

AIPPI Gruppo Italiano

Milano, 8 Febbraio 2017



# IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL PROCESSO INDUSTRIALISTICO

La valutazione degli asset in materia di Proprieta'  
Industriale

LUCA PIERONI

SDA Bocconi - Master in Corporate Finance

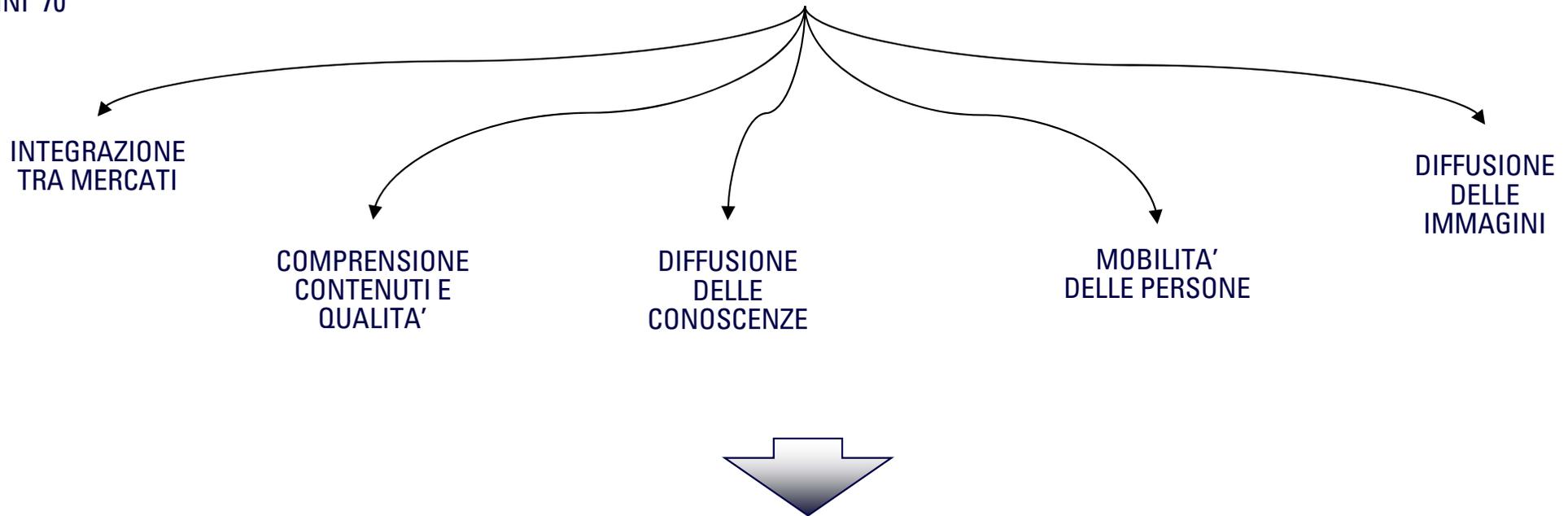
Gruppo DGPA&Co - Founding Partner



ANNI '70

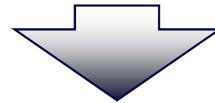
“Il peso della componente immateriale (proprietà intellettuale) nel “valore” dei beni e’ costantemente crescente, e diventa sempre più difficile determinare dove sta il valore e dove e se vi e’ stato un danno”

WWW  
ANNI 2000

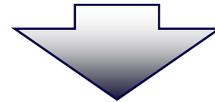


“Conseguentemente anche la possibilità di  
“contaminazioni”, “imitazioni”, “abusi”, “violazioni”,  
da parte di operatori prossimi o “fuori tiro” con conseguenze giuridiche e danni di mercato  
(confusione clientela, reputazione, sottrazione fatturato, ...)

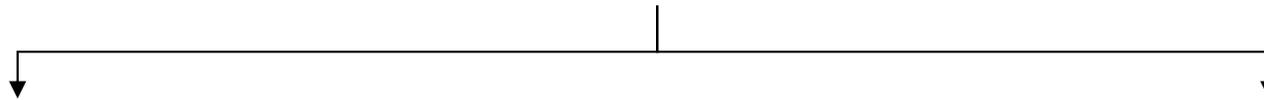
## IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL PROCESSO INDUSTRIALISTICO



Tipologia di contenzioso  
Ruoli delle parti  
Regime giuridico



Ci muoviamo in un contesto *diverso ma coerente* con quello del precedente incontro legato alla valutazione e valorizzazione degli asset immateriali



**DIVERSO:** qui la gestione del valore e' contestualizzata ad una situazione di violazione.

**COERENTE:** il "processo di valutazione" aiuta in miglior modo a identificare **SE ("an")** il danno e' reale, e a **quantificare ("quantum")** la misura dello stesso

**Il processo di valorizzazione e valutazione e' "sempre" preferibile alla mera applicazione di un metodo/i, la cui scelta e' una conseguenza.**

## VIOLAZIONE EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

**Violazione Legale**  
(copyright, rule breaching,  
territoriale, di uso, di  
tecnologia, di marchio, ...)

**Violazione Fattuale**  
(imitazione di marchio,  
abusi operativi,  
contaminazione, ...)

Definizione del perimetro legale  
**>>> del contenuto "operativo"**

Definizione del "contenuto operativo"  
**>>> del "perimetro legale"**

Cambia l'ordine delle azioni da realizzare ma il nesso di causalita' e l'integrazione di competenze resta un requisito necessario ...

*Permette di definire la misura del danno in funzione delle opzioni legali*

*Permette di definire con esattezza le opzioni legali e definire la misura del danno*

**Il processo di valorizzazione e valutazione e' "sempre" preferibile alla mera applicazione di un metodo/i, la cui scelta e' una conseguenza.**

## CONTENZIOSO E RUOLI DELLE PARTI E REGIME GIURIDICO

### ► Mediazione

Obiettivo del mediatore: *“parte terza neutrale per aiutare le parti a convergere su una soluzione soddisfacente”*. Non impone soluzioni.

Procedimento che puo' essere breve, moderatamente oneroso, e gestito dalle parti. Si puo' sempre procedere con le altre tipologie.

Il “mediatore” deve essere “competente di materia” (o avvalersi di un esperto) per poter amministrare le ragioni delle parti, e aiutare realmente alla soluzione

### ► Arbitrato

Obiettivo dell'Arbitrato: *“parte terza neutrale e giudicante, quindi risolve la disputa con la propria valutazione”*. La decisione e' vincolante per le parti perche' cosi' hanno precedentemente convenuto.

Procedimento assimilabile al “civile” ma piu' snello, breve e meno oneroso.

Anche l'“arbitro” deve essere “competente di materia” o riferirsi a una CT per determinare “an” e “quantum”

► **Contenzioso civile** (in alcuni casi penale) Dipendente dalla giurisdizione. *“il collegio (e/o la giuria ove prevista) e' responsabile della decisione sul contenzioso”*.

Il procedimento e' spesso guidato dagli aspetti legali, tendenzialmente piu' lungo, oneroso e aleatorio

Il problema di una CT si pone ugualmente almeno nelle situazioni piu' articolate e complesse

La giurisdizione incide anche sulla valorizzazione del danno (in Italia “ristoro”, in USA possibile anche “penale”)

*Maggio 2012 ....*



Apple e Samsung (Tim Cook / Gee Sung-Choi) si trovano davanti a un Giudice del distretto Northern California per cercare una "mediazione" ad una lunga "guerra" di diritti in cause reciproche.



**Aprile 2011** Apple vs Samsung causa per "imitazione" di "look and feel" dell'iPhone nella progettazione del Galaxy



**Samsung vs Apple** causa per mancate royalties nell'utilizzo della sua tecnologia wireless

**Dopo Aprile 2011**

.... **Samsung vs Apple / Apple vs Samsung** varie cause in vari paesi con motivazioni diverse (sempre patents local o global) ...

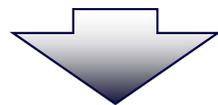
La Corte di California "invita" le parti a trovare delle soluzioni: le cause si riducono della meta', ma non basta .... Invito alla "mediazione" anche sulla base del fatto che Samsung e' uno dei maggiori fornitori di Apple per varie tecnologie ... *sembra logico* ...



Maggio 2012 ....



Apple sedendosi davanti al Giudice presenta immediatamente una istanza per il "blocco delle vendite del Galaxy Tab 10.1" perche' "riproduzione" dell' iPad 2 .....



La Corte di California alla fine degli incontri deve sancire un "nulla id fatto" .... E si continua con le cause ....



E' SPESSO IMPROBABILE CHE LA MEDIAZIONE RISULTI RISOLUTIVA SE NON UTILIZZATA IN PRIMA ISTANZA. DOPO UNA SERIE DI CAUSE, COSTI, TEMPO, RAPPORTI CONTRASTATI, ANCHE LA LOGICA NON RIESCE A SUPERARE L'ASPETTO RELAZIONALE.

*By August 2011, Apple and Samsung were litigating 19 ongoing cases in nine countries; by October, the legal disputes expanded to ten countries. By July 2012, the two companies were still embroiled in more than 50 lawsuits around the globe, with billions of dollars in damages claimed between them.*

6 dicembre 2016 ....



*On December 6, 2016, Supreme Court US decided 8-0 to reverse the decision from the first trial that awarded nearly \$400 million to Apple and returned the case to Federal Circuit court to define the appropriate legal standard to define "article of manufacture" because it is not the smartphone itself but could be just the case and screen to which the design patents relate.*



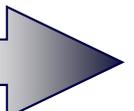
Di fatto la Corte ha aperto la **necessita'** di un chiarimento tra "design patent" e "utility patent" (piu' difficile da conseguire) per definire meglio le basi su definire "se" il danno c'e' e su cui calcolare il valore del danno. (The "shape and screen" are not the "smartphone").

(Come quando Microsoft "copio'" l'icon look di Apple in Windows.)

Solo per evidenziare la crescente **difficolta'** di definire con precisione il "perimetro" del contenuto da sottoporre a valutazione, come esposto in premessa.



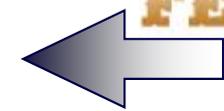
Anni '90



**Kinder**

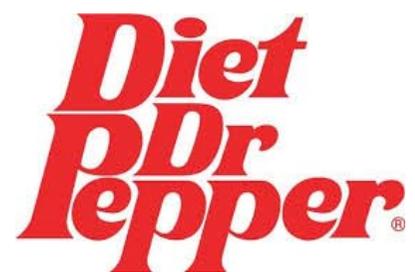
**CONTENZIOSO**

**Kinder**<sup>®</sup>



**FERRERO**

**"CONTAMINAZIONI", "IMITAZIONI", "ABUSI", "VIOLAZIONI"**



## VIOLAZIONE EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

**Violazione Legale**  
(copyright, rule breaching,  
territoriale, di uso, di  
tecnologia, di marchio, ...)

**Violazione Fattuale**  
(imitazione di marchio,  
abusi operativi,  
contaminazione, ...)

Valutare il danno dovrebbe quantificare il danno **passato, corrente e prospettico, "effettivamente" prodotto in termini di mercato e di riflesso economico sul danneggiato**  
(e ove richiesto l'aspetto "punitivo" oltre al "ristoro")

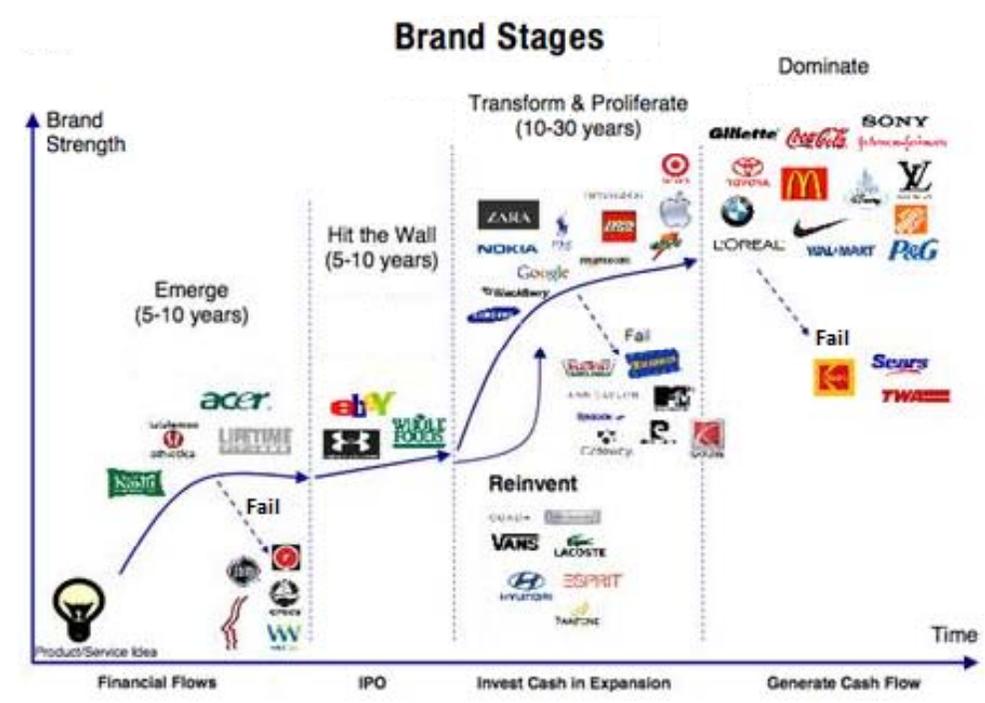
Va oltre la mera applicazione di "un" metodo di valutazione.

Implica conoscenze di mercato e di marketing, implica uno studio del contesto, indica la capacita' di definire un **perimetro di mercato ma anche temporale per gli effetti negativi prodotti.**

*(Azioni "gravi" che producono danni modesti, e azioni "modeste" che producono danni rilevanti)*



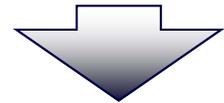
# METODI DI VALUTAZIONE E PROCESSO



“Cosa implica gestire la VALUTAZIONE”

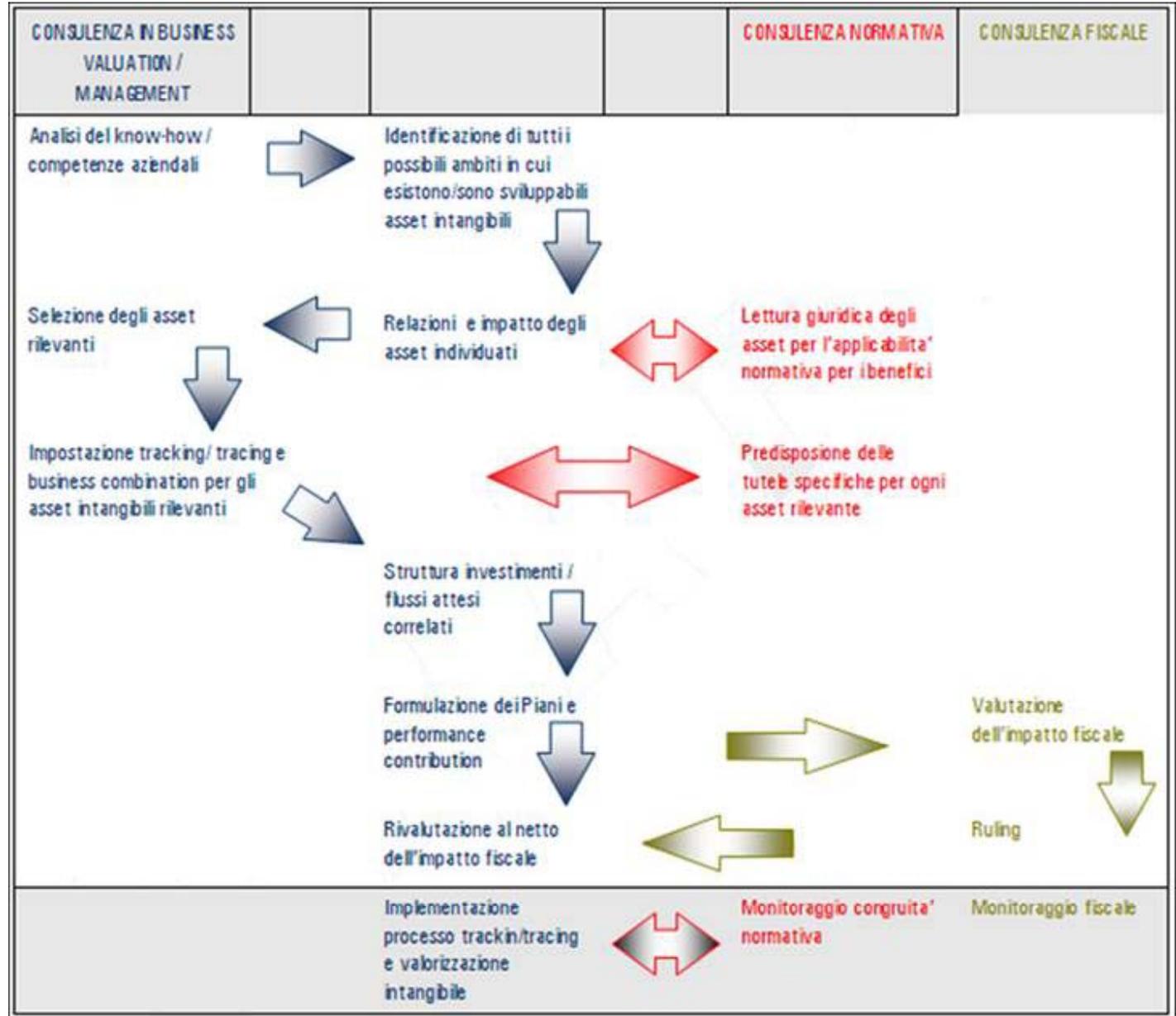


Se si e' gestito il processo di formazione del valore dell'IP ....



Si facilita la scelta del metodo e la quantificazione del danno

*I metodi "valutano" ma non "valorizzano" fuori da un processo di gestione" e NON possono essere applicati senza una analisi sul singolo caso di specie*



Di fatto sono “disponibili” tutti i “metodi di valutazione” accettati in seno alla disciplina UE, sia in termini di Patent Box quanto in termini di “transfer pricing” → **Puo' essere necessario anche piu' di un metodo.**

**METODI TRADIZIONALI - BASATI SUI FLUSSI DI RISULTATO**

- ✓ Metodo dei differenziali di risultato
- ✓ Metodo del costo della perdita
- ✓ Metodo del reddito residuale
- ✓ Metodo della valorizzazione delle relazioni con la clientela

**METODI TRADIZIONALI - BASATI SUI COSTI**

- ✓ Metodo del costo di riproduzione
- ✓ Metodo del costo storico aggiornato

**METODI TRADIZIONALI - METODI DI MERCATO**

- ✓ Metodo dei tassi di royalty
- ✓ Metodo delle transazioni comparabili
- ✓ Metodo dei multipli empirici

**METODI ALTERNATIVI**

- ✓ Metodo elaborato da mise, abi, crui, confindustria per brevetti e design
- ✓ Metodo delle opzioni reali
- ✓ Metodo interbrand
- ✓ Metodi di rating/ranking

**Tecniche di Simulazione**

Non esiste un metodo affidabile al 100%, valido per ogni situazione, che possa coprire integralmente un singolo evento di violazione.

METODO DI VALUTAZIONE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
<b>METODO DEI DIFFERENZIALI DI RISULTATO</b>	Correttezza e semplicità concettuale Facile reperimento di dati economici e gestionali	Difficile individuazione delle aziende prive di intangibile Inapplicabile in presenza di più intangibili
<b>METODO DEI TASSI DI ROYALTY</b>	Numerose transazioni di concessioni di licenza Adeguati database	Difficile individuazione dei comparabile adeguati Valori influenzati da specificità contrattuali
<b>METODO DEL COSTO STORICO AGGIORNATO</b>	Permette di individuare i driver di valore dell'intangibile Disponibilità di dati certi	Non è correlato all'efficacia delle spese sostenute Mpm è funzione dei risultati futuri attesi Scelta dell'intervallo temporale
<b>METODI MISTI</b>	Possibilità di creare ranking Utilizzo di dati pubblici e qualitativi	Maggior numero di variabili soggettive Complessità di applicazione.

“Esiste anche un valore finanziario-patrimoniale oltre a quello competitivo”  
L’evento infatti puo’ generare anche perdita di valore patrimoniale-finanziario

Poiche’ nel quantificare la “forza della garanzia” o la consistenza della cartolarizzazione, si scontano al valore attuale anche i flussi attesi,



**se l’“evento” produce un danno prospettico, ne puo’ venire alterato il valore, e causare conseguenze indirette di ricapitalizzazione.**

STRUMENTO FINANZIARIO	FUNZIONE	INTANGIBILE
<b>LOAN</b>		
La proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per la nuova finanza	Ampliamento delle fonti di finanziamento grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà intellettuale	<i>Brevetti / Copyright / Marchi</i>
<b>SECURITIZATION</b>		
Operazione in cui i flussi derivanti da proprietà intellettuale (ad es. royalty) viene trasformato in titoli di debito negoziabili collocati presso gli investitori conseguendo un finanziamento	Permette ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante l’anticipazione dei redditi derivanti dal suo impiego o dalla concessione dei relativi diritti	<i>Brevetti / Copyright / Marchi / Contratti di franchising / Contratti di Merchandising</i>
<b>SALE AND LEASE BACK</b>		
Operazione di cessione ad una società di leasing della proprietà intellettuale e stipula contestuale di un contratto di leasing con diritto di riscatto	Consente ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi con la cessione dell’asset conservando la facoltà di riscatto	<i>Brevetti / Copyright / Marchi</i>

Oltre ai metodi tipici e specifici focalizzati sull'IP, devono essere considerati anche i metodi classici di "business valuation" ....

**Metodo Patrimoniale (semplice e rettificato)**

**Metodo Reddituale**

**Metodo misto**

**Discounted Cash Flow**

**Dividend Discount Method**

**Market Price (listed stocks)**

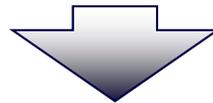
**Multipli**

.....

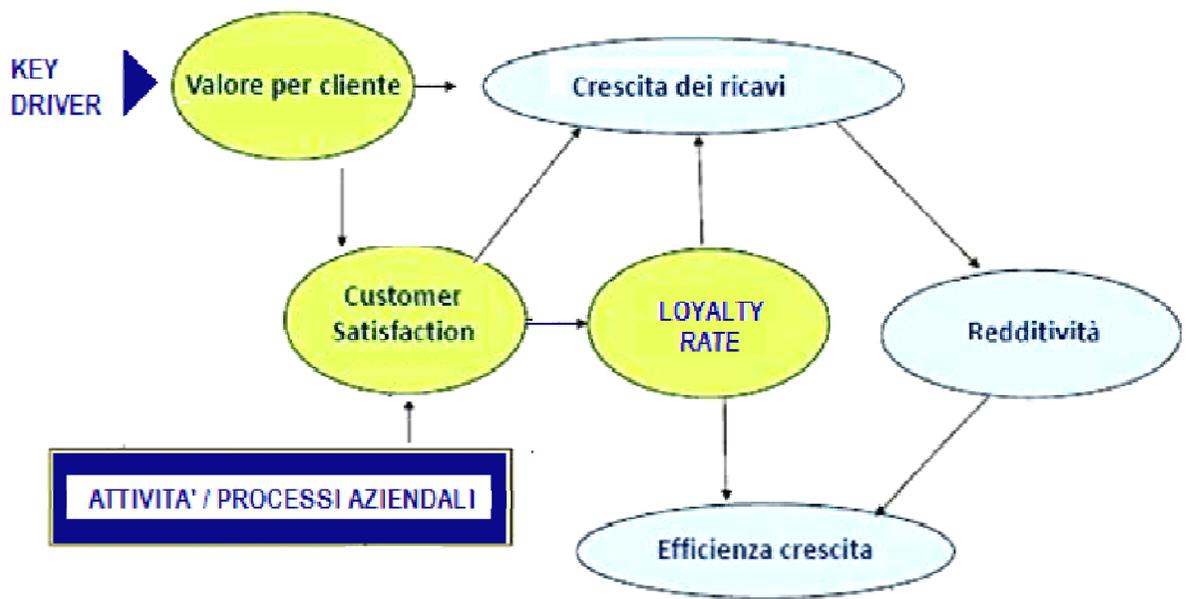
## Esempi e approfondimenti ....

“lo sviluppo dei **metodi legati al marketing** e' sicuramente tra i piu' recenti ... ”

“l'identificazione dei Key-Driver arriva di fatto da concetti di marketing ... ”



# Un esempio: l'evento impatta sulla loyalty (e reputazione)



**Indicatori di fedeltà comportamentale:**

frequenza e ammontare degli acquisti, Retention rate, Share of customer (quota abiti in guardaroba, quota auto in garage, primi 9 canali sintonizzati su TV o radio, etc.etc), intenzione al riacquisto

**Indicatori di fedeltà cognitiva:**

soddisfazione, fiducia nell'impresa, passa-parola effettuati, grado di raccomandazione all'acquisto, cross-selling

**Indicatori di lealtà:**

numero di suggerimenti spontanei, disponibilità a cooperare/sperimentare, attivazione spontanea di nuovi clienti, etc. etc.

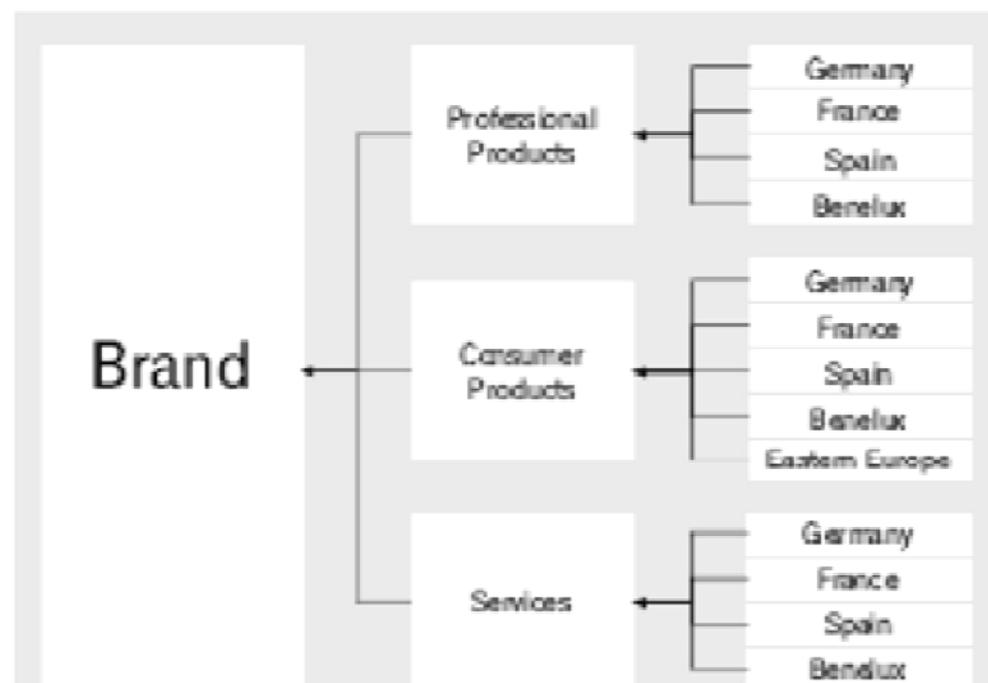
$$CRR = \frac{\text{N. CLIENTI IN PORTAFOGLIO A FINE ANNO GIA' PRESENTI A INIZIO ANNO}}{\text{N. CLIENTI IN PORTAFOGLIO A INIZIO ANNO}}$$

X {

- MARGINE MEDIO
- MARGINE PER CLUSTER
- FATTURATO MEDIO
- .....

## Un esempio: il Metodo Interbrand sconta molti dei fattori

Poiché uno stesso brand genera valore economico differente in segmenti differenti, il suo valore deve essere determinato a partire dall'individuazione dei mercati in cui opera, e stimato in ciascuno di essi. La valutazione finale del brand sarà data, dunque, dalla sommatoria dei valori determinati nei diversi segmenti di mercato individuati.

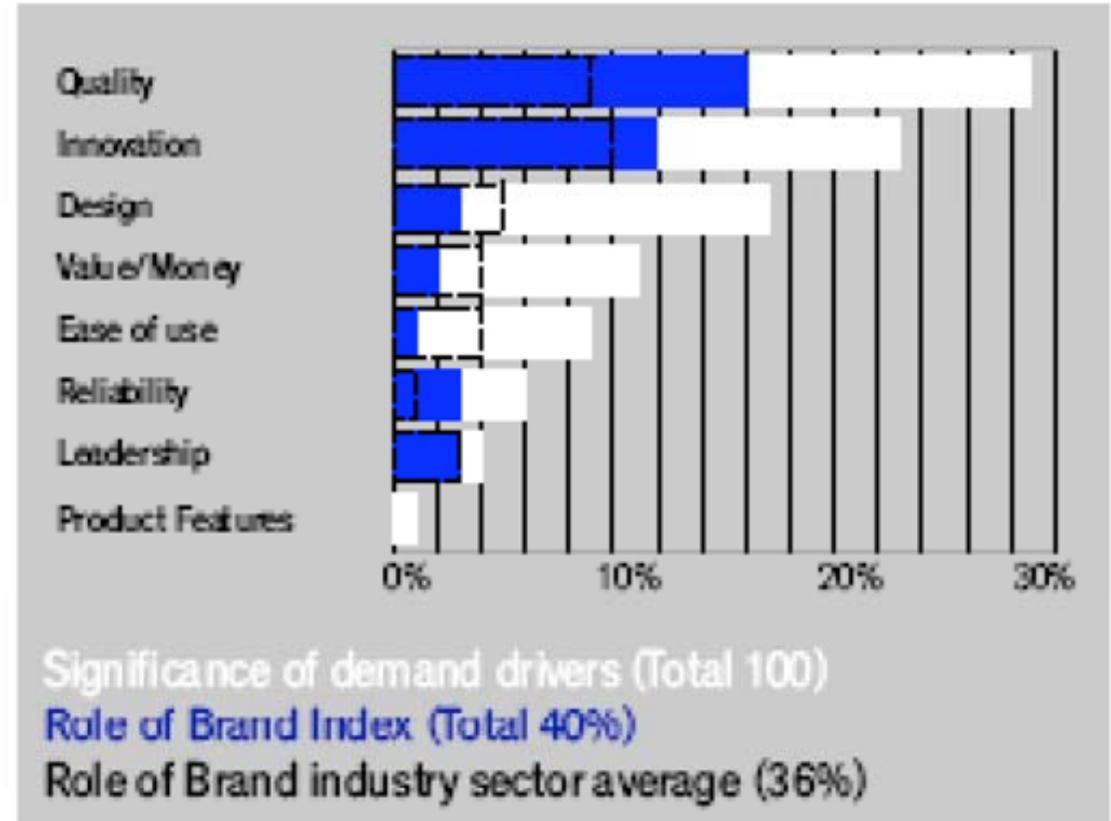


The example above shows a typical segmentation that differentiates the significance of the brand between relevant customer groups in different markets.

## Un esempio: Metodo Interbrand (segue)

### DEMAND ANALYSIS

Il *Role of Branding Index (RBI)*, indice che permette di “percentualizzare” quanto il brand incide sui singoli driver e sui comportamenti di acquisto dei consumatori. L'importanza che riveste questo indice deriva, quindi, dalla **possibilità di comprendere i punti di forza e di debolezza del brand** nell'ottica dei consumatori e di individuare nuove opportunità nel mercato.



## Un esempio: Metodo Interbrand (segue)

Strength	Maximum Value
Leadership	25
Stability	15
Market	10
Geographic Spread	25
Trend	10
Support	10
Protection	05
<b>Total:</b>	<b>100</b>

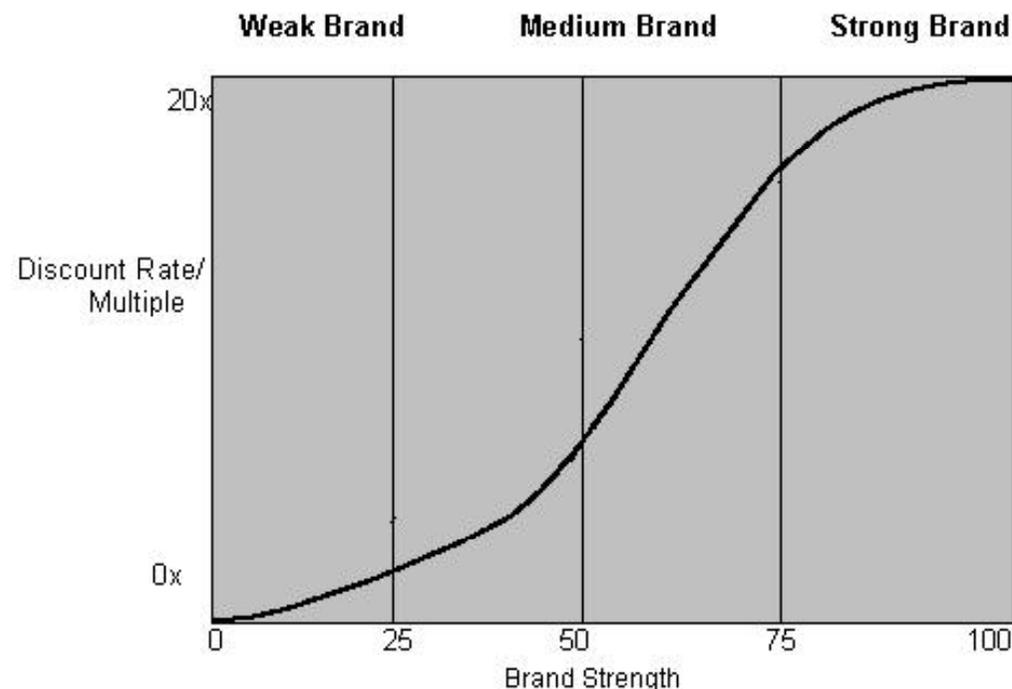
<b>Consapevolezza del brand</b>
Misure dirette e indirette di riconoscimento del brand
Misure del ricordo del brand con o senza aiuti
<b>Immagine del brand</b>
Misure di specifici attributi e benefici del brand
Forza
Positività
Unicità
Giudizi e sensazioni globali
Misure di sintesi della relazione complessiva
Intensità
Attività

In this approach there is a weak link from the marketer's perspective. There is an inadequate measure of the consumer's perception of the brand, which is critical for decision-making. The Interbrand approach is amongst the first of its kind and refinements to the mode will follow.

Successful organisations of the future will be marked by mastery of their intangible assets: clarifying, evaluating, managing and communicating their value.

- ✓ mercato
- ✓ trend
- ✓ diversificazione
- ✓ leadership
- ✓ sostenibilità
- ✓ stabilità
- ✓ protezione

The Relationship: Value and Strength



“Anche i metodi riconosciuti presentano rilevanti differenze ...”

Assumere che le metodologie portino a “certezze” genera aspettative eccessive: valori e processo vanno calibrati con buon senso. L’economia non e’ una scienza esatta, anzi, non e’ una scienza.

BRAND	INTERBRAND		BRAND Z		BRAND FINANCE	
	VALORE TOP 50 - 972 \$/BN		VALORE TOP 50 - 1.809 \$/BN		VALORE TOP 50 - 1.109 \$/BN	
	Valore (\$ Bn)	Rank Position	Valore (\$ Bn)	Rank Position	Valore (\$ Bn)	Rank Position
COCA COLA	70,4	1	73,7	6	25,8	16
IBM	64,7	2	100,9	3	36,2	4
MICROSOFT	60,9	3	78,2	5	42,8	2
GOOGLE	43,6	4	111,5	2	44,3	1
GENERAL ELECTRIC	42,8	5	50,3	10	30,5	7
Mc DONALDS'	33,6	6	81,0	4	21,8	17
INTEL	32,0	7	ASSENTE	(> 50)	19,0	27
NOKIA	29,5	8	ASSENTE	(> 50)	ASSENTE	(> 50)
DISNEY	28,7	9	17,3	38	15,4	47
HP	26,8	10	35,4	18	26,7	13
TOYOTA	26,2	11	24,2	27	ASSENTE	(> 50)
MERCEDES	25,2	12	15,3	50	20,8	20
GILLETTE	23,3	13	19,8	32	ASSENTE	(> 50)
CISCO	23,2	14	16,3	44	ASSENTE	(> 50)
BMW	22,3	15	22,4	30	20,2	23

“... o contraddizioni ...”

INVESTIMENTI | LA CACCIA AL TESORO DEL 2011  
**Valori nascosti**  
Un anno di strategie anti-volatilità. E in Piazza Affari vincono gli intangibili

COVERSTORY



12. IL MONDO 31 dicembre 2010

## PROMESSE DA BLUE CHIP

TITOLO	CAPITALIZ.	BV/INT	TITOLO	CAPITALIZ.	BV/INT
Banca Popolare Sondrio	2.018,4	161,08	Banca MPS	5.423,9	2,18
Mediobanca	5.523,7	15,24	Diasorin	1.774,9	2,11
Prysmian	2.343,7	9,37	Intesa San Paolo	27.460,8	2,03
Snam Rete Gas	13.211,9	7,70	Ubi Banca	4.640,2	2,00
Exor	2.419,9	6,45	<b>Banca Carige</b>	<b>2.787,6</b>	<b>1,93</b>
<b>Banca Pop. Emilia R.</b>	<b>2.247,7</b>	<b>6,37</b>	Edison	4.606,0	1,65
<b>Bulgari</b>	<b>1.841,3</b>	<b>6,12</b>	Assicurazioni Generali	22.901,4	1,62
Mediolanum	2.240,3	5,85	Fiat	10.329,3	1,42
Terna	6.428,8	5,44	<b>Davide Campari Milano</b>	<b>2.426,3</b>	<b>0,91</b>
Saipem	12.421,6	5,04	Enel	36.226,4	0,89
Credito Emiliano	1.612,1	5,02	Acea	1.875,2	0,87
Eni	44.264,4	4,72	Hera	1.626,8	0,78
ST Microelectronics	5.034,2	4,07	Luxottica	8.781,5	0,74
Tod's	1.928,4	3,48	Finmeccanica	4.706,1	0,73
Parmalat	3.360,0	2,94	Mediaset	5.994,7	0,68
Tenaris	16.315,0	2,57	Atlantia	9.112,5	0,66
Unicredit	37.159,0	2,48	Telecom Italia	14.705,6	0,55
A2A	3.540,2	2,38	Sias	1.556,1	0,43
Pirelli & C	2.413,8	2,36	Lottomatica	1.911,1	0,42
Banco Popolare	2.920,6	2,20	Autogrill	2.404,1	0,26

I 40 titoli a maggiore capitalizzazione in base al rapporto tra book value e asset intangibili. Dati all'1/09/2010

**BIASSUMENDO**

## VIOLAZIONE EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

“il valore del danno deve quindi emergere da una combinazione di analisi e valutazioni, di diversa natura, in merito all’impatto dell’evento sul business dell’avente diritto”

Il “valore” del danno deriva quindi da una combinazione di processi e non da un singolo momento valutativo:



Combinazione di competenze multidisciplinari, di fasi integrative (ad es. ricerche di mercato ...), ... in altri termini “un processo di valutazione”.

# CONTATTI

## LUCA PIERONI

SDA Bocconi - Master in Corporate Finance

Gruppo DGPA&Co - Founding Partner

Legacy Trusted Advisory 1996 - Founding Partner

lucapieroni @ legacytrusted.net

lucapieroni @ dgpagroup.net

T: +39 02 806241