

# **I PRODOTTI COMPLESSI:**

**(A) CONTRIBUTORY INFRINGEMENT**

**E**

**(B) RILEVANZA DELL' ELEMENTO SOGGETTIVO NEL  
RISARCIMENTO DEL DANNO**

Torino, 1° luglio 2025



Avv. Marco Venturello

- **IL PRODOTTO COMPLESSO, CHE SUBISCE UN PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI, CHE POSSONO ANCHE ESSERE DISASSEMBLATE (UN'AUTOMOBILE, UNO SMARTPHONE, UNA LAVASTOVIGLIE)**
  
- **LA BREVETTAZIONE DEL PRODOTTO COMPLESSO E LA SUA VIOLAZIONE: LA CONTRAFFAZIONE**

**(A) CONTRIBUTORY INFRINGEMENT  
(CONTRAFFAZIONE INDIRETTA)**



Avv. Marco Venturello



# LA FATTISPECIE DELLA CONTRAFFAZIONE INDIRETTA

---

**Tizio:** titolare del brevetto (rivendicazione 1: A + B)

**Sempronio:** soggetto terzo realizza il componente A, di cui alla rivendicazione 1 e lo fornisce a Caio [contraffazione indiretta]

**Caio:** altro soggetto, che realizza il componente B, di cui alla rivendicazione 1, assemblandolo con il componente A per realizzare il prodotto A+B [contraffazione diretta]



# LA FATTISPECIE

---

- Produzione e commercializzazione di componenti (di per sé non protette da brevetto), ma destinate ad operare all'interno di un meccanismo o procedimento brevettato.

# LA FATTISPECIE

---

- Invenzioni di nuovo uso di un composto noto; se il composto è capace di due usi, uno solo dei quali è brevettato, la fabbricazione e vendita del composto è di per sé lecita. Anche in questo caso, se la produzione e la vendita del composto sono effettuate con la consapevolezza dell'idoneità ad essere utilizzato per l'attuazione dell'invenzione altrui, si ha contraffazione indiretta; ad esempio quando il composto viene venduto in dosi, in confezioni, con istruzioni, con additivi o in stati fisici che siano funzionali esclusivamente rispetto all'uso brevettato.

# LE NORME

---

## **Articolo 66 comma 2-bis CPI – Diritti di brevetto**

Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di **fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata** i mezzi relativi a un **elemento indispensabile** di tale invenzione e **necessari** per la sua attuazione **nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta**, qualora il terzo abbia **conoscenza dell'idoneità e della destinazione** di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'**ordinaria diligenza**.

# LE NORME

---

## **Article 26 UPC Agreement – Right to prevent the indirect use of the invention**

(1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent **from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect**, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, **relating to an essential element of that invention**, for putting it into effect therein, when the third party knows, or **should have known**, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 31 maggio 2019, n. 29252**

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, consta di **due elementi**, che devono essere accertati in concreto dal giudice di merito:

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 31 maggio 2019, n. 29252**

a) l'**elemento oggettivo**, consistente nella fornitura (o offerta di fornitura), a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata, dei mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi;

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 31 maggio 2019, n. 29252**

b) l'**elemento soggettivo**, consistente nella **consapevolezza**, non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.

# LA TUTELA CONTRATTUALE

---

La protezione tramite lo strumento contrattuale del (sub)fornitore dal rischio di essere coinvolto in un contenzioso, a titolo di contraffazione indiretta.

La consapevolezza che i componenti sono idonei ad essere utilizzati per l'attuazione dell'invenzione altrui e sono destinati a tal fine può esserci nei rapporti su commessa. Ad esempio il terzista italiano che fornisce il committente tedesco.

# LA TUTELA CONTRATTUALE

---

Esempio di clausola:

**Tizio, il committente, dichiara e garantisce che non utilizzerà il componente costituito da XXXXX fornito da Caio per realizzare prodotti brevettati. Nel caso in cui Caio venisse coinvolto in un contenzioso a titolo di contraffazione indiretta per i prodotti realizzati e commercializzati da Tizio, Tizio manleverà e terrà indenne Caio da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, che potesse derivargli da un tale contenzioso.**

# **(B) LA RILEVANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO NEL RISARCIMENTO DEL DANNO**



Avv. Marco Venturello

# LA FATTSPECIE

---

Tizio distribuisce i prodotti con il marchio di Caio in Germania, dopo averli acquistati da Sempronio in Italia, che credeva in buona fede essere licenziatario di Caio, senza sapere che il contratto di licenza era nel frattempo venuto meno.

Caio inizia una causa per contraffazione in Italia non solo contro Sempronio, ma anche contro Tizio, con responsabilità solidale.

# LE NORME

---

## **Articolo 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione**

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto lesa, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, **come il danno morale** arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

# LE NORME

---

## **Articolo 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti all'autore della violazione**

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

# LE NORME

---

## **Articolo 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti all'autore della violazione**

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

# LA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA

---

- Il risarcimento dei danni: patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (danni morali), ultimi 5 anni
- La restituzione degli utili: rimedio restitutorio e non risarcitorio, ultimi 10 anni

## Art. 2041 Azione generale di arricchimento

1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 27 aprile 2025 n. 11031**

La restituzione degli utili introduce un criterio di liquidazione alternativo o complementare al lucro cessante che risponde a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente, **fondata su di un particolare arricchimento ingiustificato**, nella parte in cui consente al titolare del diritto di chiedere la restituzione di benefici che egli non avrebbe ritratto anche se la violazione non vi fosse stata, in quanto non (ancora) dedito allo sfruttamento della privativa ovvero meno efficiente, meno attrezzato o meno dimensionato del contraffattore (cfr. Cass. 29 luglio 2021, n. 21832);

Avv. Marco Venturello



# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 27 aprile 2025 n. 11031**

Una siffatta logica non è ontologicamente incompatibile con la funzione assegnata dal nostro ordinamento alla responsabilità civile, cui **non è affidato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione**, poiché sono interne al sistema la **funzione di deterrenza e quella sanzionatoria** del responsabile civile (cfr., sulla concezione polifunzionale della responsabilità civile nel nostro ordinamento, Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601)

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 18 luglio 2023 n. 20800**

Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. «retroversione») degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., **senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo** (Cass., n. 21832/21)

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 18 luglio 2023 n. 20800**

Secondo il ribadito orientamento, se un **soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole**, il titolare del diritto violato può **ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante** (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, **fa difetto l'elemento soggettivo in capo al contraffattore**, il titolare della privativa può domandare comunque la **retroversione degli utili**.



Avv. Marco Venturello

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 29 luglio 2021 n. 21832**

Tale disciplina va individuata nell'art. 125, comma 3, che appunto riferisce il proprio campo di esplicazione ad **"ogni caso"** e quindi anche ai casi di violazione incolpevole che abbia comunque condotto ad un arricchimento dell'autore, il quale abbia maturato profitti a cui non aveva diritto, invadendo oggettivamente la sfera di dominio riservata a un diritto assoluto di privativa altrui e così nei fatti usufruendo di un vantaggio competitivo ingiustificato.

# LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

---

**Corte di Cassazione, 29 luglio 2021 n. 21832**

Tale soluzione, peraltro conforme alle fonti internazionali, non può ritenersi estranea neppure alla tradizione giuridica nazionale, giacché sancendo **l'obbligo restitutorio a carico dell'attore della violazione incolpevole essa finisce con l'applicare principi riequilibratori riconducibili all'ingiustificato arricchimento a carico di un soggetto che ha oggettivamente conseguito un beneficio ingiustificato, sfruttando una risorsa di un altro**, titolare di un diritto assoluto e di una esclusiva di sfruttamento, limitandosi, nella sostanza, a presumere la depauperatio dell'avente titolo in virtù del suo diritto assoluto all'esclusività e la relazione causale per la riconducibilità di entrambi i fenomeni allo stesso diritto.

Avv. Marco Venturello

**VENTURELLO E BOTTARINI, AVVOCATI**

Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino

Tel. 011 5185831 Fax 011 5185850

E-mail [marco.venturello@sleuresis.it](mailto:marco.venturello@sleuresis.it)

Sito Internet [www.sleuresis.it](http://www.sleuresis.it)



Avv. Marco Venturello