

RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE

Anno LVII Fasc. 1 - 2008

Federica Santonocito - Francesca Caricato

L'INVENZIONE DI COMBINAZIONE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE D'APPELLO DI MILANO

17 settembre 2005

P. Dott. Luigi DE RUGGIERO — G.R. Dott. Massimo SCUFFI — G. Roberto BICHI
Plastimet di Nicola Benedetto (avv. Marco Andreolini)
c. Italsystem S.r.l. e Teknalsystem S.r.l. (avv. Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo)

Brevetti di combinazione - Ambito di esclusiva - Individuazione - Interferenza - Valutazione dell'«*inventive step*» nel brevetto di combinazione - Risarcimento del danno - Mezzi di prova e quantificazione - Concorrenza sleale per imitazione servile - Concorrenza per denigrazione - Insussistenza.

Lo sforzo inventivo non può essere individuato in un normale utilizzazione o sviluppo della tecnica anteriore attraverso l'aggregazione di trovati preesistenti o nel semplice accostamento di effetti già noti, ma al contrario è richiesta una certa « sintesi creativa » che dia luogo ad un risultato nuovo e/o ad un vantaggio ulteriore, conferendo una efficacia maggiore non raggiunta né raggiungibile in precedenza se non attraverso la prescelta combinazione di elementi (c.d. sinergismo).

Il danno risarcibile a seguito della riconosciuta contraffazione di un brevetto di invenzione deve essere individuato — nella ricostruzione del quantum — con riferimento al criterio della reversione dell'utile, che appare il più affidabile sul piano compensativo ed anche il più coerente in funzione dissuasiva, poiché volto a distogliere i guadagni illecitamente accumulati dal contraffattore sugli affari sottratti alla vittima.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Benedetto Nicola, titolare della ditta Plastimet, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Tecnosystem S.r.l. e la Italsystem S.r.l. assumendo che le società convenute pubblicavano periodicamente diffide a mezzo stampa vantando la titolarità di due brevetti per invenzione industriale (n. 1217619 e 1228374) e due domande di brevetto per modello industriale (22387B/90 22388B/90) che erano da considerare nulli per difetto di novità e predivulgazione e rispetto al cui ambito di esclusiva comunque non interferivano i propri prodotti.

Chiedeva pertanto declaratoria di nullità dei menzionati brevetti, accertamento negativo della contraffazione e della responsabilità delle controparti a titolo di concorrenza sleale per denigrazione.

Si costituivano le convenute chiedendo rigetto delle avverse domande, accertamento positivo della contraffazione e di concorrenza sleale per imitazione servile con le conseguenti pronunzie inibitorie e risarcitorie.

Espletata CTU (De Nova) e disposta l'esibizione delle scritture contabili relativamente al prodotto dell'attore ritenuto interferente con i prodotti delle convenute il Tribunale di Milano, in funzione di giudice monocratico, con sentenza pronunziata il 26 giugno 2003 dichiarava la parziale validità del brevetto 1217619 (riguardante struttura di persiana ad alette orientabili) con riferimento alle rivendicazioni 9 e 10 e così pure del brevetto 1228374 (riguardante elemento di

supporto per alette orientabili di persiana) limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5 e subordinate, ivi rinvenendo gli elementi « caratterizzanti » del titolo non anticipati — nella suddetta combinazione — da altri consimili prodotti. Respingeva — per il resto — le domande di nullità dell'attore.

Rilevava — sempre sulla scorta delle risultanze della CTU — che l'articolo Eklisse prodotto dal Benedetto interferiva con il brevetto 1228374 riproducendo la menzionata combinazione di conseguenza accogliendo la domanda di contraffazione delle società convenute ed emettendo la relativa inibitoria.

Accertava il danno sulla base del fatturato di vendita del prodotto contraffatto commercializzato negli anni dal 1994 al 1996 (la posteriore presenza sul mercato di prodotti analoghi offerti dalla BBC S.r.l. nella cui compagine sociale era presente il Benedetto non valendo ad estendere gli effetti dell'illecito commesso da diverso soggetto giuridico) questo stimando in percentuale pari al 20% inteso come utile lordo distolto al titolare del brevetto e così valutato in € 109.850,00, esclusa la ripetibilità delle spese pubblicitarie.

Rigettava la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile proposta dalle società convenute, non risultando riprodotti elementi capricciosi ed accidentali ma solo funzionali come pure quella di denigrazione svolta dall'attore le cui domande in punto di nullità erano state parzialmente respinte mentre le comunicazioni giornalistiche si erano limitate a ricordare — peraltro in maniera impersonale — l'esistenza di interferenze poi effettivamente accertate in sede giudiziaria.

Escludeva necessità di procedere alla pubblicazione della sentenza risultando la contraffazione cessata dal 1996 e respingeva — altresì — la domanda di responsabilità aggravata del Benedetto per carenza di prova questi condannando alla sola rifusione delle spese di lite.

Con i motivi di impugnazione per proposti con atto di appello notificato l'8 gennaio 2004 (ed il 9 gennaio 2004 al PM) il Benedetto svolgeva plurime censure alla sentenza e deducendo:

1) l'erroneità della statuizione sulla validità del brevetto 1228374 e sulla sua ritenuta contraffazione soprattutto alla luce delle nuove emergenze di CTU (La Forgia) depositata in parallelo nel procedimento cautelare coinvolgente le stesse parti appellate e la BBC S.r.l. (facente capo al Benedetto) che — basata anche su nuovi documenti — aveva concluso per la nullità di tale brevetto;

2) l'omessa pronunzia sulla domanda di insussistenza della contraffazione del brevetto 1217619, l'omessa declaratoria della insussistenza della contraffazione del brevetto 1228374 ad opera dei prodotti Eklisse 54 e 60, la mancata pronunzia sulla insussistenza di contraffazione delle due domande di brevetto per modello industriale;

3) l'erroneità della statuizione che aveva respinto la domanda di condanna per concorrenza sleale per denigrazione commerciale essendo stata esclusa la contraffazione per tre dei 4 brevetti vantati dalla controparte che aveva persistito nella diffusione delle diffide sul presupposto della loro validità provocando danni da calo di fatturato che non erano stati presi in considerazione;

4) l'erronea determinazione dei danni reclamati dalla controparte difettando qualsiasi motivazione sulla spropositata percentuale di ricavi applicata specie alla luce del sovraffollamento del settore e sulla preferibilità del criterio dell'utile lordo rispetto a quello dell'utile netto;

5) l'incongrua condanna alla spese di lite sul falso presupposto di una prevalente soccombenza in giudizio.

Concludeva pertanto per la riforma della sentenza — previa sospensione della sua efficacia esecutiva — con accoglimento delle domande disattese in prime cure.

Resistevano le società appellate partitamente replicando alle avverse censure delle quali chiedevano rigetto con conferma della sentenza impugnata.

Respinta l'inibitoria — la causa — precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte — passava quindi in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Vanno congiuntamente esaminati — perché logicamente connessi — i motivi di impugnazione articolati *sub* I-III-IV dell'atto di appello a mezzo dei quali l'appellante censura la decisione di prime cure per aver il Tribunale ritenuta la validità del brevetto italiano Italsystem n. 1228374 (sia pur in una portata più limitata rispetto a quella originaria) e la contraffazione di tale privativa ad opera del prodotto Eklisse 55 della Plastimet.

Il brevetto in questione — basato su domanda nazionale depositata il 14 marzo 1989 e rettificata con istanza di correzione l'1 dicembre 1989 (che ha introdotto modifiche riportate nell'allegato A contenente l'inserimento di due passi nella descrizione, tre nuove figure e tre nuove rivendicazioni che peraltro non interessano il nucleo caratterizzante del trovato) si riferisce ad un elemento di supporto di alette orientabili per persiane a montaggio semplificato al fine di rendere possibile il montaggio delle alette successivamente al montaggio del telaio nel vano finestra, ma al tempo stesso impedire che le alette — una volta montate — possano essere smontate semplicemente con un movimento opposto (alla soluzione di questo problema è essenzialmente rivolta la rivendicazione1).

Tale brevetto trova corrispondenza nel brevetto europeo EPO 468074 oggetto di posteriore domanda depositata il 13 luglio 1990 (senza rivendicazione di priorità) concernente elemento per supportare e trattenere una aletta di persiana.

Ora, sostiene l'appellante che le conclusioni assunte dal CTU De Nova e fatte proprie dal I giudice sarebbero state travolte dalle diverse e successive risultanze della perizia La Forgia resa in procedura cautelare pendente avanti alla sezione distaccata di Pisticci tra le medesime parti, assistite dai medesimi difensori e CTP e basata sugli stessi elementi presi in considerazione nel giudizio milanese per cui sarebbero perfettamente opponibili alle controparti che li conoscevano e le avevano discusse in contraddittorio.

Adduce poi una serie di ragioni di diritto e di motivi di natura tecnica che avrebbero dovuto condurre alla nullità del pur ridotto ambito di protezione del brevetto italiano.

Innanzitutto il rilascio in sede europea di corrispondente brevetto era circostanza di per sé, di scarsa significatività, diversi essendo i criteri di accertamento dell'attività inventiva in Italia rispetto a quelli adottati presso UBE posto che l'esaminatore europeo non era in grado di prendere in considerazione tutte le possibili anteriorità rilevanti specie se non brevettate né esisteva in quella sede distinzione tra invenzione e modello di utilità.

Diverso era pure l'oggetto inventivo individuato dal consulente tecnico e

dall'esaminatore europeo posto che per il primo le caratteristiche del trovato Italsystem risiedevano in tre elementi tra loro combinati (risalto interno, estremità ricurva, angolazione) mentre per il secondo l'ultima di tali caratteristiche (angolazione) era banale e da considerare compresa nella tecnica nota tanto è che era stata inserita nella parte pre-caratterizzante della rivendicazione principale del brevetto europeo.

Inoltre, non era vero che le tre caratteristiche ritenute inventive dal CTU figurassero singolarmente in documenti diversi dello stato della tecnica perché due di esse erano congiuntamente descritte nel catalogo Queen (risalto interno, estremità ricurva) e risultavano pertanto anticipate.

Infine l'esperto era incorso in gravi omissioni per aver ritenuto l'aggregazione dei tre suddetti elementi combinazione inventiva e non mera sommatoria costruttiva tralasciando di chiarire in che cosa consistesse il salto inventivo.

Da tanto derivando il venir meno di qualsiasi contraffazione da parte del prodotto Eklisse 55 le cui caratteristiche esulavano dall'ambito del brevetto Italsystem del quale doveva essere dichiarata la più estesa nullità.

La complessa articolata censura non è condivisibile.

Va innanzitutto tenuto presente che la validità del brevetto di cui è causa trova plurimi riscontri tecnici di supporto che si affiancano al conforme parere espresso al riguardo dal CTU (De Nova) quali la perizia Checcocci resa nel procedimento promosso avanti al Tribunale di Milano (RG 221731/91) da Italsystem contro Pillar Naco Industries Europe srl e la perizia Palestini resa nel procedimento avanti al Tribunale di Ancona (RG 1907/97) promosso da Italsystem contro STS S.r.l. (documenti tutti prodotti agli atti di I grado).

Né può essere sottaciuto che l'unica consulenza contraria richiamata *ex adverso* (La Forgia) è stata resa in procedimento cautelare *ab origine* pendente avanti al Tribunale di Matera — sezione distaccata di Pisticci dove sono state concesse misure provvisorie confermate in contraddittoria a riprova — quanto meno a livello di « *fumus* » — della validità del brevetto in questione.

La perizia La Forgia comunque — al di là del fatto che si è svolta nell'ambito di contenzioso diverso per cui le sue risultanze non potrebbero di per sé travolgere l'esito della CTU resa in questo giudizio pur concorrendo — come ogni altro elemento di derivazione extra-processuale — ad orientare il convincimento del giudice — non contiene risposte appaganti per ritenere superata l'opinione di fondo espressa nella perizia De Nova.

L'esperto nominato dal Tribunale di Milano ha ravvisato nel brevetto in questione ed — in particolare — nell'insieme coordinato delle prime 5 rivendicazioni, il nocciolo inventivo del trovato costituito da tre elementi caratterizzanti (presenza di un risalto nel supporto per trattenere l'aletta, estremità ricurva di una delle pareti del supporto per trattenere l'aletta, inclinazione od angolazione delle pareti opposte del supporto) ciascuno singolarmente anticipato da documenti diversi facenti parte dello stato della tecnica, ma costituenti nella loro aggregazione una combinazione funzionale « nuova » come tale suscettibile di protezione.

Irrilevante è dunque l'analisi delle anteriorità effettuata dal CTU La Forgia che ha ritenuto che due delle tre caratteristiche (risalto interno ed estremità ricurva) fossero già presenti in documenti tecnici precedenti (catalogo Queen e brevetto Meregalli), mentre la terza (angolazione) sarebbe accorgimento del tutto

banale per un tecnico anche non del ramo. Infatti il « salto inventivo » risiede nell'accoppiamento combinato di tutti e tre gli elementi mai congiuntamente descritti e rivendicati in precedenza.

Il che rende inconferente anche l'ulteriore rilievo secondo cui il brevetto Marchetti — ancorché formalmente inopponibile al brevetto per cui è causa in quanto ricadente sotto la previsione dell'art. 16 L.i. — avrebbe dovuto essere ritenuto distruttivo del dispositivo Italsystem quantomeno sul piano della novità estrinseca.

E ciò perché pure questa anteriorità (che si riferisce essenzialmente al risalto) non impegna l'insieme delle tre caratteristiche nella cui combinazione risiede appunto il « nocciolo » dell'invenzione.

Insomma tutte le anteriorità prese in considerazione dalla CTU La Forgia presentano al massimo due delle tre caratteristiche rivendicate dal brevetto Italsystem (estremità ricurva e risalto) ma mai l'angolo tra la prima e la seconda parete del supporto che potrà essere in sé soluzione anche ovvia ma non nello studiato accoppiamento con le altre due.

È principio acquisito infatti che anche il « coordinamento » di elementi noti od esplicitabili senza particolari difficoltà integra una invenzione qualora attraverso la individuazione della specifica funzione con tale coordinamento evidenziata si ottenga un risultato nuovo ed economicamente utile non raggiunto in precedenza con una diversa combinazione di elementi.

Semmai il vero problema da risolvere per attribuire autonomia ad « invenzioni derivate » di questo tipo è individuare gli effetti « sinergici » prodotti dall'interazione dei singoli elementi e trascendenti la mera « sommatoria » degli effetti propri di ciascuno di essi, nel che risiede appunto quel « *quid pluris* » necessario per riconoscere il contributo inventivo.

Lo sforzo inventivo non può infatti essere semplicemente rinvenuto in una normale utilizzazione o sviluppo della tecnica anteriore attraverso l'aggregazione di trovati preesistenti od il semplice accostamento di effetti già noti richiedendosi, al contrario, una certa « sintesi creativa » (e non meramente costruttiva) che dia luogo ad un risultato nuovo e/o ad un vantaggio ulteriore, conferendo una efficacia maggiore non raggiunta né raggiungibile in precedenza se non attraverso la prescelta combinazione di elementi (c.d. *sinergismo*).

Ebbene proprio su questo punto il CTU De Nova ha evidenziato con convincente motivazione che il prevedere accanto al risalto che trattiene positivamente l'aletta ed accanto all'angolo che raggiunge la desiderata superficie piana e la desiderata superficie a scalini della persiana, anche la estremità ricurva, produce l'effetto tecnico « nuovo » di utilizzare l'angolo tra le pareti dell'elemento di supporto, come accoglimento di un cuneo, così da tenere incuneata l'aletta anche in presenza di giochi sul risalto.

È questa la « combinazione operativa » che non risulta anticipata ed offre quel vantaggio « aggiuntivo » del trattenimento preciso dell'aletta cui concorrono sinergicamente i tre anzidetti elementi (risalto interno, estremità ricurva, angolazione) va poi sottolineato il riferimento privilegiato rappresentato dall'insegnamento contenuto nel brevetto concesso in sede europea dove a tale combinazione è stato espressamente accreditato proprio il « vantaggio » di una rotazione delle alette precisa con precisa giustapposizione del loro punto di contatto.

Sostiene la perizia La Forgia che i criteri per l'accertamento dell'attività in-

ventiva in Italia sarebbero diversi (e più rigorosi) rispetto a quelli adottati dall'esaminatore europeo donde non sarebbe consentito trovare conforto di validità del titolo nazionale nel giudizio positivo espresso in quella sede.

Ora osserva la Corte che è ben vero che la concessione di un brevetto europeo lascia inalterato lo scrutinio di nullità della frazione nazionale secondo la legislazione interna e le regole proprie di ogni stato membro (secondo le prescrizioni discendenti dalla Convenzione di Monaco e — per l'Italia — dalla legge di attuazione di cui al d.P.R. n. 32 del 1979), a maggior ragione quando — come nel caso — esso sia stato rilasciato come titolo indipendente rispetto al (preesistente) brevetto nazionale, ma è altresì vero che i principi della Convenzione di Monaco sono stati pienamente recepiti ed armonizzati nel nostro ordinamento (gli artt. da 12 a 17 della L.i. ripetono dagli artt. da 52 a 57 della CBE) sicché la valutazione del contributo inventivo (c.d. « *inventive step* ») non può essere oggetto di analisi completamente divergenti pur nell'autonomia dei giudizi che contrassegnano il piano nazionale rispetto da quello europeo.

L'invenzione di combinazione — anche secondo la giurisprudenza dell'UEB — « *requires that the relationship between the features or groups of features be one of functional reciprocity or that they show a combinative effect beyond the sum of their individual effect* » (Case - law of the Boards of Appeal of the EPO ed. 2001 p. 200) e deve rispondere (come ogni invenzione apparentemente ovvia o di banale soluzione) al criterio di valutazione del « *could - would approach* » (*ibidem*, p. 116) secondo cui non conta verificare se il tecnico del ramo « sarebbe stato in grado » di raggiungere quel risultato combinando quegli elementi noti (sul qual punto del resto neppure si è aperto dibattito tra le parti) ma se « avrebbe voluto » farlo allo scopo di raggiungere il vantaggio o miglioramento che si riprometteva.

Ebbene proprio a questa domanda nel caso in esame deve fornirsi risposta positiva se è vero che il CTU De Nova ha accertato (la circostanza è ormai incontroversa) la presenza nell'esemplare Eklisse 55 di una identica combinazione inventiva rivolta a quel medesimo scopo vantaggioso evidentemente auspicato dalla tecnica.

Inconferente è infine il riferimento ai rapporti tra brevetto europeo e modello di utilità perché l'accertamento di validità del brevetto di cui è causa prescinde dal rilascio del titolo europeo (pur rappresentando il comune insegnamento un indubbio elemento rafforzativo) e nessuna conversione è stata financo prospettata nelle conclusioni presentate dall'esperto.

Tutte le esposte censure vanno in conclusione respinte e confermata la pronunzia di limitazione della validità del brevetto di cui è causa con conseguente contraffazione di tale sua ridotta portata.

2. Con il II-V-VI motivo di impugnazione — che possono essere anche essi congiuntamente esaminati per ragioni di comunanza sulle denunziate omissioni in merito a taluni capi delle domande — assume l'appellante che il Tribunale — nonostante avesse fatto proprie le conclusioni del CTU De Nova (mai contestate dalle controparti) sulla limitata validità del brevetto n. 1217619 (rivendicazioni 9 e 10) e l'assenza di contraffazione — non si sarebbe pronunciato sulla mancata interferenza dei prodotti Benedetto con tale privativa; altrettanto avrebbe fatto rispetto ai sistemi Eklisse 54 ed Eklisse 60 estranei alla contraffazione del brevetto 1228374 (violato solo dal prodotto Eklisse 55); e così ancora rispetto alle domande di modello industriale 22387/B/90 e 22388B/90 dal cui ambito di pro-

tezione rimanevano estranei i sistemi Eklisse 54, 55, 60 che non avevano costituito oggetto di alcuna pronunzia di non contraffazione ancorché espressamente richiesta.

I rilievi sono fondati ancorché comportino una mera integrazione esplicativa della parte motiva (e dispositiva) della sentenza.

Sussiste infatti interesse ad agire « in prevenzione » (e dunque ad ottenere una pronunzia esplicita sulla domanda non indirettamente ricavabile dal corpo della motivazione) da parte di chi si ritenga ingiustamente accusato di contraffazione di far accertare giudizialmente la liceità della sua attività.

Il CTU ha escluso la violazione dei diritti brevettuali comunque interferenze negli altrui ambiti di protezione per modello di taluni dei prodotti del Benedetto per cui andrà accertato ed in dispositivo dichiarato che la produzione e vendita da parte di Plastimet dei sistemi Eklisse 54 ed Eklisse 60 non costituisce contraffazione dei brevetti italiani 1217619 e 1228374 di Italsystem né interferisce con le domande di modello di utilità O-22387B/90 e 22388B/90 mentre il sistema Eklisse 55 non costituisce contraffazione del solo brevetto 1217619 né interferisce con le superiori domande di modello di utilità.

3. Con VII e X motivo di gravame — che sono consequenziali uno all'altro l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di accertamento di concorrenza sleale per denigrazione commerciale (e dei danni pretesi per tale causale che avrebbero causato un sensibile calo della produzione fino a far uscire il prodotto Eklisse dal mercato) per aver le appellate persistito in malafede nella comunicazione di diffide vantando la titolarità di validi brevetti e l'imitazione servile dell'aspetto estetico quando l'uno di essi era stato ritenuto nullo dalla perizia Checcocci, l'altro era stato limitato nella sua portata dalla perizia De Nova, entrambi — poi — non potevano essere protetti nelle rispettive forme funzionali.

Precisa ancora che il fatto che la serie Eklisse e la ditta Plastimet non fossero menzionate nelle diffide apparentemente impersonali non escludeva la denigrazione trattandosi di concorrenti facilmente individuabili da parte degli operatori del settore.

Il motivo — ad avviso della Corte — è infondato.

La perizia Checcocci resa nel parallelo giudizio milanese di contraffazione contro terzi ha accertato la validità, del brevetto n. 1228374 e la possibile conversione in due distinti modelli di utilità, del brevetto n. 1217619 riconoscendo in sostanza nelle privative Italsystem un nucleo proteggibile che ben giustificava l'azione di diffida intrapresa dalla medesima impegnata a reagire anche su altri fronti giudiziari (Tribunale di Ancona e Matera). Come correttamente rilevato dal I giudice i comunicati alla clientela e sulle riviste di settore appaiono oltre modo generici ed impersonali (essi dopo aver esordito menzionando la titolarità dei brevetti di cui è causa concludono con una diffida — rivolta a non meglio specificate ditte concorrenti a dimettere sul mercato consimili meccanismi) e si sono mantenuti nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa legittimamente vantato il cui ambito è risultato solo giudizialmente circoscritto ma non caducato con conseguente permanenza della ascritta violazione.

Il richiamato affollamento del settore contrasta poi con la conclamata individuazione della ditta Plastimet tra produttori, grossisti e dettaglianti di un articolo così generico quale è quello cui si riferisce il meccanismo in questione.

Dal resto non è stata allegata prova — neppure a livello indiziario — che la

lamentata riduzione del volume di fatturato sia stata causata dalla attività di autotutela posta in essere dalle società appellate che abbia in qualche modo indotto i potenziali acquirenti ad astenersi dall'effettuare transazioni commerciali con l'appellante.

4. Con VIII motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della disposta inibitoria nonostante il Tribunale avesse dato atto della mancanza di prova circa la attualità della contraffazione cessata a partire dal 1996.

Anche questo motivo non è fondato.

L'inibitoria è sempre rivolta al futuro allo scopo di prevenire la reiterazione o la continuazione di una attività « *contra ius* » e dunque costituisce misura di salvaguardia e necessitata quando sia stata accertata la violazione di diritti brevettuali specie in una situazione del genere dove — come ammesso dallo stesso appellante che ha sul punto richiamato la perizia La Forgia — la produzione della serie già denominata Eklisse 55 veniva a proseguire sotto altro nome da parte di BBC società facente capo al medesimo titolare di Plastimet agevolato pertanto in una eventuale ripresa di quella attività.

5. Con IX motivo l'appellante censura la eccessiva quantificazione del danno rapportato sul 20% del fatturato realizzato nel triennio sino al dicembre del 1996 senza considerare il sovraffollamento del settore che avrebbe dovuto portare ad un sensibile abbattimento di tale percentuale (non potendosi presumere che tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato i prodotti medesimi dal titolare del brevetto) e senza spiegare le ragioni del riferimento al criterio dell'utile del contraffattore (lordo invece che netto) in luogo del più prudentiale criterio della royalty virtuale.

Il motivo non ha pregio.

Va subito detto che la stima del danno da contraffazione si fonda sostanzialmente su tre criteri alternativi:

a) « *decremento* » del fatturato del titolare della privativa con perdita del relativo profitto;

b) « *riversamento* » o utile tratto dal contraffattore;

c) « *giusto prezzo del consenso* » (secondo una espressione mutuata al diritto d'autore) o « *royalty* » che il contraffattore avrebbe corrisposto se avesse chiesto ed ottenuto un contratto di licenza.

Il metodo di calcolo fondato sull'utile del contraffattore commisurato sulle vendite da costui realizzate in luogo del titolare del diritto è quello prescelto dal Tribunale e trova oggi un importante riferimento normativo sia nell'art. 13 della Direttiva 2004/48 CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale il quale stabilisce che l'entità del risarcimento deve tener conto di tutti gli aspetti pertinenti tra i quali gli illeciti profitti realizzati dal contraffattore sia nell'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) il quale prevede che il lucro cessante e venga valutato dal giudice, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Il criterio della *royalty* virtuale, cioè dei compensi che l'autore della violazione avrebbe in ipotesi dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto, in mancanza di prospettazione di dati comparativi e/o allegazioni concernenti le modalità, di vendita del prodotto e la sua rete distributiva si presenta infatti di difficile applicazione per la ricostruzione del « *quantum* » donde il criterio della « *reversione dell'utile* » appare in casi del genere il più affidabile sul

piano compensativo ed anche il più coerente in funzione « dissuasiva » poiché volto a distogliere i guadagni illecitamente accumulati dal contraffattore sugli affari sottratti alla vittima.

Quanto alla percentuale stimata di utile (20%) trattasi di ricarico medio equitativamente valutato in misura che la Corte ritiene congrua atteso che l'appellante non è stato in grado di opporre documentazione fiscale idonea ad avvalorare diversi e più contenuti margini lordi di guadagno (inserendosi di regola il contraffattore sulla scia del prodotto già affermato senza sopportare spese di investimento tecnologico né tutte quelle legate al lancio dell'articolo sul mercato).

Circa poi la incidenza della presenza di plurimi concorrenti nessuna prova è stata fornita da chi aveva l'onere di dimostrare tale asserita circostanza diminvente (per supposto riparto dei profitti tra tutti) che le aziende segnalate effettivamente operassero nello specifico settore delle persiane a lamelle orientabili.

Il rilievo così come formulato non coglie comunque nel segno perché il criterio adottato dal Tribunale rimanda a risultati economici storicamente accertati sui volumi di fatturato realizzati dal contraffattore senza alcun calcolo previsionale o proiezione futura talché l'irrilevanza dell'attività eventualmente svolta dai terzi sul medesimo mercato di riferimento.

6. Con XI motivo l'appellante denuncia la erroneità della statuizione sulle spese di lite stante la insussistenza della ritenuta soccombenza in via prevalente posto che un prodotto su tre era stato accertato in contraffazione e solo un brevetto su 4 contraffatto.

Anche questo motivo va respinto perché le odierne società appellate risultano sostanzialmente vittoriose sull'*an* ed il *quantum* della contraffazione sulla base di titoli validi (sia pur limitati nella loro portata) infondatamente attaccati in prevenzione dell'appellante che dovrà caricarsi delle spese anche di questo grado secondo i dettami della soccombenza che non appaiono attenuati dalle accolte precisazioni integrative nella parte dispositiva: spese che si liquidano — come richiesto nelle conclusioni definitive in € 7.500,00 (di cui 500,00 per esborsi, 2.000,00 per diritti, 5.000,00 per onorari) oltre Iva e Cpa.

P.Q.M. — La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Nicola Benedetto, titolare della ditta Plastimet contro Italsystem S.r.l. e Tecnalsystem S.r.l., in parziale riforma della sentenza *inter partes* resa al Tribunale di Milano in funzione di giudice monocratico il 26 giugno 2003, così provvede: 1) Dichiarare che la produzione e vendita da parte di Nicola Benedetto, titolare della ditta Plastimet, dei sistemi Eklisse 54 ed Eklisse 60 non costituisce contraffazione dei brevetti italiani 1217619 e 1228374 di Italsystem né interferisce con le domande di modello di utilità 22387B/90 e 22388B/90 mentre il sistema Eklisse 55 non costituisce contraffazione del solo brevetto 1217619 né interferisce con le superiori domande di modello di utilità, 2) conferma nel resto e condanna l'appellante a rifondere alle società appellate le spese del grado che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre Iva e Cpa.

L'invenzione di combinazione.

La sentenza che qui si annota affronta il tema complesso delle in-

venzioni di combinazione, suggerendo regole per valutarne l'altezza inventiva.

La qualificazione dell'invenzione di combinazione, quale specie del più vasto « *genus* » dell'invenzione, non può prescindere dalla verifica dei requisiti classici dell'invenzione stabiliti dall'art. 45 c.p.i (art. 52 EPC): novità, livello inventivo (« *inventive step* ») e applicazione industriale. Questi devono sussistere nell'invenzione di combinazione e vanno rinvenuti, in particolare, nel sistema di coordinamento nuovo ed originale di insegnamenti che già fanno parte dello « stato dell'arte ».

Com'è noto, per « stato dell'arte » si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto ⁽¹⁾.

L'invenzione di combinazione consiste, dunque, nella soluzione di un problema tecnico determinata dall'ingegnosa interazione di elementi e mezzi, che in precedenza venivano impiegati singolarmente o in differenti combinazioni per realizzare un risultato tecnicamente nuovo.

Qualche autore ⁽²⁾ ha riferito, richiamandosi a dottrina autorevole ⁽³⁾, che, a rigore, tutte le invenzioni sarebbero combinazioni e traslazioni e che l'invenzione sarebbe definibile come « *una combinazione di idee effettuate da un atto di intuizione* » ⁽⁴⁾. Ciò è tanto più vero se pensiamo che le stesse idee sono frutto di elaborazioni concettuali che costituiscono associazione, combinazione e sviluppo di esperienze e insegnamenti che formano il nostro pensiero. Dunque, « *l'invenzione è la connessione o la combinazione di due idee distanti, effettuata quando una regola di connessione non esiste, tale connessione essendo fatta con un atto di intuizione, e non con un ragionamento. Ogni invenzione richiede la combinazione di idee anteriori (tecnica nota)* » ⁽⁵⁾, che a seconda del tipo e metodo di combinazione danno origine, come gli atomi di Protagora, a soluzioni differenti.

Nell'invenzione di combinazione « l'intuizione » si rinviene proprio nell'individuazione di « *una specifica funzione, evidenziata dal coordinamento degli elementi noti* » ⁽⁶⁾ presenti allo stato della tecnica, atta ad ot-

(1) A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, cap. III - par. 1.2 - *La brevettabilità nell'ordinamento italiano*, ed. Maggioli, S. Arcangelo di Romagna, 2005, 312.

(2) M. BENEDICENTI, in *I brevetti nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1970, 72.

(3) M. FRANZOSI, in *L'invenzione*, Milano, 1965, 190.

(4) Cfr. anche M. SCUFFI-M. FRANZOSI-A. FITTANTE, commento all'art. 48 c.p.i., par. 4, in *Il Codice della Proprietà Industriale*, Cedam, Padova, 2005, 263. Si noti come tale combinazione altro non sia se non una sinergia tra la riflessione teorica e un « *facere* » pratico.

(5) M. FRANZOSI, *Novità e non ovvietà. Stato della tecnica*, in questa *Rivista*, fasc. 2, Giuffrè, Milano, 2001, 74.

(6) « *L'invenzione di combinazione è meritevole di privativa laddove, attraverso l'individuazione di una specifica funzione, evidenziata dal coordinamento degli elementi noti si ottenga un risultato nuovo, economicamente utile e mai raggiunto in precedenza. In tale fattispecie, sotto il profilo interpretativo, occorre considerare il trovato quale combinazione di elementi operativi, tutti diretti alla soluzione del medesimo problema tecnico* ».

tenere un risultato nuovo, economicamente utile e mai raggiunto in precedenza.

Tale « prodotto tecnico-concettuale » non si manifesta come immediato (7) sviluppo di cognizioni preesistenti e non configura, perciò, una mera esecuzione di insegnamenti precedenti (8).

L'invenzione appare, infatti, quale autonoma produzione, differente rispetto alla tecnica nota, di un effetto tecnico e, quindi, di un risultato tecnico, realizzato tramite la « *reductio ad unicum* » di caratteristiche note. Essa, pertanto, altro non è se non un'interpretazione evolutiva dei rapporti causali suscettibili di applicazione industriale che comportano una sostanziale modifica della realtà tecnica. Tale modifica non è data da una « mera sommatoria » (9) di tecniche e soluzioni note, ma si attua tramite una « combinazione operativa » di forze naturali mai sperimentata in precedenza. In sostanza, i contributi tecnici di precedenti invenzioni o di metodologie note non rimangono isolati, ma diventano rilevanti allorché si fondono per ottenere una *trasformazione tecnico-funzionale* economicamente utile. L'apporto inventivo, è dunque, rappresentato da un « *quid pluris* » che non esisteva e che viene generato da una « rielabora-

e non quale semplice aggregazione di elementi distinti che svolgono funzioni indipendenti fra loro » (Trib. Milano, 4 agosto 2005, (n. 4892/1) in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1027).

(7) Laddove l'effetto tecnico derivasse direttamente dall'applicazione degli insegnamenti presenti nell'arte nota, l'invenzione sarebbe ovvia e non comporterebbe alcun progresso tecnico, principale motivazione per la protezione. Così anche « *The term "obvious" means that which does not go beyond the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art* » (EPO Guidelines for examiners, Chapter IV, par. 9 sub art. 56, page 67, 2001); cfr. anche App. Bologna, 19 febbraio 2003, (n. 4661/4) in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 381.

(8) Cfr. V. ACQUAFREDDA, *L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la C.T.U.*, in *Il diritto industriale*, n. 5/2003, 418 « ... bisogna cercare di appurare se e come sarebbe stato possibile far scaturire il processo inventivo direttamente e semplicemente dall'attività lavorativa, comunemente svolta dalla persona esperta del settore, senza avvertire il bisogno di effettuare sperimentazioni, analisi approfondite e quant'altro ».

(9) « *L'originalità dell'invenzione di combinazione attiene alla coordinazione di elementi e di effetti già noti, dai quali tuttavia si distacca giacché non costituisce la mera somma, bensì una rielaborazione di essi e del loro reciproco rapporto, non desumibile per mezzo di un lavoro di semplice chiarimento e di evidenziazione dall'insieme delle nozioni già acquisite* » (App. Milano, 4 febbraio 1972 (n. 68/2) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 441) « *Nell'invenzione di combinazione l'originalità si attua attraverso una sintesi creativa, mai prima intravista, di invenzioni note, e non attraverso la semplice somma di esse* » (Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 1973, n. 298/3 in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 436) « *La tutela dell'invenzione di combinazione può essere accordata solo quando il risultato conseguito sia autonomo, non si traduca, cioè, nel semplice accostamento degli effetti già separatamente realizzati dalla tecnica* » (App. Milano, 30 marzo 1973 (n. 317/1), *ibidem*, 553 Nello stesso senso Trib. Milano, 9 ottobre 1972 (n. 180/2) in *Giur. ann. dir. ind.*, 72, 1303; Trib. Milano, 25 ottobre 1973 (n. 409/1) in *Giur. ann. dir. ind.*, 73, 1238; Trib. Bologna, 5 luglio 1974 (n. 587/1), in *Giur. ann. dir. ind.*, 74, 935, App. Milano, 27 febbraio 1976 (Baltimore Aircoil Company Inc. C/Delchi S.p.a.), in *Rep. Sist. '72-'87 Giur. ann. dir. ind.*, 427 (cfr. anche Trib. Milano, 18 ottobre 1973 (n. 404/3) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 1200).

zione operativa » dell'esistente, capace di innescare una reazione concatenata per pervenire ad una nuova soluzione tecnica, dove non si riconoscono più i singoli apporti ⁽¹⁰⁾.

Si tratta, quindi, di svincolare il nuovo trovato dal medesimo concetto ideativo appartenente all'arte nota per realizzare, operando una sintesi delle informazioni di diversa provenienza, (già patrimonio singolarmente dell'arte nota), un contributo creativo distinto ⁽¹¹⁾.

L'invenzione, dunque, si rinviene laddove la combinazione di più insegnamenti noti produca un effetto moltiplicatore e/o trasformatore degli stessi ⁽¹²⁾.

Sintetizzando si può parlare di invenzione di combinazione quando:

- a) l'invenzione si fonda sulla combinazione di tecniche note;
- b) la combinazione rappresenta uno sforzo creativo non immediato e non un logico sviluppo della tecnica preesistente;
- c) tale sforzo inventivo fornisce un miglioramento nell'impiego e

(10) « Si ha invenzione di combinazione quando l'ingegnosa e originale coordinazione di elementi o mezzi diversi, già conosciuti in tutto o in parte, derivi un risultato industriale nuovo, economicamente apprezzabile e non raggiunto prima con l'impiego di quegli elementi o mezzi isolatamente utilizzati » (Cass., 28 gennaio 1972 (n. 208 3/3) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 15); « Può ravvisarsi invenzione di combinazione soltanto quando sia stato colto, in una pluralità di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, che consista nella combinazione geniale di componenti di altri procedimenti e conduca a un risultato strutturalmente e funzionalmente diverso prima non conosciuto » (Cass., 12 maggio 1973, n. 1300 (250/2) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 74; « Non può essere consentita, per assoluto difetto di intuizione creativa, la brevettabilità di dispositivi risultanti dalla semplice giustapposizione di ritrovati già noti (o anche dall'utilizzazione in serie di uno solo di essi) ciascuno dei quali resti idealmente separato, inquantoché dalla loro riunione non si ottenga un nuovo e migliore risultato che valga a far considerare l'insieme come apportatore di nuova utilità (...) » (Cass., 10 novembre 1976, n. 4129 (n. 794/8) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, 109; « La combinazione di elementi già acquisiti con precedenti invenzioni industriali può configurare autonoma invenzione brevettabile quando realizzi una novità, rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all'ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre l'incremento quantitativo dell'efficacia e comodità di impiego (...) e presenti caratteri qualitativi nel senso che la novità si traduca nella modificazione dei livelli tecnici conosciuti con riferimento al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pratica trasfusione di un risultato economico-industriale » (Cass., 13 settembre 1983, n. 5553 (1600/3) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 149. « Si ha invenzione di combinazione allorché dall'ingegnosa e originale coordinazione di diversi elementi, già conosciuti in tutto o in parte, derivi un risultato industriale nuovo, economicamente utile, obiettivamente diverso dalla somma dei risultati propri di ciascun singolo elemento » (Trib. Varese, 11 agosto 1971 (29/4) 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 72, 152; App. Milano, 4 febbraio 1972 (n. 68/2), in *Giur. ann. dir. ind.*, 72, 441) « Nell'invenzione di combinazione l'originalità si attua attraverso una sintesi creativa, mai prima intravista, di invenzioni note, e non attraverso la semplice somma di esse » (Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 1973 (n. 298/3), 425) in *Rep. Sist. '72-'87 Giur. ann. dir. ind.*

(11) Cfr. App. Milano, 4 febbraio 1972 (n. 681/1) in *Giur. ann. dir. ind.*, '72, 441; App. Milano, 23 ottobre 1984, *Rep. Sist. 1972-1987 Giur. ann. dir. ind.*, 47, Trib. Torino, 27 febbraio 1978 (n. 1037/1), 264, *ibidem*.

(12) Trib. Milano, 14 gennaio 2004 (n. 4705/3) in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 745.

nello sfruttamento del trovato, che non si limita ad un semplice incremento quantitativo di efficacia e comodità di impiego ⁽¹³⁾;

d) tale miglioramento è sia di carattere quantitativo, che qualitativo: esso permette cioè il passaggio dalla pura intuizione alla costruzione materiale del concetto inventivo ⁽¹⁴⁾.

Infatti, « *la novità che giustifica la tutela propria delle invenzioni a favore dei perfezionamenti, combinazioni, traslazioni, che presuppongono altra invenzione già brevettata, deve essere qualitativa, deve realizzare un salto di qualità rispetto alla novità delle invenzioni presupposte, e riguardare sia il momento teorico della creazione intellettuale sia quello pratico della materializzazione della nuova idea in un nuovo prodotto* » ⁽¹⁵⁾.

È qui che si inserisce la portata altamente innovativa della pronuncia della Corte d'Appello meneghina qui annotata.

La Corte, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, individua l'esistenza di un'invenzione ove la « specifica funzione » di collegamento di elementi noti od esplicitabili senza particolari difficoltà sia in grado di ottenere un risultato nuovo e suscettibile di utilizzazione industriale. Tuttavia, la Corte si spinge fino a qualificare nel dettaglio la natura reale di tale « specifica funzione di coordinamento ». Infatti, il Collegio giudicante considera l'effetto sinergico di interazione dei singoli elementi come il « *quid pluris* » dell'invenzione e lo identifica con lo sforzo inventivo frutto di un'operazione mentale di « sintesi creativa » che integra la « fase costruttiva ».

Si tratta, quindi, di verificare se l'operazione di combinazione presuppone un passaggio intellettuale ulteriore rispetto alla mera applicazione delle informazioni presenti nell'arte nota, tale da poter essere de-

(13) Trib. Milano, 17 dicembre 1979 (n. 1233/3) in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, 845.

(14) « *L'invenzione è una scoperta seguita da costruzione* » in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Cedam, Padova, 2005, Commento art. 45, par. 3, p. 252. Inoltre: « *Affinché possa parlarsi di invenzione di combinazione occorre la presenza di due fondamentali requisiti: 1) la nuova associazione di elementi, già noti singolarmente, deve rappresentare il risultato di una originale intuizione creativa non raggiungibile da un tecnico del ramo; 2) la nuova coordinazione deve fornire risultati tecnicamente, qualitativamente o quantitativamente apprezzabili nell'applicazione industriale e non raggiungibili senza quella coordinazione* » (Trib. Vigevano, 21 dicembre 1972 (n. 271/2) in *Rep. Sist. 72-'87 Giur. ann. dir. ind.*, '72, 425).

(15) Cass., 14 giugno 1978, n. 2940 (1002/2), per esteso: « *il perfezionamento, la combinazione e la traslazione accedono al livello dell'invenzione se e nella misura in cui sono in grado di determinare un risultato nuovo ed originale, diverso dai risultati conseguibili per effetto dell'applicazione delle preesistenti invenzioni sulla base della tecnica media conosciuta. La novità che giustifica la tutela propria delle invenzioni a favore dei perfezionamenti, combinazioni, traslazioni, che presuppongono altra invenzione già brevettata, deve essere qualitativa, deve realizzare un salto di qualità rispetto alla novità delle invenzioni presupposte, e riguardare sia il momento teorico della creazione intellettuale sia quello pratico della materializzazione della nuova idea in un nuovo prodotto* » e cfr. Cass., 11 dicembre 1978, n. 5840 (1017/3), in *Rep. Sist. 72-'87 Giur. ann. dir. ind.*, 415; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932 (1709/4) in *Rep. Sist. 72-'87 Giur. ann. dir. ind.*, 417.

dotto dall'operatore pratico ⁽¹⁶⁾ e cioè l'esperto del ramo. Tale passaggio manca quando lo sviluppo tecnico viene suggerito ⁽¹⁷⁾ od è potenzialmente desumibile dall'arte nota, oppure quando è ragionevole pensare che il tecnico del settore avrebbe ricercato e direttamente effettuato tale combinazione attingendo all'arte nota (c.d. metodo del « *would approach* ») ⁽¹⁸⁾.

Criteri di calcolo del risarcimento del danno da contraffazione.

Com'è noto, in base all'art. 125 c.p.i., il danno da contraffazione comprende:

a) il danno emergente;

b) il lucro cessante.

Il danno emergente può essere rappresentato:

i) dalle spese sopportate dal titolare della privativa per l'accertamento dell'illecito;

ii) dalle spese relative alla costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale da contraffazione;

iii) dal danno patito dal titolare della privativa in conseguenza del c.d. « annacquamento » (dilution) del diritto;

iv) dal danno all'immagine;

v) dai costi sostenuti per la c.d. pubblicità da ricostruzione della privativa, motivata dalla necessità di fronteggiare la contraffazione.

Il lucro cessante, invece, concerne i vantaggi patrimoniali che il titolare della privativa avrebbe potuto conseguire in mancanza degli illeciti contraffattivi ed, in particolare, il danno da sottrazione di clientela.

La stima del danno patrimoniale da contraffazione, con specifico ri-

(16) V. ACQUAFREDDA, *op. cit.*, 416.

(17) « *So the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention by modifying the prior art, but rather whether, in expectation of the advantages actually achieved (...), he would have done so because of promptings in the prior art* » (T 219/87, T 455/94, T 414/98 *EPO Case law* 4th edition 2001, p. 116 ss.) Nello stesso senso cfr. anche T 60/89 *OJ* 1992, 268.

(18) In base a questo criterio, il quesito da porsi, nel riferire la questione della presenza o assenza dell'attività inventiva alla figura del tecnico esperto del settore, non è « *avrebbe potuto (could) farlo?* », ma, in modo corretto, « *lo avrebbe (would) fatto?* ». Questo ad ulteriore conferma che l'elemento determinante nell'apprezzamento dell'attività inventiva (c.d. « *inventive step* ») è lo stabilire se la soluzione oggetto di brevettazione non risulti in modo evidente allo stato della tecnica in modo tale che qualunque tecnico esperto avrebbe attuato la necessaria aggregazione di informazioni già disponibili nella tecnica. Non è invece corretto attuare un tentativo di ricostruzione a ritroso basato sulla conoscenza della soluzione dell'oggetto di brevettazione, chiedendosi se tale soluzione avrebbe potuto essere ottenuta, cioè ricostruita, dal tecnico esperto sulla base di conoscenze disponibili nella tecnica: un tale tentativo è di solito destinato a riuscire in quanto ben di rado una soluzione oggetto di brevettazione presenta caratteri non rintracciabili, almeno indirettamente, nella tecnica precedente. (cfr. a tal proposito Trib. Torino, 22 febbraio 2004, *Sez. spec. P.I.*, Genova, 2004, I, 154).

ferimento alla voce del lucro cessante ⁽¹⁹⁾ può essere effettuata sulla base di tre criteri alternativi:

1) mancato guadagno del soggetto danneggiato (inteso come perdita di utile lordo o netto, a seconda delle varianti);

2) « giusto prezzo del consenso » o « royalty ragionevole » (inteso come ammontare che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere se avesse chiesto ed ottenuto una licenza di sfruttamento commerciale dal titolare della privativa);

3) retroversione dei profitti del contraffattore realizzati a seguito della commercializzazione dei prodotti contraffatti.

Il criterio del *mancato guadagno* discende dai principi generali in tema di risarcimento del danno ed è rappresentato dalla diminuzione di fatturato del titolare del diritto d'esclusiva ⁽²⁰⁾. L'utilizzo di questo criterio di calcolo necessita della prova del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno, che esiste ogni volta in cui il danneggiato dimostri con ragionevole probabilità che, in mancanza dell'illecito contraffattivo, avrebbe conseguito le stesse vendite del contraffattore.

Sotto il profilo valutativo del danno da lucro cessante, criterio utilizzato ove manchi la prova della riduzione delle vendite, ci si affida agli ulteriori due criteri:

— *royalty ragionevole* ⁽²¹⁾, in base alla quale per la quantificazione

(19) Si veda, M. SCUFFI-M. FRANZOSI-A. FITTANTE, *Il codice di proprietà industriale*, Padova, 2005, 569 ss.; V. PICCARRETA-F. TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, 312 ss.

(20) In tal senso, Trib. Milano, 9 dicembre 1971, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, n. 47, p. 282; App. Torino, 13 luglio 1972, *ivi*, 1972, (161), 1085; App. Genova, 21 gennaio 1983, *ivi*, 1983 (n. 1641), 405; Trib. Ferrara, 13 febbraio 1990, *ivi*, 1990 (n. 2512), 354. Da ultimo, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il danno da contraffazione brevettuale vada valutato considerando l'utile lordo che il titolare del brevetto avrebbe conseguito ove avesse venduto i prodotti posti invece in commercio dal contraffattore; « il mancato guadagno del titolare di un brevetto derivante dalla sottrazione di clientela subita ad opera del contraffattore corrisponde al mancato utile lordo che il titolare del brevetto avrebbe conseguito ove avesse venduto i prodotti posti in commercio dal contraffattore »; Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004 (4816/4), 356; in tal senso anche: App. Milano, 18 maggio 2001 (4291/5), in materia di marchi, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 875; App. Milano, 24 gennaio 1997 (3647), *Giur. ann. dir. ind.*, '97, 591; Trib. Milano, 29 novembre 1995 (3443), in *Giur. ann. dir. ind.*, 96, 501; App. Milano, 24 novembre 1991 (2704/1) in *Giur. ann. dir. ind.*, 91, 705; Trib. Milano, 30 aprile 1990 (2627), in *Giur. ann. dir. ind.*, 91, 260; Trib. Milano, 5 novembre 1987 (2215) in *Giur. ann. dir. ind.*, 87, 824; Trib. Milano, 24 gennaio 1980 (1274), in *Giur. ann. dir. ind.*, 80, 173.

(21) Si aggiunge soltanto che il criterio della royalty è menzionato nell'art. 125 del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) come un elemento che dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal Giudice (« Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto »).

Inoltre, la Direttiva n. 48/2004 del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà industriale (cosiddetta direttiva « enforcement ») prevede la possibilità d'applicazione del criterio della royalty (art. 13, comma 1b) e dispone che questo dovrebbe

del danno si fa riferimento al tasso di « royalty » ⁽²²⁾ usualmente applicato nel settore di riferimento per i contratti di licenza o di distribuzione;

— *reversione degli utili* ⁽²³⁾ — tale criterio, di carattere presuntivo, assegna al titolare della privativa l'utile conseguito dal contraffattore, assumendone la corrispondenza ai mancati profitti del titolare della privativa.

La Corte milanese opta per il criterio della reversione degli utili, motivandolo come l'unico possibile in mancanza di « prospettazione di dati comparativi e/o allegazioni concernenti le modalità di vendita del prodotto e la sua rete distributiva » che potrebbero indirizzare verso la scelta della « royalty » virtuale. Infatti, ritiene la Corte, che la reversione dell'utile avrebbe una forza dissuasiva rilevante perché distoglierebbe dal contraffattore il « *productum sceleris* » per renderlo alla vittima dell'illecito. Ciò è in linea con chi individua il danno come categoria dell'arricchimento senza causa oltreché della responsabilità civile ⁽²⁴⁾. Tale distrazione appare affidabile sotto il profilo compensativo, considerato che il titolare del diritto violato conseguirebbe l'utile mancante, che si identifica con i reali proventi lordi, atteso che il contraffattore non ha costi di avviamento. Questa pronuncia, quindi, si inserisce nel filone di giuri-

essere applicato per calcolare il danno laddove è difficile determinare in modo dettagliato il suo ammontare (« *In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale* »).

(22) Per il computo delle « royalties » vanno presi in considerazione fattori differenti, in quanto il contraffattore opera in condizioni molto diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, fees di ingresso) e rischi assai maggiori. Infatti, chi agisce violando l'altrui privativa realizza risparmi, che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla clientela, e aumenta la competitività fidelizzando il cliente anche per il periodo successivo allo scadere della privativa.

(23) Tale tecnica era già utilizzata dalla giurisprudenza anche prima della sua codificazione. Trib. Vicenza, 4 settembre 2000 (4235), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 332; App. Milano, 15 febbraio 1994 (3222), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 308; Trib. Milano, 9 giugno 1980, (1319), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 475; Trib. Torino, 13 novembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978 (1095), 682. Inoltre, il Tribunale di Firenze ha affermato che « *la determinazione dell'ammontare del danno derivante da contraffazione brevettuale ex art. 86 l. inv. può essere effettuata in rapporto al guadagno conseguito dal contraffattore in seguito alla vendita di prodotti basati sul brevetto contraffatto* » (Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, 339).

(24) « *Non solo la responsabilità civile trova il suo nucleo originario nel danno, ma pure l'arricchimento. L'art. 2041 c.c. parla propriamente dell'arricchimento di taluno a danno di un altro, "cum alterius detrimento" dicevano i romani, reciprocamente del danno di un soggetto al quale consegue l'arricchimento di un altro. (...) Mentre nell'art. 2043 c.c. però il danno è qualificato dall'ingiustizia, nell'art. 2041 si fa riferimento al danno tout court senza alcuna qualificazione (...)* » in C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Il diritto industriale*, n. 1/2003, 4.

sprudenza ⁽²⁵⁾ che propende per l'accettazione dell'utile lordo ⁽²⁶⁾ quale criterio che meglio rappresenta situazioni di contraffazione in cui debba farsi ricorso a valutazioni equitative. Tant'è che la Corte indica altresì nella percentuale del 20% il « ricarico medio » stimato per il calcolo equitativo dell'utile, giustificato ancora una volta dalla circostanza secondo cui il contraffattore lucra sull'altrui avviamento.

Pertanto, il differente atteggiarsi della misura risarcitoria in ipotesi di contraffazione trova giustificazione proprio nei diversi comportamenti ed effetti derivanti da tale turbativa.

L'introduzione nella valutazione del danno di elementi estranei ad un accertamento meramente oggettivo del danno patrimoniale condurrà alla scelta della reversione degli utili tanto in assenza di dati comparativi del valore delle vendite del prodotto stimate nella catena distributiva, quanto nel caso di incapacità di documentare il decremento di fatturato del titolare della privativa; al contrario porterà al riconoscimento del massimo corrispettivo della licenza quando è possibile utilizzare elementi comparativi ⁽²⁷⁾.

FEDERICA SANTONOCITO
Avvocato in Milano

FRANCESCA CARICATO
Avvocato in Milano

(25) Trib. Milano, 9 giugno 1980 (n. 1319/3) in *Giur. ann. dir. ind. Rep. Sist.* 1972-1987, 551: « Il danno subito dal titolare di un brevetto contraffatto non può senz'altro determinarsi nella misura dell'utile netto conseguito dal contraffattore, dovendosi altresì valutare se tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato i prodotti medesimi presso il titolare del brevetto ».

(26) Trib. Milano, 24 gennaio 1980, n. 1274/1, in *Giur. ann. dir. ind. Rep. Sist.* 1972-1987, 550.

(27) Cfr. Trib. Milano, 20 novembre 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 501; Trib. Alba, 26 febbraio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 603; Trib. Vicenza, 17 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 298.