.

In una visione equitativa del ristoro, il criterio della royalty (pur ragionevole) non può quindi mai essere considerato esaustivo, perché sottostima sempre il danno stesso, deprezzando il diritto di esclusiva e consentendo a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare ⁽⁸⁵⁾, avvalorando il fatto che il criterio di determinazione del danno da contraffazione più appropriato non è quello della "giusta" royalty, bensì, ove possibile, quello del mancato guadagno.

La presenza di un differenziale negativo tra il danno determinato con il criterio equitativo della royalty e il danno effettivamente subito conforta, inoltre, sul fatto che il giudice possa applicare un'ulteriore maggiorazione a compensazione delle perdite causate dall'agire illegittimo, perché anche in tal caso, il maggior importo non sarebbe qualificabile come *punitive damages*, bensì come liquidazione equitativa del danno.

8. La quantificazione secondo il criterio della retroversione degli utili.

Il titolare può chiedere in ogni caso la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, a prescindere dalla circostanza che questi abbia agito in buona fede o meno, perché la domanda di retroversione degli utili ha una *causa petendi* diversa,

⁽⁸⁴⁾ Tornando all'esempio precedente, infatti, se nella fase di determinazione del tasso di royalty il contraffattore non fosse disposto a riconoscere il tasso determinato con la regola del pollice (10%), ma idealmente voluto (es. 5%), si sarebbe ottenuto

$$\pi_1 = d_1 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2) = 0\% + \frac{1}{2} (40\% - 0 - 5\%) = 17,5\%$$

$$\pi_2 = d_2 + \frac{1}{2} (\Pi - d_1 - d_2) = 5\% + \frac{1}{2} (40\% - 0 - 5\%) = 22,5\%$$

cioè una royalty ragionevole pari al 17,5%, (anziché del 15%), con una maggiorazione del 75% (anziché del 50%) rispetto alla royalty di base; una responsabilizzazione iniziale, che veda il riconoscimento della royalty di base nella misura pari a quella desumibile – quantomeno – dall'applicazione del metodo del pollice, sarebbe quindi di suo vantaggio.

⁽⁸⁵⁾ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, 564; nello stesso senso V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 2008, II, p. 209.

autonoma e alternativa rispetto alla fattispecie risarcitoria del patrimonio leso di cui all'art. 125, co. 1 e 2, c.p.i. ⁽⁸⁶⁾

Il criterio della retroversione degli utili sembrerebbe tuttavia non essere così rigidamente alternativo a quello del mancato guadagno o della giusta royalty, perché il danneggiato può esperire l'azione risarcitoria in relazione al danno aquiliano subito e, al contempo, indipendentemente dalla condotta del contraffattore, può agire per la restituzione dell'arricchimento per la parte di questo che ecceda l'importo liquidato a titolo di lucro cessante. ⁽⁸⁷⁾

Anche la retroversione degli utili è permessa solo se viene accertato il nesso causale che intercorre tra l'arricchimento e l'illecita sfruttamento del segno distintivo altrui, per cui non è in concreto utilizzabile qualora manchi la prova. ⁽⁸⁸⁾

La regola generale è infatti quella che solo l'arricchimento che sia direttamente legato alla violazione da un nesso di causalità può essere considerato come oggetto della potenziale restituzione dei guadagni. ⁽⁸⁹⁾

Poiché l'entità determinata con tale metodo può essere superiore all'effettiva perdita subita dal titolare, e poiché gli utili conseguiti dal contraffattore dipendono

⁽⁸⁶⁾ Nel difficile tentativo di un inquadramento all'interno dell'ordinamento, la dottrina è ricorsa a volte all'istituto della restituzione dei frutti da parte del possessore in mala fede, altre volte alla gestione degli affari altrui e anche alla disciplina dell'arricchimento ingiustificato. In realtà, la disposizione dell'art. 125, co. 3, c.p.i. si configura come un tipica misura di *deterrence*, atteso che la relazione di accompagnamento al d.lgs. 140/2006 ha avuto modo di evidenziare che "così facendo la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso e a quello - ben diverso - dell'arricchimento senza causa". M. RUTIGLIANO - L. FACCINCANI, *cit.*, precisano che la restituzione degli utili costituisce in realtà un'alternativa al risarcimento del lucro cessante in senso stretto, peraltro sempre più favorevole per il soggetto danneggiato ove detti utili eccedano tale risarcimento. - Per G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina del diritto industriale*, in *Dir. Ind.*, 1/2012, 10, la misura contenuta nel comma 3 dell'art. 125 del Codice permette di assicurare al titolare del diritto esclusivo leso il pieno godimento del vantaggio competitivo che gli spetta in virtù della proprietà del bene immateriale. - Trib. Bologna 7.10.2013, ha anche ribadito la sua inammissibilità se tardivamente proposta.

⁽⁸⁷⁾ A. PLAIA, *Allocazione contrattuale del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale*, in *Danno e resp.*, 2008, 499 ss. - V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. Comm.*, 02/2008, 198. - Per A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, 2005, 161, la pretesa degli utili illecitamente prodotti sarebbe null'altro che un'azione di "rivendica" di una somma di denaro, trattandosi di capire a chi vadano attribuiti i beni (e gli utili) contestati, ovvero chi sia legittimato all'azione di "rivendica". La spettanza dell'utile lucrato dalla contraffazione non darebbe quindi luogo ad un "conflitto aquiliano" di interessi, ma ad un "conflitto attributivo", giacché si tratterebbe di attribuire un'utilità, stabilita non dalla norma (secondaria) della responsabilità civile, ma dalla norma (primaria) della proprietà (intellettuale). - In realtà, già in vigenza dell'abrogato art. 125 c.p.i. (che non prevedeva la retroversione degli utili), la dottrina riteneva che il cumulo tra responsabilità e arricchimento senza causa non risultava in contrasto con il principio di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ. Cfr. C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, 11 - A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, 2005 - Contra, P. SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 305.

⁽⁸⁸⁾ Trib. Milano 20.3.2014.

⁽⁸⁹⁾ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 1/2009, 149. - M. PASTORE, *Risarcimento e restituzione nella violazione della proprietà intellettuale*, Università degli Studi di Bari, a.a.2005-2006, 62, richiamando C. CASTRONOVO, *cit.*, ricorda come la violazione della proprietà intellettuale appare sempre più irriducibile alla responsabilità civile, dato che molto spesso a rilevare non è tanto il danno subito dal titolare del diritto, quanto il vantaggio economico illecitamente conseguito dal contraffattore o dall'usurpatore.

molto anche dalla struttura di quest'ultimo, è opportuna una sostanziale prudenza nell'approccio, identificando correttamente le modalità operative che permettono una stima non distorta. ⁽⁹⁰⁾

L'accertamento dell'entità dei profitti illecitamente realizzati dall'*infringer* rappresenta infatti un momento molto delicato nel procedimento di stima dell'obbligazione risarcitoria, perché, a differenza di quanto avviene nel calcolo del mancato guadagno, richiede la raccolta di dati e di informazioni contabili attinenti all'impresa del contraffattore, che sono in genere ignoti al danneggiato, oltremodo con un'incombenza posta a carico dello stesso danneggiato, finendo così per avvantaggiare chi ha commesso l'atto l'illegittimo. ⁽⁹¹⁾

Il maggior scoglio interpretativo è comunque rappresentato dalla definizione stessa di "utile".

Anche in questo caso pare che l'unico approccio coerente, in un'ottica economico/aziendale, sia quello che identifica l'utile del contraffattore nel reddito al netto dei soli costi variabili incrementali relativi ai prodotti contraffatti ⁽⁹²⁾, per cui andranno esclusi i costi fissi di produzione, gli ammortamenti, i costi variabili che non hanno natura incrementale, quelli variabili generali, amministrativi, commerciali, nonché i costi variabili di produzione (compresi i costi del personale), che comunque la società avrebbe sostenuto anche in mancanza della produzione contraffattoria. ⁽⁹³⁾

Particolare attenzione deve però essere prestata nel caso in cui il contraffattore abbia dimensioni sensibilmente maggiori a quelle del titolare danneggiato.

In tal caso l'identificazione dei costi incrementali non è di immediata percezione, proprio perché le maggiori vendite che l'*infringer* ha realizzato non sarebbero mai state conseguite dal titolare, così che anche i costi di struttura del contraffattore possono assumere natura incrementale, con necessità di valorizzare anche le componenti (avviamento e diversa capacità produttiva) in grado di permettere tale maggior potenziale di vendita; il plusvalore derivante dalle capacità produttive e professionali del contraffattore non rientrano, infatti, nell'oggetto dell'azione

⁽⁹⁰⁾ Basti pensare, ad esempio, alla differenza che si verrebbe a creare qualora il titolare sia una piccola e media azienda, mentre il contraffattore sia una multinazionale. In tal caso, gli utili conseguiti da quest'ultima non si sarebbero mai potuti realizzare in capo al titolare, con la conseguenza che il risarcimento del danno da lucro cessante risulterebbe addirittura un incentivo per l'*infringer*.

⁽⁹¹⁾ M. PASTORE, *cit.*, 101.

⁽⁹²⁾ M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 3/2006, 208. – P. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, IX, 2000, 108. – A.G. RENOLDI, *Violazione di brevetto: riflessioni in merito alla stima del risarcimento*, in *La valutazione delle aziende*, 23/2001, 3, fa inoltre richiamo all'approccio derivato dalla "simulazione di fusione" (*merger simulation*). – M.A. MAIOLINO – D. CAPONE, *Il risarcimento del danno nel diritto industriale e della concorrenza*, 2009, in *www.csm.it* – C. GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.* 2/2012, 112.

⁽⁹³⁾ M. RUTIGLIANO – L. FACCINCANI, *cit.*, 846.

generale di arricchimento, rappresentando costi da detrarre per la determinazione degli utili del contraffattore. ⁽⁹⁴⁾

Va inoltre considerata l'intera marginalità qualora le vendite dei prodotti in contraffazione avvengano lungo una cascata di soggetti prima di arrivare al consumatore finale; in tal senso, si potrà fare riferimento anche alla marginalità lorda consolidata dell'intera filiera. ⁽⁹⁵⁾

9. La quantificazione del danno emergente.

In aggiunta al lucro cessante, la parte danneggiata può chiedere anche l'ulteriore risarcimento a titolo di danno emergente, consistente in qualunque perdita dei valori economici che erano già esistenti nel suo patrimonio prima che si verificasse la contraffazione. ⁽⁹⁶⁾

Il danno emergente consiste soprattutto delle spese vanificate dall'illecito e delle spese affrontate per ovviare alla contraffazione, ricollegabili agli oneri sostenuti per l'acquisizione delle prove, alle spese legali, al costo dei dipendenti interni impiegati nella reazione, agli investimenti pubblicitari documentati, ecc.

Con particolare riferimento ai marchi, può anche comprendere la perdita dell'avviamento, l'annacquamento del valore attrattivo (*dilution*), l'effetto screditante e di disturbo e, in generale, il danno all'immagine dell'impresa titolare della privativa ⁽⁹⁷⁾, i cui valori ben possono superare quelli del mancato guadagno.

La condotta illegittima rischia infatti di vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i prodotti ed il marchio, nonchè per garantirsi il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori, per cui il riconoscimento in sede contenziosa di tali pregiudizi comincia, con ragione, a trovare un consolidato filone giurisprudenziale. ⁽⁹⁸⁾

Anche in questo caso, le perdite dei valori devono tuttavia essere strettamente riconducibili alla contraffazione, in un nesso di causalità diretta; ciò determina una certa difficoltà di attribuzione della quota direttamente attribuibile all'*infringement*,

⁽⁹⁴⁾ M. PASTORE, *cit.*, 143, che fa altresì presente che nel modello americano la vittima può chiedere la riversione degli utili per quella parte *attributable to the infringement* [17 USCA § 504 (b)], quindi la restituzione si arresta di fronte ai profitti riconducibili a fattori produttivi diversi dall'idea usurpata, ma in questo caso è il convenuto che deve dare la prova dell'ammontare dei profitti riconducibili al suo avviamento; in mancanza l'intero profitto sarà riversato al titolare.

⁽⁹⁵⁾ Un problema sentito, soprattutto nel settore della moda, è quello del commercio *online*, ove spesso non è permesso distinguere se il bene sia o meno originale. Per C. GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 4/2013, 342, l'applicazione delle norme inerenti la direttiva sul commercio elettronico richiedono, però, l'individuazione del ruolo che il gestore del mercato online svolge, così da distinguere l'*internet service provider* attivo da chi ha avuto la sola funzione di intermediario.

⁽⁹⁶⁾ R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30*, in *Dir. Ind.* 4-5/2005, 391.

⁽⁹⁷⁾ M. RUTIGLIANO – L. FACCINCANI, *Attività contraffattoria e stima del danno emergente*, 325.

⁽⁹⁸⁾ *Ex multis*, Trib. Milano 21.2.2009 – Trib. Milano 14.1.2004 – Trib. Bologna 16.7.2005.

proprio per la presenza di ampi e ineliminabili margini di soggettività, così che, salvo casi particolari, risulterebbe preferibile abbandonare la strada di una valutazione analitica delle singole componenti, per concentrarsi invece su una liquidazione complessiva. ⁽⁹⁹⁾

A parte la componente legata alle spese documentate, quella legata alla perdita di valore dello stesso diritto trova la sua logica nel decremento di valore dell'*intangibile*, registrato prima e dopo la contraffazione, con una metodologia di stima che si basa sull'attualizzazione dei flussi prospettici. ⁽¹⁰⁰⁾

La difficoltà della misurazione (e, quindi, la sua potenziale inattendibilità) sta nel fatto di dover evitare la duplicazione del risarcimento, poiché la componente di danno emergente sicuramente ingloba anche il lucro cessante (per il quale, tuttavia, vi è un separato risarcimento), in forza del fatto che l'attualizzazione dei profitti viene effettuata nell'arco temporale interessato dall'azione illegittima; si rende quindi necessario sterilizzare tale effetto tenendo conto di quanto liquidato per lucro cessante.

La complessità della stima relativa alla perdita di valore del diritto tutelato, anche in termini di *chance* di una sua proficua collocazione sul mercato, è necessariamente basata su tutta una serie di ipotesi e assunzioni, che inducono ad assumere, anche in tale contesto, la più ampia cautela ⁽¹⁰¹⁾, soprattutto con riferimento al tasso di attualizzazione dei flussi e all'orizzonte temporale di valutazione, con ampia analiticità di motivazione anche sul nesso eziologico che ha determinato il decremento del valore. ⁽¹⁰²⁾

In assenza di prova su un autonomo pregiudizio subito, nemmeno in termini di ragionevole verosimiglianza, tale componente viene in genere determinata in via equitativa dal giudice, tenuto anche conto della natura qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali. ⁽¹⁰³⁾

10. Considerazioni conclusive.

⁽⁹⁹⁾ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 1/2009, 168. – Trib. Roma 29.2.2008 ha previsto la liquidazione di una somma fissa del danno all'immagine commerciale in ragione dei costi connessi agli investimenti pubblicitari, sconti e altre iniziative di tutela.

⁽¹⁰⁰⁾ I criteri di stima più accreditati sono infatti fondati sui flussi differenziali, e si basano sul presupposto che il valore dell'*intangibile* dipende dai benefici economici prospettici.

⁽¹⁰¹⁾ C. SCARPA, *Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi*, in *Dir. Ind.*, 2/2012, 177.

⁽¹⁰²⁾ M. RUTIGLIANO – L. FACCINCANI, *Attività contraffattoria e stima del danno emergente*, 334.

⁽¹⁰³⁾ Trib. Milano, Sez. Spec., 14.6.2016 – R. MORO VISCONTI, *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali*, in *Dir. Ind.* 1/2014, 50, cita Trib. Napoli 14.1.2003, Trib. Milano 18.5.2001.

Preso atto che il danno da contraffazione è un danno da misurarsi in modo “pieno”, almeno nelle sue componenti di lucro cessante e di danno emergente, al fine di evitare sia la duplicazione di valori, sia una sistematica sottostima delle perdite, si rende necessario ricorrere, oltre ai principi giuridici collegati, anche agli insegnamenti della scienza economico/aziendalistica, sulla base di modelli che possono essere applicati anche nelle controversie assoggettate alle regole dell’ordinamento italiano.

L’utilizzo abusivo dei diritti di proprietà intellettuale crea sicuramente un danno in capo al titolare, la cui entità è spesso ignota allo stesso danneggiato; sulla base dei principi sanciti dall’art. 125 c.p.i., la sua corretta ricostruzione implica pertanto non solo l’individuazione preliminare del criterio più appropriato (basato sul *Panduit test*), ma anche – e soprattutto – l’utilizzo di corrette metodologie di calcolo, riconosciute universalmente dalla scienza economica, che tengano conto della redditività insita nel bene tutelato, dell’elasticità della domanda, degli effetti esogeni ed endogeni al fenomeno della violazione, dei fattori distorsivi e delle interrelazioni delle variabili.

Un ruolo importante è quindi attribuito alla consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile, che va tuttavia svolta sulla base di solidi ancoraggi alla causalità diretta, valorizzando comunque la “potenzialità” perseguibile dal titolare del diritto in modo razionale e obiettivo.

Anche la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., che trova il proprio limite inferiore nel criterio della “giusta” royalty, non può certo essere applicata in modo semplicistico e, soprattutto, facendo riferimento a scenari normali, perché la logica di fondo rimane pur sempre quella di uno scenario contenzioso, che ha come finalità, in un’ottica aquiliana, quella di ristorare il danneggiato dei pregiudizi subiti, evitando imbarazzanti risarcimenti di entità irrisoria.

L’identificazione della giusta royalty dovrà quindi basarsi sul punto di caduta razionale e obiettivo dello scenario contenzioso caratterizzante la controversia, mettendo a disposizione del giudice valori quantificati non in astratto, bensì basati su una logica applicazione della scienza economica, che porta a dover non solo maggiorare la c.d. “royalty di base” nella misura minima del 50%, così da ottenere la “royalty ragionevole”, ma anche di dover integrare quest’ultima in modo da valorizzare tutte le componenti che hanno inciso sul danno.

In coerenza alle norme italiane è anche possibile fare ricorso al rimedio restitutorio della retroversione degli utili, previsto dall’art. 125, co. 3, c.p.i., che ha in sé anche una specifica finalità deterrente e sanzionatoria; la sua applicazione trova ancora delle resistenze, ma se correttamente determinato può veramente assumere connotati diversi dalla mera finalità punitiva, per riaffidare invece al titolare della privativa la ricchezza conseguita dal contraffattore.

Sia con riferimento ai mancati guadagni che alla retroversione degli utili, una volta estrapolato il potenziale del diritto dall’alveo imprenditoriale del titolare, per entrare (anche) nel perimetro del contraffattore, la sua capacità di generare ricchezza

risulta necessariamente sconvolta, perché trova a volte un contesto imprenditoriale di ulteriore espansione, mentre altre volte viene seminato, anche in modo volgare, su un terreno sterile, creando considerevoli danni al titolare stesso.

Scindere l'eventuale maggiore ricchezza nella parte riferibile all'originario detentore e in quella che, invece, possa essere attribuibile al nuovo contesto del contraffattore, non è cosa semplice, ma possibile, facendo ricorso, nell'ipotesi di retroversione degli utili, a modelli collegati ad approcci di *merger simulation* e di *apportionment*.

Infine, la corretta quantificazione del danno risulta essere utile anche prima dell'avvio della causa, poiché, tenuto conto dei rispettivi oneri della prova, potrebbe essere di vantaggio per il danneggiato evitare che il giudice debba liquidare il danno solo in via equitativa, con l'evidente rischio di una sua sottostima. _