

# LA CONTRAFFAZIONE NEI PRODOTTI COMPLESSI: LE NUOVE SFIDE NELL'ERA DELL'AI E DEI DATI

**APPORTIONMENT, VALORE INDIVISIBILE DI MERCATO E PANDUIT TEST NELLA  
QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE E DELL'UTILE RETROVERTIBILE**

FONDAZIONE LINKS – TORINO, 1° LUGLIO 2025

# INTRODUZIONE

Notoriamente, ai sensi dell'art. 125 c.p.i., salvo casi particolari (contraffazione incolpevole, inconsapevole, etc.), in via di prima approssimazione:

- il lucro cessante per utili perduti dal titolare dell'asset IP, nonché gli utili del contraffattore restituibili, si determinano sulla base della medesima figura economico-contabile dell'*utile incrementale*
- il lucro cessante per *giusto prezzo del consenso* si determina moltiplicando un adeguato tasso di royalty (tipicamente) per i ricavi o per il numero dei prodotti che hanno contribuito a determinare l'*utile incrementale*

# IL PROBLEMA

Nel caso dei prodotti complessi, tuttavia, il perimetro di determinazione dell'utile incrementale o di applicazione della royalty non è affatto scontato.

Non sempre, difatti:

- l'asset IP caratterizza per intero il prodotto oggetto di contraffazione, potendone caratterizzare solo una parte, mentre la restante parte – spesso maggioritaria – ne è priva oppure è caratterizzata da altri asset IP
- il perimetro di definizione del prodotto è incerto e/o variabile, come nel caso dell'impiantistica o dei c.d. *prodotti-servizio*

# BREVETTI E ALTRE TIPOLOGIE DI ASSET IP

I rapporti problematici coi prodotti complessi sono propri di tutte le tipologie di Asset IP.

Tuttavia il caso dei brevetti è quello che consente una maggiore chiarezza espositiva.

Pertanto, salvo diversa avvertenza, quanto segue si riferisce a casi brevettuali.

Resta inteso che quanto segue è applicabile, *mutatis mutandis*, anche alle altre tipologie di Asset IP.

# BREVETTO E CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Al di là del fatto che è sempre più difficile trovare sul mercato prodotti «semplici», si evidenzia che, in caso di prodotti «complessi», un brevetto può caratterizzare:

- l'intero prodotto
- una quota del prodotto
- in varia misura il prodotto principale più le *vendite accessorie*
- in varia misura il prodotto principale, ma non le *vendite accessorie*

Occorre pertanto, predisporre un processo di *APPORTIONMENT* che determini la quota di prodotto caratterizzato dal brevetto

# IL PUNTO DI VISTA DELL'*HOMO OECONOMICUS*

La caratterizzazione del prodotto da parte del brevetto può essere oggetto di numerose tipologie di *APPORTIONMENT*: tecnologica, merceologica, economica, etc.

Trattandosi di quantificazione monetaria del danno, il punto di vista principale per i fini in esame sarà quello economico.

Il punto di vista economico coinciderà necessariamente con quello del cliente e della sua motivazione all'acquisto, poiché tutti gli altri punti di vista sono meramente funzionali a realizzare la vendita.

Il punto di vista tecnologico sarà rilevante se e solo se («*Iff Test*») influenzi la decisione d'acquisto del cliente.

# IL VALORE INDIVISIBILE DI MERCATO (VIM)

Per *Valore Indivisibile di Mercato* (nella giurisprudenza anglosassone: *Entire Market Value*) si intende il valore del prodotto, o di una sua porzione, inscindibilmente caratterizzato dal brevetto violato, tale per cui quest'ultimo costituisce motivazione necessaria e sufficiente all'acquisto.

È difatti possibile che il brevetto violato, nell'ottica dell'acquirente, non comporti vantaggi tali da costituire condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto dell'intero prodotto. In numerosi casi, il brevetto caratterizza solo un componente o una funzione dell'intero prodotto, di cui l'acquirente (specialmente ove si tratti del consumatore finale) può essere addirittura all'oscuro dell'esistenza.

Il procedimento di *APPORTIONMENT*, pertanto, consiste nella determinazione del *VIM* del brevetto oggetto di esame.

# DUE «CASI DI SCUOLA» DEL *VIM* (1)

Il brevetto del sistema ciclonico di aspirazione (oggi scaduto) degli aspirapolvere *DYSON*: è chiaro che esso non esaurisce la tecnologia – anche brevettata – di tali aspirapolvere, ma è altrettanto chiaro che il consumatore finale, con l’atto di acquisto, intende comprare proprio quella tecnologia e non altro. In questo caso, il *VIM* del brevetto in parola è quello dell’intero prodotto, anche se il componente brevettato non esaurisce le caratteristiche del prodotto e addirittura, per alcuni versi, ne costituisce parte minoritaria

# DUE «CASI DI SCUOLA» DEL VIM (2)

I numerosi brevetti caratterizzanti gli air-bag montati sulle automobili: essi caratterizzano la sicurezza passiva delle auto odierne, certamente uno dei temi principali nella decisione d'acquisto dei consumatori. Tuttavia, è chiaro che i consumatori considerano la sicurezza passiva delle auto un fattore necessario, ma dato per acquisito, una *commodity*, non un fattore caratterizzante, bensì uno senza il quale l'automobile non viene neanche considerata tale.

Inoltre, il consumatore medio ha solo una vaga idea di come funzioni un air-bag, della tecnologia – brevettata o no – che vi è contenuta e della sua influenza sul valore dell'auto. Il consumatore medio, in altre parole, non acquista una specifica auto perché i suoi air-bag veicolano determinati brevetti o, comunque, perché vantano determinate tecnologie.

# APPORTIONMENT = *VIM* = NESSO CAUSALE

Appare pertanto chiaro come il procedimento di *APPORTIONMENT*, finalizzato alla determinazione del *VIM*, altro non sia che una delle possibili declinazioni economiche del *NESSO CAUSALE* tra contraffazione e danno.

Difatti, esso non è che un procedimento tramite il quale si individua la porzione di prodotto la cui perdita di valore è conseguenza immediata e diretta della contraffazione.

Conseguentemente a quanto precede, qui si sottolinea che il *VIM* non è un concetto economico con riflessi giuridici, bensì un concetto giuridico declinato in termini economici.

# INDIVIDUAZIONE DEL *VIM* (1)

Nel caso in cui il brevetto non costituisca condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto dell'intero prodotto, occorrerà ripercorrere a ritroso la catena di formazione del valore del prodotto finale, esaminandone le varie componenti materiali intermedie lungo il procedimento di sua costruzione, sinché non si giunga all'individuazione del componente che, ove oggetto di compravendita, sia inscindibilmente caratterizzato dal brevetto in esame, il quale ne costituisce motivazione necessaria e sufficiente all'acquisto.

In altre parole, occorrerà individuare il componente il cui acquisto sia conseguenza immediata e diretta del brevetto in esame, ovvero per il quale esista nesso causale tra brevetto e acquisto del componente.

Detto componente/porzione costituirà il *VIM*.

# INDIVIDUAZIONE DEL *VIM* (2)

Qui si sottolinea che il nesso causale in parola prescinde dalla soggettività delle parti in causa, qualificandosi piuttosto come nesso causale **oggettivo/ambientale**, ovvero discendente dall'interazione tra le caratteristiche oggettive del prodotto/porzione di prodotto e del mercato.

Si tratta, pertanto, solo di una parte del complessivo nesso causale verificato dal Giudice

# ***PANDUIT TEST***

Com'è noto, in ambito brevettuale, il nesso causale tra interferenza brevettuale e lucro cessante è considerato esistente quando siano contemporaneamente verificate tutte le quattro condizioni che compongono il cosiddetto *PANDUIT TEST*, ovvero:

- 1) per il prodotto oggetto di violazione esisteva una domanda effettiva;
- 2) non erano disponibili altri prodotti concorrenti “accettabili”, legalmente sostituibili, soddisfacenti la medesima domanda;
- 3) il titolare del brevetto e/o i suoi licenziatari disponevano di un'idonea capacità di produzione, di marketing e amministrative per sfruttare la domanda;
- 4) i profitti persi possono essere determinati con ragionevole attendibilità.

# ***PANDUIT TEST VS VIM (1)***

Se è vero che il *PANDUIT TEST* viene utilizzato per determinare il complessivo nesso causale tra contraffazione e lucro cessante, non è però detto che questo sia il suo unico significato.

Si osserverà, difatti, che i punti del *PANDUIT TEST* direttamente riferibili al lucro cessante sono soltanto il n° 3 (idoneità **soggettiva** a subire un lucro cessante) e il n° 4 (misurabilità monetaria **soggettiva** del lucro cessante).

I punti nn. 1 e 2, invece, sono dedicati a misurare la rilevanza **oggettiva/ambientale** del brevetto contraffatto sul mercato di sbocco.

I punti 1 e 2 sono pertanto quelli idonei a individuare il nesso causale **oggettivo/ambientale** tra brevetto, prodotto/porzione di prodotto e vendita della componente costituente *VIM*.

# ***PANDUIT TEST VS VIM (2)***

Una corretta procedura di determinazione del VIM sarà pertanto così declinata in termini logici e cronologici:

- a) definizione di «*prodotto brevettato*» nella sua massima estensione possibile
- b) *Panduit Test*
- c) in caso di fallimento del *Panduit Test*, individuazione di una o più possibili sottoconfigurazioni di «*prodotto brevettato*» e reiterazione dal punto a)

# ***PANDUIT TEST: 1) DOMANDA EFFETTIVA***

Il punto 1) del *PANDUIT TEST* può sembrare una tautologia: se ci sono vendite del prodotto originario e/o contraffatto, è ovvio che vi sia una domanda.

In realtà, occorre specificare meglio.

La domanda cui si riferisce il test in oggetto è quella che insiste sulla caratteristica su cui si basa il brevetto e non sul prodotto materiale genericamente considerato.

# ***PANDUIT TEST: 1) DOMANDA EFFETTIVA***

Per riscontrare positivamente il punto 1) del *PANDUIT TEST*, occorre verificare se:

- l'acquirente sia a conoscenza dell'esistenza della caratteristica brevettata e
- la caratteristica brevettata sia motivazione necessaria e sufficiente d'acquisto del prodotto

# ***PANDUIT TEST: 1) DOMANDA EFFETTIVA***

Pertanto:

- a) ove i due punti precedenti si verificano contemporaneamente nel prodotto principale, allora il VIM coinciderà con l'intero prodotto
- b) ove i due punti precedenti non si verificano contemporaneamente nel prodotto principale, allora il VIM coinciderà con una componente dell'intero prodotto

A tal fine, occorrerà ripercorrere a ritroso la catena di formazione del valore del prodotto finale, esaminandone le varie componenti materiali intermedie lungo il procedimento di sua costruzione, sinché non si giunga all'individuazione del componente le cui caratteristiche brevettate siano certamente note a un ipotetico acquirente e ne siano motivo principale d'acquisto

## ***PANDUIT TEST: 2) CONCORRENTI “ACCETTABILI”***

Ai fini del superamento del punto 2) del *PANDUIT TEST*, non deve essere valutato in qual misura il brevetto violato contribuisca a determinate caratteristiche salienti del prodotto, bensì, più semplicemente, se tali caratteristiche salienti siano o meno possedute anche da prodotti concorrenti “effettivi” e “credibili” non in contraffazione esistenti sul mercato.

Difatti, qualsiasi sia detto contributo, ciò che conta è se l’acquirente, al momento dell’acquisto, abbia o meno effettiva possibilità di scelte alternative di prodotti non brevettati, ma aventi le medesime caratteristiche dei brevettati.

# ***PANDUIT TEST: 2) CONCORRENTI “ACCETTABILI”***

Pertanto:

- a) ove il prodotto principale non fronteggi la concorrenza di prodotti non contraffattivi aventi caratteristiche salienti grosso modo equivalenti, tali da consentire una effettiva possibilità di scelta dell'acquirente, allora il VIM coinciderà con l'intero prodotto
- b) ove il prodotto principale fronteggi la concorrenza di prodotti non contraffattivi aventi caratteristiche salienti grosso modo equivalenti, tali da consentire una effettiva possibilità di scelta dell'acquirente, allora il VIM coinciderà con una componente del prodotto

## ***PANDUIT TEST: 2) CONCORRENTI “ACCETTABILI”***

In particolare nel caso b) di cui alla slide precedente, occorrerà ripercorrere a ritroso la catena di formazione del valore dell'intero prodotto, esaminandone le varie componenti materiali intermedie lungo il procedimento di sua costruzione, sinché non si giunga all'individuazione del componente le cui caratteristiche sono tali per cui, ove proposto da terzi sul mercato, sia necessariamente in contraffazione del brevetto in esame

# SINTESI DEL *VIM*

Riassumendo quanto precede, avremo che il *VIM* di un brevetto sarà quello del prodotto o porzione di prodotto per cui contestualmente:

- l'acquirente sia a conoscenza dell'esistenza della caratteristica brevettata e
- la caratteristica brevettata sia motivazione principale d'acquisto del prodotto/componente e
- non siano disponibili altri prodotti/componenti concorrenti "accettabili", legalmente sostituibili, soddisfacenti la medesima domanda

# ***ANCILLARY SALES VS VIM (1)***

Una fattispecie di particolare interesse in ambito del risarcimento del danno è quella delle c.d. *Vendite Trainate* o *Ancillary Sales*, ovvero di quei prodotti/servizi non brevettati venduti contestualmente o a seguito delle vendite del prodotto principale.

Si tratta di fattispecie particolarmente frequente nei prodotti complessi dai confini variabili *verticalmente* (es.: impiantistica) od *orizzontalmente* (es.: tecnologia di consumo, come i telefoni cellulari o le apparecchiature fotografiche professionali).

La problematica consiste nel verificare se l'*infringement* del brevetto possa aver causato un danno anche ai prodotti/servizi non brevettati ulteriori rispetto al prodotto principale: solo in caso positivo, difatti, questi ultimi potranno essere qualificati come *Vendite Trainate* o *Ancillary Sales*.

# ***ANCILLARY SALES VS VIM (2)***

A ben vedere, le *Ancillary Sales* costituiscono un caso particolare di *VIM*, poiché la problematica consiste nel verificare se le stesse *Vendite Trainate* facciano parte o meno del perimetro di determinazione del danno da contraffazione.

La problematica, pertanto, va ricondotta nell'alveo della determinazione del perimetro effettivo del prodotto, del brevetto e del suo *VIM* secondo l'ottica dell'acquirente.

È difatti possibile che, dal punto di vista del compratore, un brevetto abbia un *VIM* diverso (i.e.: maggiore) rispetto a quello puramente merceologico, essendo inscindibilmente caratterizzato da altri prodotti/servizi solo apparentemente separati.

# ***ANCILLARY SALES VS VIM (3)***

In modo del tutto integrato rispetto alle modalità di determinazione del *VIM*, occorre collegare all'*Infringement* l'eventuale perdita delle *Ancillary Sales*.

Si adotta, pertanto, la medesima verifica di conseguenza immediata e diretta delle seconde rispetto al primo: non è sufficiente dimostrare che alcune vendite siano collegate sotto l'aspetto spaziale e/o temporale alle vendite brevettate.

Occorre, invece, provare che tra le vendite dei suddetti prodotti intercorrano stretti collegamenti sia funzionali sia causali («*but for test*»).

# ***ANCILLARY SALES VS VIM (4)***

Il fatto che alcune vendite siano regolarmente contestuali a quella del prodotto principale (es.: nella stessa fattura), oppure che seguano regolarmente quest'ultimo, è di per sé privo di significato, in quanto si potrebbe trattare di un mero legame spaziale e/o temporale.

Occorre, invece, ripercorrere la medesima procedura di *Panduit Test* successivi, poiché potranno essere considerate *Ancillary Sales* soltanto quelle rientranti a tutti gli effetti nel *VIM* della componente brevettata.