



---

# **DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA**

**ANNO 2016, NUMERO 3**

---

FONDATA E DIRETTA DA  
**ALBERTO M. GAMBINO**

COMITATO DI DIREZIONE

**Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino, Giorgio Resta, Salvatore Sica**

COMITATO SCIENTIFICO

**Guido Alpa, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi, Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia,  
Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini, Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario,  
Roberto Mastroianni, Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso,  
Luca Nivarra, Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,  
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini**

**E**

**Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan, David Lametti,  
Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho, Maria Páz Garcia Rubio,  
Patrick Van Eecke, Hong Xue**

**ISSN (Online Edition): 2239 -7442**

**La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.**

### **Comitato di Valutazione Scientifica**

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

### **Norme di autodisciplina**

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

### **Comitato di Redazione – [www.dimt.it](http://www.dimt.it) – [dimt@unier.it](mailto:dimt@unier.it)**

PIERPAOLO ARGANELLI, MARCO BASSINI, SIMONA CASTALDO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, MONICA LA PIETRA, GAETANO MARINO, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, VALENTINA ROSSI, SILVIA SCALZINI

### **Sede della Redazione**

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8088855, fax 06.8070483, [www.iaic.it](http://www.iaic.it), [info@iaic.it](mailto:info@iaic.it)

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

---

## INDICE DEL FASCICOLO N. 3

(settembre – dicembre 2016)

|  |     |
|--|-----|
| <i>Note in tema di reversione degli utili e di arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà intellettuale ed industriale</i> ..... | 5   |
| Ilaria Garaci  |     |
| <i>I nomi a dominio: un nuovo segno distintivo?</i> .....  | 24  |
| Carlo Alberto Giusti   |     |
| <i>L'autonomia finanziaria delle Autorità indipendenti secondo la Corte di Giustizia</i> .....   | 35  |
| Gilberto Nava  |     |
| <i>La Piattaforma Europea per la risoluzione delle controversie online</i> .....   | 70  |
| Alessandra Sardu   |     |
| <i>Contratti on line e tutela del consumatore.</i>   |     |
| <i>Il caso Airbnb</i> .....  | 88  |
| Patrizia Docimo  |     |
| <i>Internet of Things: privacy vs concorrenza?</i> .....   | 108 |
| Davide De Filippis   |     |

*Mexican Constitutional and Regulatory Telecommunications  
Developments: Terms of Interconnection with a Dominant  
Operator Are Newly Defined ..... 145*  
Stefano De Luca

NOTE IN TEMA DI REVERSIONE DEGLI UTILI E DI ARRICCHIMENTO SENZA  
CAUSA NELLA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED  
INDUSTRIALE

Ilaria Garaci  
Università Europea di Roma

**SOMMARIO:** 1. Premessa: l'*enforcement* a tutela della proprietà intellettuale ed industriale. - 2. Verso l'esplorazione di nuove potenzialità applicative dell'arricchimento senza causa. - 3. Responsabilità civile e arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà industriale e intellettuale. - 4. La reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale: l'art. 125, comma 3, c.p.i. - 5. Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina del diritto d'autore: 158 l.d.a.

**1. Premessa: l'*enforcement* a tutela della proprietà intellettuale ed industriale**

L'importanza dell'innovazione tecnica e culturale nel nostro ordinamento è confermata e testimoniata dall'efficiente apparato di strumenti (sia sostanziali sia processuali) predisposti a tutela della proprietà intellettuale e industriale, in ottemperanza alle politiche legislative sviluppatasi sul piano sovranazionale.

Com'è noto, l'Unione europea nel corso degli ultimi decenni, da un lato, ha ampliato le aree suscettibili di protezione, ora attraverso lo strumento brevettuale (si pensi alla direttiva n. 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, che ha messo in discussione il paradigma perno della disciplina brevettuale che si fonda sulla distinzione fra invenzione e scoperta), ora attraverso la disciplina autoriale, il cui ambito di applicazione si è esteso fino a ricomprendere creazioni dalla prevalente funzione

utilitaristica (es. software, banche dati, disegno industriale)<sup>1</sup>; dall'altro lato, ha rafforzato, attraverso la previsione di un ampio ventaglio di misure sanzionatorie, il sistema di protezione dei diritti esclusivi <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Da cui l'espressione "creazioni utili" coniata da P.A.E.Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, 2 ss., per indicare da un lato l'estraneità di tali prodotti alle opere della c.d. arte pura - la cui funzione è unicamente quella (estetica) di suscitare reazioni emotive nel percipiente - e dall'altro la precipua connotazione utilitaria e la loro stretta attinenza al campo della tecnica. Si tenga peraltro presente che l'ampliamento della sfera di protezione ai beni con funzione utilitaristica e, più in generale, la tendenza espansiva dei *property right* nell'area dell'immateriale ha accentuato il conflitto fra gli opposti gruppi di interessi coinvolti nel medesimo processo evolutivo (per uno sguardo d'insieme alle diverse problematiche emerse nella prospettiva evolutiva del diritto d'autore si veda A.M. Gambino- V. Falce (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, Roma, 2009), in particolare, portando in rilievo sia interessi di natura concorrenziale tesi essenzialmente alla produzione di innovazione che può derivare dall'opera protetta (sulla relazione tra *property right* e diritto antitrust si rinvia a A.M.Gambino, *La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti utili dal caso Microsoft)*, in *AIDA*, 2007, 170 ss. ) sia interessi di natura collettiva, inerenti alla persona la cui sensibilizzazione da parte della dottrina ha portato negli ultimi anni alla ribalta il tema dei "beni comuni", ossia quei beni funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona di cui se ne rivendica, da un lato, il diritto di accesso e, dall'altro lato, la salvaguardia anche a beneficio delle generazioni future (fra i contributi più recenti sul tema si segnalano: S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, 113-137; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; G. Carapezza Figlia, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008; U. Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007; A. Lucarelli, *Introduzione: verso una teoria giuridica dei beni comuni*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2007, 2, p. 3 ).

<sup>2</sup> La generale tendenza espansiva dei diritti esclusivi si è registrata anche sul piano giurisprudenziale, contribuendo peraltro a dare luogo a quella che è stata definita come la «deriva protezionistica della proprietà intellettuale» (Cfr. G.Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2008, 208; V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012, 20): le corti pur non arrivando a forgiare direttamente nuove situazioni soggettive, dotate del carattere dell'assolutezza, stante il principio del numero chiuso dei diritti esclusivi, sono giunte indirettamente a risultati analoghi: o ampliando istituti o categorie tradizionali, oppure affievolendo i requisiti previsti per la copertura delle privative classiche. Cfr. G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 26 e 31.

Peraltro, attraverso la Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva *enforcement*) il nostro sistema della proprietà intellettuale e industriale si è arricchito di una più ampia varietà di rimedi: oltre ai rimedi risarcitori, nell'ambito dei quali si sono delineati più efficienti criteri di liquidazione del danno, sono stati disciplinati strumenti finalizzati ad una tutela reale della proprietà intellettuale (sequestro, distruzione, rimozione, assegnazione in proprietà, ecc.), nonché rimedi di natura prettamente restitutoria. Così l'art. 125 del Codice di Proprietà industriale, sotto la rubrica "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", detta una disciplina che, da un lato, regola nuovi più efficienti criteri di liquidazione del danno, colmando così una lacuna della precedente legislazione speciale in materia di proprietà industriale<sup>3</sup>, dall'altro lato – con il D.lgs 16 marzo 2006, n. 140, che ha attuato l'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE - introduce espressamente la disciplina relativa alla c.d. retroversione degli utili, un meccanismo che, unitamente agli altri rimedi, contribuisce ad attribuire all'intero sistema rimediale posto a tutela della proprietà industriale una funzione deterrente diretta ad evitare che il "sistema premi la violazione "efficiente" dei diritti di proprietà industriale<sup>4</sup> (e dare così attuazione al principio di diritto espresso dalla massima "*tort must not pay*").

I rimedi restitutori, a differenza di quelli risarcitori<sup>5</sup>, obbligano il soggetto responsabile a restituire l'arricchimento prodottosi nella propria sfera giuridico-patrimoniale, indipendentemente sia dalla prova di un danno subito nella sfera del soggetto tutelato, sia dall'esistenza del dolo o della colpa del soggetto che si è arricchito. Si comprende pertanto la particolare attenzione che la dottrina ha ultimamente dedicato a questo tema nell'ambito della lesione della proprietà intellettuale e industriale dove particolarmente avvertita è l'esigenza, da un lato, di approntare un rimedio deterrente idoneo a prevenire le violazioni dei relativi diritti, dall'altro lato, di risolvere questioni, non tanto di natura aquiliana, ma piuttosto di natura "attributiva"

---

<sup>3</sup> P.A.E. Frassi, *Commento all'art. 125*, in A.Vanzetti (a cura di), *Codice della Proprietà industriale*, Milano, 2013, p.1300

<sup>4</sup> Cfr. M.S. Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 157.

<sup>5</sup> Si veda A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, 4 ed., Milano, 2003, 319 ss..

<sup>6</sup> che riguardando proprio la spettanza dei profitti ricavati dal danneggiante, che possono essere di gran lunga superiori alle perdite subite dal titolare del diritto.

La disposizione che disciplina la reversione degli utili, salutata da molti come novità nel nostro sistema - preceduta peraltro da un acceso dibattito che ha portato il legislatore ad intervenire più volte prima dell'attuale formulazione - rappresenta pertanto la soluzione normativa, sia pure limitatamente ad un determinato settore, ad un problema che da tempo anima un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza : quello della destinazione giuridica dell'arricchimento conseguito mediante lo sfruttamento non autorizzato di un bene altrui e che fu affrontato negli anni '50 da Rodolfo Sacco e Pietro Trimarchi<sup>7</sup>, i quali ebbero il merito, oltre quello di offrire soluzioni specifiche alla questione, di aprire nuove prospettive ai rimedi restitutori, in particolare all'azione di arricchimento senza causa, rimasta fino allora confinata nella logica quasi-contrattualistica di derivazione romanistica, che ne escludeva l'esperibilità in presenza di un atto illecito, perché quest'ultimo avrebbe potuto chiamare in causa solo l'azione di risarcimento.

## **2. Verso l'esplorazione di nuove potenzialità applicative dell'arricchimento senza causa**

---

<sup>6</sup> A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 10.

<sup>7</sup> Il problema della appartenenza dei profitti realizzati con violazione di un'altrui situazione protetta nei casi in cui la lesione non abbia causato danni o comunque abbia permesso la realizzazione di profitti superiore ai danni inferti è affrontato nei noti volumi di Rodolfo Sacco e di Pietro Trimarchi: R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; P. Trimarchi, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 54 e ss. I due civilisti pervengono a due soluzioni differenti. Secondo Sacco esiste nel nostro ordinamento un principio in base al quale chiunque realizzi lo sfruttamento abusivo di un bene immateriale è tenuto a restituire il relativo arricchimento e ciò indipendentemente dal danno arrecato e indipendentemente dallo stato soggettivo che ha qualificato la condotta dell'autore dell'illecito. Secondo Trimarchi invece si deve distinguere fra usurpatore che abbia agito in buona fede e usurpatore che abbia agito in mala fede. Solo in quest'ultima ipotesi varrebbe il principio della restituzione del profitto, poiché in caso di buona fede è consentito al violatore dell'esclusiva trattenere i frutti della propria iniziativa.

L'introduzione nel vigente codice civile dell'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041, se da un lato ha risolto le questioni sorte in merito all'ammissibilità del divieto di arricchirsi a danno altrui, quale istituto del diritto positivo<sup>8</sup>, non ha comunque sopito i contrasti, emersi all'epoca della codificazione del 1865 e sfociati successivamente in questioni ancora più complesse, che hanno riguardato per esempio il fondamento di detta azione, la definizione concettuale dei presupposti, la nozione di sussidiarietà, nonché il rapporto fra arricchimento e responsabilità per fatto ingiusto<sup>9</sup>.

Pur disciplinata fra le fonti delle obbligazioni, l'azione di arricchimento, si è detto, non trova il suo fondamento in una precisa situazione (quale il contratto, il fatto illecito, la gestione di un negozio, ecc..) ma nell'esigenza di "riparare uno squilibrio che si è manifestato senza adeguato fondamento"<sup>10</sup>.

I presupposti per agire con l'azione di arricchimento sono delineati dall'art. 2041: il verificarsi di uno spostamento patrimoniale, che può derivare da una prestazione o da un evento di altro genere<sup>11</sup>; il determinarsi di un vantaggio economico a favore di una parte (che deve perdurare fino alla proposizione della domanda), cui deve corrispondere un impoverimento del soggetto che agisce in giudizio e quindi un nesso di causalità fra arricchimento e impoverimento; la mancanza di giustificazione

---

<sup>8</sup> Cfr. E. Moscati, voce *Arricchimento (azione di)*, nel *diritto civile*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1987, 447 che in particolare sottolinea come il medesimo sfavore da parte degli interpreti si sia protratto particolarmente a lungo nell'ordinamento francese, dove peraltro è di tempi solo recentissimi la riforma del codice civile francese che ne prevede una espressa disciplina, sotto la rubrica "*L'enrichissement unjustifié*" (artt. 1303 à 1303-4) (*Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, consultabile sul sito [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr))

<sup>9</sup> E. Moscati, *Arricchimento*, *cit.*, 451, cui si rinvia per una riassuntiva ricostruzione della disciplina dell'arricchimento senza causa, quale clausola generale, nel nostro codice civile e della sua collocazione nel sistema delle fonti, nonché delle problematiche riscontrate dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella definizione concettuale dei presupposti della relativa azione.

<sup>10</sup> A. Trabucchi, voce *Arricchimento (Diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Vol.III, Milano, 1958, 73

<sup>11</sup> *Ibidem*, 69

dell'arricchimento<sup>12</sup>. A completare il quadro, l'art. 2042 stabilisce che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per fronteggiare l'impoverimento (carattere sussidiario dell'azione), e ciò anche nel caso in cui la relativa azione che si sarebbe potuta esperire si fosse prescritta. Si è inoltre sottolineato che il riferimento normativo al concetto di perdita («diminuzione patrimoniale») e non a quello più ampio di danno, varrebbe ad escludere all'interno di detto rimedio la domanda del c.d. lucro cessante e ciò in quanto obiettivo dell'azione non è quello di ottenere la *restitutio in integrum* ma soltanto quello di “riparare al più grave squilibrio formatosi senza adeguata giustificazione”<sup>13</sup>.

La residualità della fattispecie normativa, unitamente ai rigorosi limiti testuali previsti dal codice hanno di fatto reso tale rimedio poco appetibile nelle aule giudiziarie, tenendo anche conto dello scarso approfondimento scientifico<sup>14</sup> da parte della nostra dottrina in relazione a questo tema, se comparato al contratto e al fatto illecito. E' tradizionalmente considerato un rimedio “estremo e complementare” invocabile eccezionalmente “per le situazioni aberranti”<sup>15</sup>. Diversamente negli altri ordinamenti l'arricchimento occupa un ruolo e una funzione diversi. Nell'ordinamento tedesco la disciplina dell'arricchimento (prevista dai §§ 812-822 BGB) è posta sullo stesso piano del contratto e del fatto illecito, sia a livello di approfondimento scientifico<sup>16</sup>, sia a livello giurisprudenziale: nella mente dell'avvocato tedesco, di fronte al compimento di un fatto illecito, sono presenti, sia le conseguenze sul piano risarcitorio, sia le conseguenze sul piano

---

<sup>12</sup> Ibidem, 64 ss..

<sup>13</sup> Ibidem, 71

<sup>14</sup> Oltre ai noti volumi di Sacco e Trimarchi l'istituto è stato fatto oggetto di un altro importante studio monografico: L. Barbiera, *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964.

<sup>15</sup> In tal senso A. Trabucchi, voce *Arricchimento (diritto civile)* in *Enc. dir.*, Vol.III, Milano, 1958, p. 66

<sup>16</sup> Cfr. A. Nicolussi, *Bereicherungsrecht e arricchimento senza giusta causa*, in *I cento anni del codice civile tedesco*, Atti del Convegno di Ferrara del 26-28 novembre 1996, Padova 2002, 464 ss.

dell'arricchimento. Nell'ordinamento inglese la *law of obligations* contiene al proprio interno la *law of restitution*, accanto al *tort* e al *contract*<sup>17</sup>.

A partire però dagli anni '90 si risveglia una particolare attenzione da parte della dottrina nostrana verso i rimedi restitutori con l'intento di esplorarne nuove potenzialità applicative: muovendo dalle intuizioni e riflessioni di Sacco e quindi sul presupposto dell'incapacità dei rimedi risarcitori, per la loro natura prettamente compensativa, di penetrare «nell'angolo morto degli illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali»<sup>18</sup>, ma solo arricchimenti<sup>19</sup> e quindi di risolvere in modo equo il problema delle spettanze degli utili illecitamente percepiti attraverso la «lesione di un potere di disposizione»<sup>20</sup>, si è tornati ad indagare sui rapporti fra arricchimento e responsabilità civile, chiamando in causa ora la disciplina dell'arricchimento senza causa<sup>21</sup>, ora quella della gestione di

---

<sup>17</sup> Si veda Goff & Jones, *The law of restitution*, London, 1986

<sup>18</sup> R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 11

<sup>19</sup> Tali illeciti (che non producono depauperamenti ma arricchimenti) costituirebbero infatti lesioni al potere di disposizione assegnato in via esclusiva al titolare che deve essere pertanto tutelato nel caso ingerenze non autorizzate. Cfr. al riguardo A. Nicolussi, *Le restituzioni de iure condendo*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, p.788

<sup>20</sup> A. Nicolussi, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano*, Milano, 1998

<sup>21</sup> Si segnalano in particolare: P. Gallo, *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990, , pp. 363 e ss, il quale in particolare prospetta la possibilità di applicare il rimedio ex art. 2041 anche in assenza del requisito del danno (Id, p. 450) ; O. Troiano, *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, p. 212-214; C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 628-654; A. Nicolussi, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs*, in *Europa e dir. priv.*, 2002. P. 2003

affari altrui<sup>22</sup>, ora quella del possesso finalizzata alla riverzione dei frutti<sup>23</sup>, confermando peraltro la vocazione generalista di queste categorie del diritto civile<sup>24</sup>. E' ben vero che, anche alla luce di una recentissima ordinanza interlocutoria della I Sezione della Suprema Corte<sup>25</sup>, nonché delle autorevoli opinioni<sup>26</sup> espresse in favore dell'ammissibilità dei danni punitivi nel nostro

---

<sup>22</sup> Cfr. P. Sirena, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999; Id, *La restituzione del profitto ingiustificato*, cit., 309-310; Id, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 81-82, il quale in particolare rileva come il requisito della sussidiarietà vada allentandosi nei diversi ordinamenti europei e come di conseguenza la regola del concorso (alternativo ovvero integrativo) di tale azione con quella del risarcimento del danno faccia parte del diritto comune europeo; G. Guglielmetti, *La gestione di affari e la riverzione degli utili*, in *AIDA*, 2000, 174 ss

<sup>23</sup> La soluzione che presupponendo la configurabilità in senso tecnico del possesso dei beni immateriali, prevede l'applicabilità della disciplina sulla riverzione degli utili del "possessore" al titolare del diritto di esclusiva è sostenuta da G. Gitti, *Il "possesso di beni immateriali" e la riverzione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 164 e ss..

<sup>24</sup> A. Plaia, *Allocazione contrattuale del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale*, in *Danno e resp.*, 2008, 499.

<sup>25</sup> Cass. Sez. I civ., 16 maggio 2016, n. 9978, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 909, con nota di C. Scognamiglio, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*. L'ordinanza in particolare giudica opportuno un intervento delle Sezioni Unite sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. Il principio, che era stato accolto da Cass. n. 1183 del 2007, poi confermato da Cass. n. 1781 del 2012, si sostanzialmente nell'impossibilità, per contrasto con l'ordine pubblico, di delibare sentenze straniere di condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi. Le argomentazioni alla base dell'ordinanza muovono proprio dall'evoluzione del concetto di ordine pubblico e dalla constatazione di come la giurisprudenza più recente stia facendo sempre più riferimento all'ordine pubblico internazionale, "da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzitutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria". In questa prospettiva, si afferma nell'ordinanza, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale l'istituto dei *punitive damages*.

<sup>26</sup> Cfr. F.D. Busnelli, *Tanto tuonò, che... non piovette. Le Sezioni Unite "sigillano" il sistema*, in *Corr. Giur.*, 2016, 1206; C. Scognamiglio, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, 2015, 912; P. Pardolesi, *Risarcimento del danno, riverzione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. ind.*, 2012, 143; G.

ordinamento, l'istituto aquiliano sta attraversando un'ulteriore fase di riflessione, che potrebbe aprirlo alla funzione punitiva-deterrente (almeno per quanto riguarda il danno non patrimoniale). Ma allo stato della normativa vigente, nonché del prevalente indirizzo giurisprudenziale consolidatosi sul tema, possiamo dire che alla responsabilità civile, è assegnata solo una funzione riparatoria-compensativa, ad essa quindi è per il momento estranea la finalità punitiva, ciò che ne costituisce pertanto un limite sotto il profilo della deterrenza degli illeciti.

Proprio questo limite ha quindi spinto la dottrina ad evocare i suddetti istituti in funzione di supporto (integrativo) alla responsabilità civile e a tracciarne pertanto le linee evolutive in conformità anche alle norme presenti nei vari progetti di codice civile europeo<sup>27</sup>. Con riferimento all'arricchimento senza causa si è così prospettata una lettura di più ampio respiro dell'art. 2041, che, quale clausola generale dell'ordinamento, autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno<sup>28</sup>, può trovare applicazione in tutti i casi in cui l'ingerenza illecita arreca beneficio patrimoniale al convenuto senza provocare al soggetto leso alcun danno (così i casi di violazione dei diritti sui beni immateriali e in generale i casi di lesione dei diritti della personalità)<sup>29</sup>.

---

Ponzanelli, "Danni punitivi: no grazie", in *Foro it.* 2007, I, 1462; Busnelli, *Verso una riscoperta delle «pene private»?*, in Busnelli-Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano 1985, 3 ss.; G. Calabresi, *Le pene private e il carattere misto della responsabilità civile*, in Busnelli- Scalfi, *cit.*, 413 ss.

<sup>27</sup> Il libro VII del *Draft Common Frame of Reference*, sulla scia della codificazione tedesca accoglie una definizione molto ampia dell' "unjustified enrichment": "a person who obtains an unjustified enrichment which is attributable to another's disadvantage is obliged to that another to reverse enrichment". Non essendovi inoltre alcun riferimento al limite previsto nell'art. 2041 che vuole l'indennizzo racchiuso fra l'arricchimento e la diminuzione patrimoniale, l'obbligazione restitutoria si intende commisurata all'intero arricchimento e non al solo valore di mercato del bene.

<sup>28</sup> Cfr. A. Albanese, *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale, autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, in *Contr. e impr.*, 2009, 822.

<sup>29</sup> Cfr. A. Nicolussi, *Le restituzioni de iure condendo*, *cit.*, 786-791; C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 629-630. Per una prospettiva storica e comparatistica si veda B. Kupisch, *Ripetizione dell'indebito e azione generale di*

Nella medesima prospettiva, si deve dare atto di quegli approfondimenti scientifici che, facendo leva sul limite dell'azione di arricchimento, che consentirebbe soltanto la restituzione del valore di mercato del bene usurpato, senza la possibilità di ottenere la restituzione dei profitti lucrati illegittimamente, hanno invece offerto una lettura innovativa della disciplina sulla gestione di affari altrui, che ne consentirebbe l'applicazione non solo nei casi di gestione negli affari altrui intrapresa con spirito altruistico, ma altresì nei casi di gestione "egoistiche", realizzate quindi con l'intento di appropriarsi di altrui utilità<sup>30</sup>.

### **3. Responsabilità civile e arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà industriale e intellettuale**

L'irriducibilità della responsabilità civile alla lesione del potere di disposizione appare particolarmente evidente nei fenomeni di violazione della proprietà intellettuale, dove, a rilevare, sono molto spesso più i vantaggi economici conseguiti da chi illecitamente ha violato il diritto altrui, piuttosto che i danni subiti dal titolare del diritto<sup>31</sup> - ciò che si verifica, per esempio, ogni volta in cui le capacità e i mezzi del contraffattore o usurpatore sono superiori a quelli di cui dispone il titolare del diritto leso. Quando infatti la violazione riguarda il potere esclusivo di disposizione, senza incidere sul godimento del bene da parte del suo titolare<sup>32</sup>, il rimedio della restituzione dei profitti si rivela più coerente con la struttura e la funzione dei diritti di proprietà intellettuale<sup>33</sup>, che deve intendersi diretta ad incoraggiare la negoziazione dei diritti esclusivi e, per essa, la

---

*arricchimento. Riflessioni in tema di armonizzazione delle legislazioni, in Europa e dir. priv.*, 2003, 857.

<sup>30</sup> Cfr. P. Sirena, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, cit., 277; G. Guglielmetti, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, cit., 174 ss.;

<sup>31</sup> Cfr. C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, cit., 637.

<sup>32</sup> Ciò che ricorre quasi sempre quando si tratta di beni immateriali, che sono suscettibili di uso non rivale: la contraffazione di un marchio per esempio non incide direttamente sul bene tutelato, danneggiandola

<sup>33</sup> Cfr. G. Guglielmetti, cit., 185.

remunerazione di autori e inventori, sì da garantire lo sviluppo dell'attività creativa ed inventiva<sup>34</sup>. Di contro il rimedio risarcitorio, in quanto focalizzato sul solo danno subito dalla parte lesa e in ogni caso per le difficoltà probatorie che incontra la liquidazione del lucro cessante, appare spesso inadeguato<sup>35</sup>.

Non sono peraltro mancate decisioni giurisprudenziali che, anche sulla scorta delle suggestioni provenienti dall'esperienza di *common law* - nella quale si è gradualmente registrata un'espansione dei c.d. doveri equitativi al fine di ampliare i rimedi tesi alla restituzione del profitto<sup>36</sup> - hanno fatto largo ricorso alla valutazione equitativa del danno, quindi basandosi non già sulla perdita subita dal danneggiato, ma sui profitti conseguiti dall'autore dell'illecito, quale criterio di riferimento del lucro cessante<sup>37</sup>, ovvero sul c.d. "giusto corrispettivo"<sup>38</sup> per la utilizzazione dell'invenzione o dell'opera (c.d. giusto prezzo del consenso), che il titolare avrebbe potuto dare per autorizzare lo sfruttamento dell'opera o del brevetto (tecnica tra l'altro che

---

<sup>34</sup> Ciò che può efficacemente realizzarsi in quanto il sistema della proprietà intellettuale sia strutturato in modo tale da incoraggiare *ex ante* lo scambio volontario, la negoziazione dei diritti esclusivi, piuttosto che realizzare *ex post* gli effetti di uno scambio. Cfr. al riguardo G. Guglielmetti, cit., 179.

<sup>35</sup> M. Barbuto, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 197; G. Guglielmetti, cit., p.174; A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 30, che mette in luce la divergenza in punto di liquidazione dei danni derivanti da lesione della proprietà intellettuale negli Stati Uniti.

<sup>36</sup> Si pensi per esempio al successo ottenuto da uno strumento innovativo: il c.d. *disgorgement*, rimedio che, operando nell'ambito della *law of restitution*, consente alla vittima dell'inadempimento di agire per ottenere un risarcimento basato non già sulla perdita ma sui profitti conseguiti dalla parte inadempiente. Per una breve disamina dei profili applicativi del *disgorgement* si veda P. Pardolesi, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 133, che in particolare analizza il possibile impatto di detto rimedio nel sistema giuridico italiano.

<sup>37</sup> Cfr. Cass 24 ottobre 1983, n. 6251, in *Dir. aut.*, 1984, 52; Cass. 8 luglio 1998, n. 6674 in *AIDA*, 1999, 583.

<sup>38</sup> G. Sena, *Il risarcimento del danno derivante da contraffazione di brevetto, la sorte dei beni contraffatti e l'arricchimento del contraffattore*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I, 21.

ha trovato particolare applicazione nel campo del diritto d'autore e della violazione dei diritti della personalità<sup>39</sup>.

Si tratta a ben vedere di soluzioni che di fatto hanno sovrapposto i rimedi risarcitori con quelli restitutori, senza tuttavia tenere conto degli stessi limiti posti dalle diverse fattispecie. Peraltro, oltre a rivelarsi soluzioni inefficaci dal punto di vista pratico, per l'effetto di *underdeterrence* che determinano<sup>40</sup> - l'usurpatore in altre parole, nella peggiore delle ipotesi, si trova a pagare in un momento successivo ciò che avrebbe comunque pagato per ottenere una licenza di sfruttamento e potrebbe altresì lucrare sulla differenza fra quando conseguito e quanto deve risarcire- , si sono rilevate spesso soluzioni artificiose, in quanto legate alle mere presunzioni di guadagno del titolare dell'esclusiva, che mettono in discussione il criterio del nesso di causalità e di regolarità statistica di cui all'art. 1223 c.c.

Da qui le riflessioni in merito all'opportunità di attribuire un'autonoma rilevanza ai rimedi restitutori, ma allo stesso tempo ampliarne la portata applicativa in modo da recuperare quella funzione di *deterrence* che non è *de iure condito* possibile attribuire al rimedio risarcitorio, sebbene non siano mancate voci in dottrina che hanno avanzato l'idea che la sanzione risarcitoria in caso di violazione della proprietà intellettuale debba avere una funzione oltre che compensativa anche punitiva<sup>41</sup>.

Merita a questo punto ripercorrere brevemente alcune tappe dei ragionamenti seguiti da quella parte della dottrina che ha indagato sui rapporti fra gli istituti dell'arricchimento e della responsabilità civile, nella prospettiva di delineare i confini di quest'ultima e arginarne la generale tendenza "espansiva"<sup>42</sup> : dalla "lesione come fatto distruttivo di ricchezza" si può distinguere una "lesione come appropriazione di ricchezza"<sup>43</sup>, sicché

---

<sup>39</sup> Per un'ampia casistica si rinvia a P.A.E. Frassi, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 93

<sup>40</sup> A. Thiene, *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 363.

<sup>41</sup> P. Pardolesi, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 143.

<sup>42</sup> A Nicolussi, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*, cit., 4

<sup>43</sup> A. Nicolussi, *Le restituzioni de iure condendo*, cit., 788.

il diritto si intende “ leso aquilianamente solo quando vi è lesione sotto il profilo del godimento, mentre si configura una fattispecie di arricchimento ingiustificato quando la lesione inerisce al potere di disposizione”<sup>44</sup>.

Ed invero, specie nei fenomeni di violazione della proprietà intellettuale tale duplice componente della lesione è particolarmente evidente: più che i danni subiti dal titolare del diritto a rilevare sono molto spesso i vantaggi economici acquisiti dall’autore della condotta illecita (che sono il più delle volte di gran lunga superiori alle perdite subite dalla vittima) e che la coscienza sociale non vuole siano attribuiti all’usurpatore o contraffattore del marchio o del brevetto<sup>45</sup>, sebbene tali vantaggi siano frutto della sua iniziativa economica.

In altre parole lo stesso fatto lesivo della proprietà intellettuale può rilevare sia sotto il profilo della responsabilità civile, dando luogo a conflitti di natura aquiliana (legati quindi alla determinazione del danno subito dal titolare di un’esclusiva: es. calo delle vendite, discredito conseguente alla violazione, ecc.), ma anche sotto il profilo dell’arricchimento ingiustificato, e quindi dare luogo a conflitti di natura attributiva, che attengono alla remunerazione del valore di godimento del bene utilizzato (ma non distrutto), ovvero alla distribuzione della ricchezza creata<sup>46</sup>.

Da qui la questione applicativa in merito alla scelta delle due diverse azioni. Al riguardo ritengo opportuno ricordare l’insegnamento che, argomentando in chiave critica alcune soluzioni adottate dalla giurisprudenza tedesca che di fatto hanno operato una commistione fra fatto illecito e arricchimento<sup>47</sup>, ha escluso la strada del concorso alternativo fra le due azioni – in considerazione soprattutto del requisito della sussidiarietà di

---

<sup>44</sup> Ibidem, 788

<sup>45</sup> Cfr. P. Sirena, *La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 70.

<sup>46</sup> In tal senso A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 62

<sup>47</sup> La giurisprudenza tedesca infatti si è mostrata tradizionalmente refrattaria all’idea di dare ingresso in questo ambito all’arricchimento ingiustificato e avrebbe pertanto elaborato un triplice criterio di calcolo del danno risarcibile nella lesione di beni immateriali altrui (danno derivato; il compenso per l’utilizzazione dei beni altrui; profitto del danneggiante quale misura del danno). Si veda A. Nicolussi, *La lesione del potere di disposizione e arricchimento*, cit., p. 504,

cui all'art. 2042 – nonché la soluzione che prevede un risarcimento del danno nel quale sia incluso l'arricchimento dell'autore dell'illecito, in ragione della inevitabile funzione sanzionatoria che verrebbe attribuita in tal caso alla responsabilità civile, prospettando piuttosto il «cumulo fra responsabilità e arricchimento, ciascuno per l'oggetto che propriamente lo riguarda: il danno per l'una e l'incremento patrimoniale per l'altra»<sup>48</sup>. Così, rispettando la regola della sussidiarietà, proprio perché la responsabilità aquilana non contempla il risarcimento oltre il danno, ciò che va oltre il danno, in quanto semplice incremento patrimoniale realizzato da chi ha sfruttato illegittimamente la risorsa ricade sotto la disciplina dell'arricchimento<sup>49</sup>.

#### **4. La reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale: l'art. 125, comma 3, c.p.i..**

La prospettiva sopra delineata sembra essere quella espressamente accolta dal nostro legislatore nell'ambito della disciplina della proprietà industriale, in particolare nella nuova versione dell'art. 125 del c.p.i., il cui comma 3, inserito dal d.lgs 16 marzo 2006, n. 140, che ha attuato l'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (direttiva sull'*enforcement*)<sup>50</sup> prevede il rimedio della restituzione degli utili. L'attuale formulazione della norma, che è stata come detto preceduta da diverse stesure che pur prevedendo la reversione degli utili la lasciavano comunque confinata nell'ambito e nella logica risarcitoria, prevede la separazione concettuale dello strumento risarcitorio rispetto a quello restitutorio, disponendo, peraltro, da un lato, un limite minimo alla liquidazione globale corrispondente alla somma non inferiore a quella dei canoni che l'autore

---

<sup>48</sup> C. Castronovo, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.* 2003, 15

<sup>49</sup> *Ibidem*, 15-16

<sup>50</sup> La norma peraltro recepisce quanto previsto dall'art. 45, 2° comma, Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (15.4.1994), ratificato con la legge 29.12.1994, n. 747 (Accordi TRIPs)

della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. prezzo del consenso), dall'altro lato la possibilità che la restituzione degli utili possa essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante oppure cumulativamente, nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento<sup>51</sup>. La norma introduce espressamente la previsione di un meccanismo restitutorio, che opera quindi a prescindere dallo stato soggettivo dell'autore della violazione, che prima era previsto solo come rimedio residuale<sup>52</sup>, incardinando così la percorribilità di due strade, secondo quanto preannunciato dalla dottrina cui ho fatto poc'anzi riferimento,: quella risarcitoria (rappresentata dai commi 1 e 2 della norma) e quella restitutoria di cui appunto al comma 3<sup>53</sup>.

La previsione di tale disposizione consente peraltro di tenere distinti il criterio dei "benefici realizzati dall'autore della violazione" di cui al comma 2, indicato per la quantificazione del danno sotto il profilo del lucro cessante,

---

<sup>51</sup> Si deve al contributo di Castronovo il merito di aver sollevato la questione del rapporto fra tutela risarcitoria e arricchimento, rilevando l'insufficienza della prima nella proprietà industriale e di averne offerto la soluzione – quella appunto che assegna all'area della responsabilità il risarcimento del danno ingiusto e a quella dell'arricchimento la regolazione dell'incremento patrimoniale, in base alla logica dell'appartenenza – recepita successivamente dalla Commissione Ministeriale incaricata della redazione del Codice di Proprietà Industriale (come osservato da G. Florida, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 7-8) che ha portato all'inserimento della tutela restitutoria, quale voce autonoma che si cumula con il danno emergente (es. spese sostenute per reagire alla contraffazione, peggioramento delle condizioni di mercato conseguenti all'illecito, il danno all'immagine, ecc.) e risulta alternativa solo rispetto al lucro cessante.

<sup>52</sup> Così M. Barbuto, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Dir. ind.*, 2012, 155. Sul punto si vedano altresì: C. Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 109; A. Vanzetti-V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, 553; A. Vanzetti, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, 323, che in particolare sottolinea la funzione di deterrenza all'attività contraffattoria insita nella nuova disposizione.

<sup>53</sup> La novità rispetto alla precedente versione dell'art. 125 consiste nell'aver scorporato dal comma 1 del testo originario il riferimento agli utili realizzati dal violatore del diritto per attribuirgli una valenza autonoma nel comma 3: in tal modo le azioni risarcitoria e restitutoria operano autonomamente su due piani distinti.

dagli “utili realizzati” dallo stesso, ben potendo configurarsi un profitto in capo all’usurpatore/contraffattore a prescindere dal mancato guadagno del titolare del diritto<sup>54</sup>.

L’interpretazione della disposizione non è tuttavia pacifica.

Fra gli aspetti controversi si segnala quello relativo alla misura dell’arricchimento da restituire: deve essere restituito tutto l’arricchimento prodotto dall’autore della violazione o solo quello riconducibile al fattore produttivo usurpato (e non ai fattori produttivi dell’usurpatore)?<sup>55</sup>

Sotto un diverso profilo si discute inoltre se il rimedio di cui al comma 3 operi in alternativa rispetto a quello risarcitorio di cui ai commi 1 e 2 o possa invece cumularsi con esso. Sembra prevalere anche in giurisprudenza la tesi che ritiene il rimedio restitutorio cumulativo con il danno emergente (es. spese sostenute per reagire alla contraffazione, peggioramento delle condizioni di mercato conseguenti all’illecito, il danno all’immagine, ecc.) e alternativo solo con il lucro cessante.

La cumulabilità è configurabile infatti in quanto si tenga presente la diversità concettuale dei due rimedi, l’uno, quello risarcitorio, afferente al

---

<sup>54</sup> Cfr. A. Thiene, *La tutela della personalità del neminem laedere al suum cuique tribuere*, cit., 367.

<sup>55</sup> Si è infatti da alcuni segnalata sotto questo profilo l’incongruità della norma nella parte in cui non prevede che la restituzione degli utili debba avvenire nei limiti dell’arricchimento conseguito dall’autore della violazione come diretta conseguenza di questa (In tal senso A. Vanzetti, *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3 C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, 324, il quale porta l’esempio dell’artigiano medio costruttore di deltaplani, che si ritrova a chiedere l’intero utile realizzato da un’azienda che fabbrica aeroplani di linea che abbia fatto uso di un marchio simile a quello che fa capo alla ditta dell’artigiano). *Contra* C. Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. ind.*, 2012, 117, che, sottolineando la funzione di deterrence del rimedio, ritiene che gli utili da restituire non siano soltanto quelli direttamente imputabili al fattore sottratto, ma tutti quelli riferibili all’illecito commesso (sul presupposto che “la contraffazione non paghi”). Sotto altro profilo si è sottolineato come la norma possa essere interpretata nel senso di sanzionare più gravemente la contraffazione involontaria rispetto a quella colposa (Cfr. G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile commerciale*, diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, Schlesinger, Milano, 2011, 391-394); Si veda sul punto M. Barbuti, *La reversione degli utili nel diritto italiano*, *Dir. ind.*, 2012, 159.

campo della responsabilità civile, riconducibile alla funzione conservativa dei diritti sui beni, l'altro, quello restitutorio, afferente al campo dell'arricchimento, riconducibile alla funzione attributiva dei diritti, cui spetta la regolamentazione dell'incremento patrimoniale, in base alla logica dell'appartenenza<sup>56</sup>. Tale impostazione peraltro avrebbe il pregio di superare i rilievi legati alla regola della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento.

Sebbene permangano alcune difficoltà pratiche in merito ai metodi di calcolo degli utili, dei mancati profitti e delle c.d. *royalty* ragionevoli, nonché allo svolgimento delle consulenze tecniche contabili, si tratta in ogni caso di uno strumento efficace per la lotta alla contraffazione, non solo perché rende effettiva la tutela superando i problemi di sottoriparazione del pregiudizio, ma anche perché determina un inevitabile effetto di *deterrence*: tale rimedio infatti facilita il titolare del diritto leso che piuttosto che provare il lucro cessante può avere maggiore convenienza a rilevare gli utili realizzati dall'autore dell'illecito, attraverso la possibilità di ottenere la descrizione delle scritture contabili da parte dell'autore dell'illecito o comunque ricorrere ad una perizia tecnica<sup>57</sup>.

## **5. Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina del diritto d'autore: 158 l.d.a.**

L'art. 158 della legge 21 aprile 1941, n. 633, dedicato al risarcimento dei danni in materia di diritto d'autore, pur essendo stato novellato dal D. lgs 6.3.2016, n. 140 (attuativo della direttiva *enforcement*) non contiene una disciplina specifica e autonoma sulla reversione degli utili, quale quella

---

<sup>56</sup> Secondo quindi l'impostazione di Castronovo che avrebbe pertanto influenzato la Commissione Ministeriale incaricata della redazione del Codice di Proprietà Industriale (cfr. G. Florida, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, cit., 7-8).

<sup>57</sup> Il calcolo degli utili da restituire si rivela operazione sicuramente più ancorata alla realtà e alla capacità del violatore rispetto alla determinazione del lucro cessante che non può che fondarsi su un giudizio ipotetico in merito all'entità delle vendite che il titolare a causa della violazione non ha saputo effettuare. Così rilevato da C. Galli, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, cit., 117.

introdotta nel comma 3 dell'art. 125 e prevede altresì una formulazione diversa anche in relazione alla valutazione del lucro cessante. Dopo aver enunciato i principi contenuti negli artt. 1223, 1226 e 1227, l'art. 158 prevede che il lucro cessante sia valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056 del codice civile, secondo comma, “anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto”. Ci si è domandati pertanto se alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme e dei principi nel nostro ordinamento possa offrirsi una lettura in chiave restitutoria anche di questa norma e attribuire quindi al titolare del diritto d'autore leso la possibilità di agire per ottenere la restituzione dell'indebito arricchimento, a prescindere dall'elemento psicologico e anche laddove l'arricchimento superi il danno subito<sup>58</sup> o se comunque sia necessario un intervento normativo che si allinei a quanto previsto dall'art. 13 della Direttiva *enforcement*, come recepito nel codice della proprietà industriale, nel comma 3 dell'art. 125. Del resto ad avvalorare l'opportunità di una disciplina delle restituzioni anche nei casi di violazione del diritto d'autore vi sarebbe, da un lato, la dimensione europea dell'arricchimento ingiustificato<sup>59</sup>, dall'altro lato la serie di decisioni giurisprudenziali che in questo ambito hanno in diverse occasioni riconosciuto il diritto del danneggiato a ricevere, a titolo di risarcimento, il profitto conseguito dal danneggiante<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> A favore del richiamo ai rimedi civilistici (dell'arricchimento senza causa e della gestione di affari altrui) a tutela del diritto d'autore si veda, fra gli altri: A.M. Gambino, *Diritto d'autore e nuovi processi di patrimonializzazione*, in *Dir. ind.*, 2011, 114 ; A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit.; P.Sirena, *L'efficienza dei rimedi civilistici a tutela del diritto d'autore: prospettive di una ridefinizione sistematica*, in *AIDA*, 2003, 520; A. Nicolussi, *Le restituzioni de iure condendo*, cit., 788-791; C. Castronovo, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, cit., 7.

<sup>59</sup> Cfr. Relazione della Commissione europea del 22 dicembre 2010 che auspica il riconoscimento da parte dei tribunali di risarcimenti commisurati all'indebito arricchimento dell'autore della violazione, anche se superiori al danno effettivo subito dal titolare. Si veda P. Marzano, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, 127-129.

<sup>60</sup> Cfr. per tutte: Cass. 24 ottobre 1983, n. 6251, in *Dir. aut.*, 1984, 52; Cass. 1 marzo 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, 540 con nota di R. Pardolesi, *Abusivo sfruttamento d'immagine e danni puntivi*.

Si tratta tuttavia di una prospettiva che pur giungendo ai medesimi risultati (la restituzione degli utili) si fonda su un percorso logico-argomentativo differente rispetto a quello elaboratosi intorno alla nuova formulazione dell'art. 125, giacché, rimarrebbe confinata nella logica risarcitoria, ricalcando, com'è stato osservato, l'istituto anglosassone del *disgorgement*<sup>61</sup>. In quest'ottica si possono allora comprendere le riflessioni in merito ad una natura "polifunzionale" della responsabilità civile<sup>62</sup>, capace di accogliere al suo interno sfumature punitive. Diversamente valorizzando la natura attributiva (e non aquiliana) del conflitto e attraverso di essa il richiamo alla disciplina generale dell'arricchimento ingiustificato (o a quello alla gestione di affari altrui) sembra piuttosto opportuno che il legislatore intervenga nuovamente allineando la norma in questione con quella di cui all'art. 125 c.p.i.<sup>63</sup> e ciò essenzialmente per evitare sovrapposizioni di carattere concettuale.

---

<sup>61</sup> Si veda la nota 36

<sup>62</sup> Cfr. R. Pardolesi, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, cit., 143.

<sup>63</sup> A. Thiene, *cit.*, 2014, 373.