

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE NELLE CAUSE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

**ASPETTI OPERATIVI DELL'ATTIVITÀ DI
CONSULENTE TECNICO
DI PARTE E D'UFFICIO**

ANDREA VESTITA

SYNTAGMA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PROBLEMATICHE PROCESSUALI DELLA CTU: NESSO CAUSALE, *AN* E *QUANTUM*

Normalmente, il lavoro del CTU nella determinazione del danno è limitata al *quantum*. Nel caso dei procedimenti IP, soprattutto nei casi in cui c'è stata una sentenza provvisoria, la documentazione probatoria inerente il nesso causale fra evento dannoso e danno, nonché quella inerente l'*an*, viene prodotta a mani del CTU.

Inoltre, dal momento che sia il nesso causale che l'*an* discendono spesso da documentazione prettamente economico-contabile, in molti casi il Giudice richiede al CTU di esprimere un parere sulla loro esistenza.

Quanto precede è dovuto anche al fatto che, spesso, le medesime analisi numeriche sono alla base delle determinazioni economico-tecniche su *an*, *nesso causale* e *quantum*.

IL LATO TECNICO-CONTABILE DEL NESSO CAUSALE (1)

Al di là delle problematiche strettamente giuridiche, solitamente il nesso causale necessita di un rilevante supporto tecnico.

In primo luogo occorrerà effettuare un «TEST DI PERICOLOSITÀ» della contraffazione:

- Contraffazione totale/parziale del diritto IP
- Diffusione della conoscenza da parte del mercato dell'esistenza del diritto IP
- Innovatività del diritto IP e situazioni di monopolio/oligopolio
- Identità del danneggiante: *new comer*, ex agente, ex terzista, ex distributore, ex licenziatario, concorrente diretto, ecc.
- Capacità operative del contraffattore:
 - capacità strutturali e gestionali di marketing
 - capacità strutturali e gestionali di produzione
 - capacità strutturali e gestionali amministrative
- Dimensione dello sforzo commerciale (pubblicità, promozione, fiere, reti di distribuzione, ecc.) del contraffattore
- Durata della contraffazione

IL LATO TECNICO-CONTABILE DEL NESSO CAUSALE (2)

In secondo luogo andrà effettuato un «TEST DI SOSTITUIBILITÀ» dei prodotti in contraffazione:

In prima approssimazione si può assumere che un prodotto sia sostituibile a un altro, andando quindi a insistere sul medesimo segmento di mercato, quando siano rispettivamente identiche – o comunque assimilabili – tutte le componenti del *marketing mix* di entrambi i prodotti:

- prodotto
- prezzo
- comunicazione
- distribuzione

IL LATO TECNICO-CONTABILE DEL NESSO CAUSALE (3)

In terzo luogo andrà effettuato il cosiddetto *Panduit Test* o *DAMP Test* (Domanda esistente, Assenza di sostituti, capacità Manifatturiera e Mercantile, Profitto perso), il quale si compone di quattro test separati, idealmente indipendenti gli uni dagli altri:

- per il prodotto oggetto di violazione esisteva / non esisteva una domanda effettiva
- erano / non erano disponibili altri prodotti concorrenti accettabili, legalmente sostituibili, soddisfacenti la domanda stessa
- il titolare del brevetto e/o i suoi licenziatari disponevano / non disponevano di un'adeguata capacità di produzione, di marketing e amministrative per sfruttare la domanda
- i profitti persi possono / non possono essere determinati con ragionevole attendibilità

IL LATO TECNICO-CONTABILE DEL NESSO CAUSALE (4)

Dal *Panduit Test* o *DAMP Test* (Domanda esistente, Assenza di sostituti, capacità Manifatturiera e Mercantile, Profitto perso) dovranno in ogni caso emergere:

- struttura quali-quantitativa della domanda
- connessione statistica o di altro tipo fra vendite di settore, di parte attrice e di parte convenuta
- analisi del consumatore e segmentazione di mercato
- caratteristiche oggettive del prodotto
- definizione del *mercato rilevante*
- dimostrazione di operare nel medesimo mercato rilevante del contraffattore
- analisi motivazionale dell'acquisto del consumatore e interazioni coi prodotti concorrenti
- analisi dei marketing mix (prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, ecc.) e interazioni con tutti i prodotti concorrenti
- analisi quote di mercato e interazioni coi prodotti concorrenti
- ove le quote di mercato siano rilevanti, l'elasticità incrociata della domanda e interazioni coi prodotti concorrenti

IL LATO TECNICO-CONTABILE DEL NESSO CAUSALE (5)

Dai test che precedono e dalle successive misurazioni economiche si dovrà comunque evincere quanta parte delle conseguenze economiche negative per il titolare del diritto IP siano generate dalla contraffazione e quanta parte da altre cause quali, ad esempio:

- la crisi economica generale e/ di settore
- l'incremento esogeno dei costi di produzione e vendita
- la diminuzione dei prezzi di mercato, anche a seguito del progredire del ciclo di vita del prodotto
- il cambiamento dei gusti dei consumatori
- il cambiamento della struttura distributiva del mercato (ad esempio: spostamento delle vendite al dettaglio dai negozi indipendenti ai grandi centri commerciali)
- l'ingresso di concorrenti più forti produttivamente e/o commercialmente
- la presenza o l'ingresso di prodotti concorrenziali (più) validi
- il mancato aggiornamento delle caratteristiche del prodotto
- la scelta di non investire più sulla produzione e vendita del prodotto principale (cd. strategia di *mietitura*)
- l'insorgenza di problemi nella capacità produttiva o distributiva

DANNO EMERGENTE: CASISTICA

- Le spese vive: sono quelle documentabili direttamente mediante documenti giustificativi quali fatture, note, estratti conto, etc.
- La svalutazione dell'asset IP: è la stabile perdita di valore dello stesso causata dalla violazione del diritto di privativa
- Il danneggiamento dell'immagine: è la stabile perdita di valore della stessa causata dalla violazione del diritto di privativa
- Spesso il danneggiamento dell'asset e dell'immagine è risarcita mediante il riconoscimento dei c.d. "costi di riparazione" sostenendi dal danneggiato (campagne pubblicitarie e promozionali straordinarie, campagne stampa, ecc.)

IL DANNO EMERGENTE: LE SPESE VIVE

In via esemplificativa, le spese vive risarcibili quale danno emergente possono essere:

- Costi di pubblicazione di diffide attraverso i media
- Spese sostenute per l'attività promozionale
- Costi di registrazione e difesa del diritto IP
- Costi di mantenimento del diritto IP
- Costi di reazione, anche pubblicitaria
- Spese sostenute per l'accertamento dell'illecito, anche sotto forma di spese di costituzione di parte civile in parallelo processo penale

IL DANNO EMERGENTE: LA SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP

In via esemplificativa, la svalutazione dell'asset IP risarcibile quale danno emergente può derivare da:

- *Dilution* o annacquamento
- svilimento
- infangamento
- discredito
- volgarizzazione
- offuscamento
- screditamento

IL DANNO EMERGENTE:

IL DANNEGGIAMENTO DELL'IMMAGINE

- L'immagine, a differenza di altri asset immateriali (anche non proteggibili mediante brevettazione o registrazione), non è autonomamente identificabile, non è economicamente separabile dall'azienda o ramo di essa, non se ne può disporre giuridicamente in via separata dall'azienda o ramo di essa, non può essere separatamente iscritta in bilancio. L'immagine dell'azienda, pertanto, non è un vero e proprio asset immateriale, bensì è una qualità dell'azienda o di un ramo di essa e come tale, in parte, finisce per coincidere col concetto di avviamento.
- La sostanziale differenza fra immagine e avviamento è che mentre il secondo si riferisce necessariamente all'intera azienda o a un ramo di essa, la prima può riferirsi anche a qualcosa di più specifico, come un prodotto o un servizio.
- Tuttavia l'immagine esiste e il motivo per cui rileva ai fini economici e giuridici è evidente: essa è in grado di assumere un valore economico in quanto è in grado di generare redditi. A parità di ogni altro fattore produttivo impiegato, un'azienda avente un'ottima immagine è più redditiva di una avente una pessima immagine.
- L'infringement di un asset IP, ove perpetrato con certe modalità, è in grado di ledere l'immagine di un'azienda o di un suo ramo o di un prodotto. La lesione dell'immagine è pertanto in grado di compromettere i redditi di un'azienda o di un ramo di essa o di un prodotto.
- La lesione dell'immagine costituisce pertanto danneggiamento del patrimonio aziendale e, come tale, è un danno emergente.

DANNO EMERGENTE E TIPOLOGIA DI ASSET IP

Le spese vive e il danneggiamento dell'immagine sono concretamente risarcibili indipendentemente dalla tipologia di asset IP.

La svalutazione dell'asset IP, teoricamente sempre possibile, è però concretamente configurabile solo in caso di diritti (almeno parzialmente) «market related», quali:

- Marchi
- Design
- Trade secrets
- Know How
- Diritti d'autore

LUCRO CESSANTE: TIPOLOGIA

- Il lucro cessante, in sostanza, consiste nei profitti perduti dal danneggiato a seguito della violazione del diritto IP.
- Quando il danneggiato non ha perduto profitti (o quando non riesce a provarlo o a quantificarli) il lucro cessante consiste in una royalty ragionevole (cd. *giusto prezzo del consenso*) applicata sulle vendite realizzate dall'*infringer* grazie alla violazione del diritto IP

LUCRO CESSANTE: CASISTICA

In via esemplificativa e non esaustiva, il lucro cessante discende da:

- specifici affari «soffiati» dall'*infringer*
- vendite perdute a causa della violazione del diritto IP
- vendite “trainate” (dalle vendite dei prodotti incorporanti l’asset IP) perdute a causa dell'*infringement*, anche se relative a prodotti di per sé non in violazione
- vendite “ponte” perdute al momento della cessazione della tutela legale del diritto IP a causa della posizione concorrenziale illecitamente consolidata dall'*infringer*

LUCRO CESSANTE: FATTISPECIE

In linea di massima, il lucro cessante consiste nei minori utili realizzati dal titolare del diritto IP a seguito di:

- minori ricavi causati dall'*infringement*
- calo dei prezzi di vendita causato dall'*infringement*
- aumento dei costi, fissi e/o variabili, causato dall'*infringement*
- combinazioni di più fattori precedenti

LA ROYALTY «RAGIONEVOLE»

Altrimenti detta «giusto prezzo del consenso», la royalty «ragionevole» è quella che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Si tratta, pertanto, di determinare il tasso di royalty che *infringer* e titolare avrebbero concordato in una contrattazione *arm's length* in condizioni d'indipendenza, secondo gli usi normalmente correnti nel mercato dei prodotti veicolanti il diritto IP per cui è causa.

LA «RETROVERSIONE» DEGLI UTILI

Per «retroversione» degli utili si intende la *restituzione* al titolare del diritto IP degli utili realizzati dall'autore della violazione grazie alla violazione stessa

Si tratta di una figura non propriamente «risarcitoria» secondo canoni classici e deriva dal diritto anglosassone (*restitution damages*)

La retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione è applicabile, in sostanza:

- in alternativa al lucro cessante
- quando gli utili dell'*infringer* sono superiori al lucro cessante del titolare
- quando il titolare dell'asset IP non è in grado di dimostrare il danno

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA (1)

Scopo dell'analisi numerica è verificare se le vendite dell'*infringer* abbiano misurabilmente influenzato le vendite, i prezzi e i costi del titolare dell'asset IP.

In linea di massima, è necessario che l'analisi si estenda per un lasso temporale che comprenda sia un ragionevole periodo anteriore, sia uno successivo all'*infringement*.

È inoltre necessario che, per il periodo suddetto, siano disponibili i dati di vendita (quantità, prezzi e costi) dell'*infringer*, del titolare e dell'intero mercato rilevante in cui essi operano.

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA (2)

Le quantità, i prezzi e i costi dell'*infringer*, del titolare e dell'intero mercato rilevante in cui essi operano vanno poi assoggettati ad analisi statistica.

In particolare, andrà effettuata l'analisi degli indici di correlazione fra:

- Vendite del titolare **vs** vendite del mercato rilevante
- Vendite del titolare **vs** vendite dell'*infringer*
- Vendite dell'*infringer* **vs** vendite del mercato rilevante

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA (3)

Ove possibile, l'analisi statistica andrà estesa al confronto fra le rette di regressione lineare (o altre curve, se necessario) delle vendite del titolare, dell'*infringer* e dell'intero mercato rilevante:

- per l'intero periodo oggetto d'esame
- per il periodo ante *infringement*
- per il periodo dell'*infringement*
- per il periodo post *infringement*

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA (4)

Ove le vendite dei prodotti veicolanti l'asset oggetto d'*infringement* siano un numero limitato, tale da rendere statisticamente poco significativa l'analisi degli indici di correlazione e delle rette di regressione lineare (per esempio: nel caso di gare d'appalto per grandi opere/impianti), sarà spesso possibile utilizzare l'analisi degli indici di connessione (ad esempio: fra la partecipazione alle gare e l'esito delle stesse)

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA (5)

Ove si sia in presenza d'illecito concorrenziale da parte di prodotti aventi prezzo diverso, è possibile integrare l'analisi di cui sopra con quella dell'elasticità delle quantità di vendita rispetto al prezzo, mediante il noto *indice di elasticità della domanda*:

$$\varepsilon = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

oppure, nel caso sia opportuno osservare il trade – off fra domanda e prezzo su un arco esteso di prezzi e quantità di vendita, potrà essere opportuno ricorrere al noto *indice di elasticità di un arco della curva di domanda*:

$$\varepsilon = - \frac{Q_1 - Q_0}{P_1 - P_0} \times \frac{P_1 + P_0}{Q_1 + Q_0}$$

Più spesso sarà necessario tenere in considerazione anche il contesto concorrenziale del mercato, misurando se e quanto le vendite del prodotto illecito «x» influenzino le vendite del prodotto lecito «y». A tal proposito soccorre l'*indice di elasticità incrociata della domanda di due prodotti*, che misura quanto il prezzo P_x influisca sulla quantità domandata Q_y :

$$\varepsilon = - \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \times \frac{P_x}{Q_y}$$

In quest'ultimo indice:

- Se $\varepsilon > 0$ allora x è sostituto di y
- Se $\varepsilon = 0$ allora x è indipendente da y
- Se $\varepsilon < 0$ allora x è complementare di y

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI NON OLIGOPOLISTICI: AVVERTENZE

È necessario dare la massima evidenza al fatto che le risultanze di:

- 1) Test di pericolosità
- 2) Test di sostituibilità
- 3) Panduit Test
- 4) Analisi degli indici di *correlazione* o *connessione*
- 5) Analisi delle rette di regressione (o altre curve)
- 6) Analisi degli indici di elasticità

devono tutte risultare sostanzialmente e intrinsecamente coerenti fra di loro.

Da detta coerenza risulterà in modo evidente se vi sia o meno un danno, un nesso causale col fatto illecito e il suo ordine di grandezza.

Ove i 6 esami sopra indicati diano risultanze incoerenti, la ragione è una soltanto: il perito ha compiuto degli errori insanabili e dovrà cominciare nuovamente dal n° 1.

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM NEI MERCATI

OLIGOPOLISTICI: L'ANALISI NUMERICA

Premesso che anche nei mercati oligopolistici è necessaria l'analisi statistica di cui alle slide precedenti, in essi a volte sono reperibili informazioni che consentono conclusioni statisticamente ancora più «robuste».

In particolare, ove il titolare del diritto IP riesca a dimostrare di competere in via diretta nello stesso mercato del contraffattore, nonché la misura della propria quota in esso, potrà chiedere che si presuma una perdita di vendite pari a:

- [Vendite in contraffazione] x [quota di mercato]

oltre a:

- [Vendite in contraffazione] x [1 – quota di mercato] x r

dove $r = \textit{royalty ragionevole o giusto prezzo del consenso}$

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM: ANALISI NUMERICA E SCENARIO CONTROFATTUALE (1)

Dall'analisi statistica sopra indicata sarà possibile evincere:

- se le vendite del titolare dell'asset IP abbiano avuto un andamento anomalo al ribasso (o al mancato rialzo)
- se l'andamento anomalo sia (presumibilmente) dovuto alla presenza dell'*infringer*

Ove entrambe le condizioni siano verificate, occorrerà costruire uno *scenario controfattuale*, ovvero ricostruire cosa sarebbe presumibilmente successo ove non vi fosse stato *infringement*.

La differenza fra scenario reale e controfattuale costituirà la misura del danno sofferto dal titolare dell'asset IP, da cui poi procedere a calcolare l'utile perduto secondo criterio dell'*utile incrementale*.

AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM: ANALISI NUMERICA E SCENARIO CONTROFATTUALE (2)

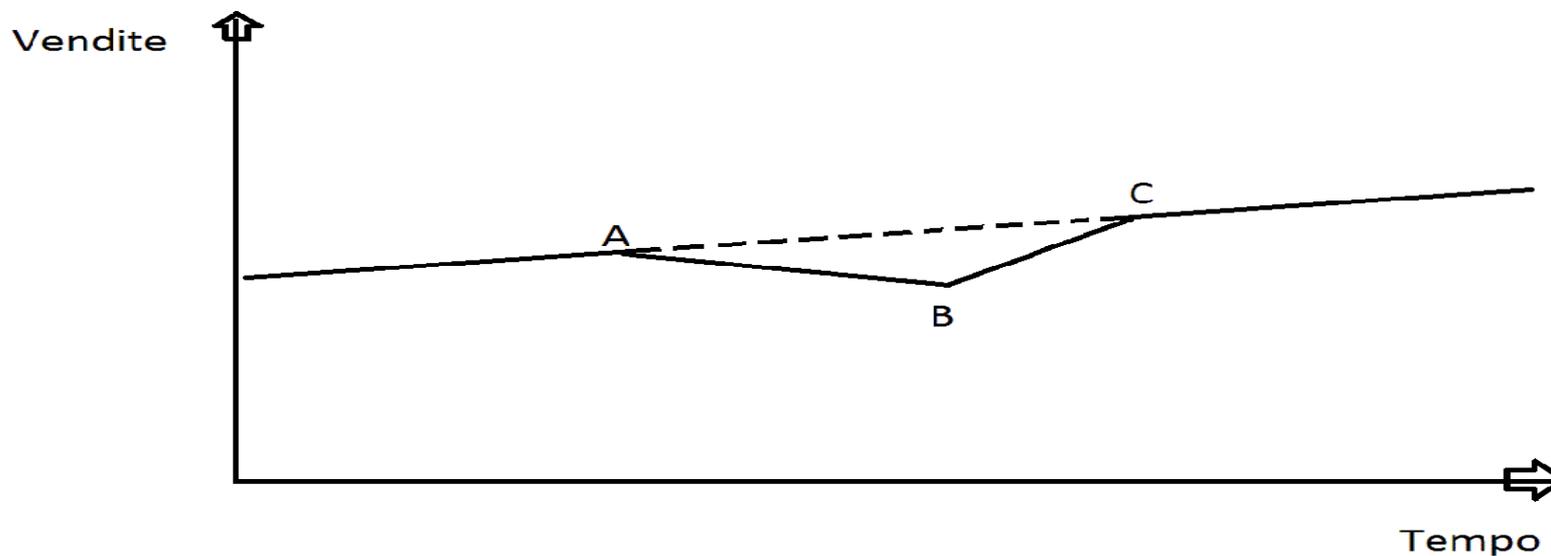
Il presente esempio si riferisce a un infringement con lucro cessante, ma senza danno emergente per svalutazione dell'asset IP e/o dell'immagine

A = Momento d'inizio dell'*infringement*

B = momento di cessazione dell'*infringement*

ABC = andamento storico delle vendite

AC = Andamento controfattuale delle vendite



AN, NESSO CAUSALE E QUANTUM: ANALISI NUMERICA E SCENARIO CONTROFATTUALE (3)

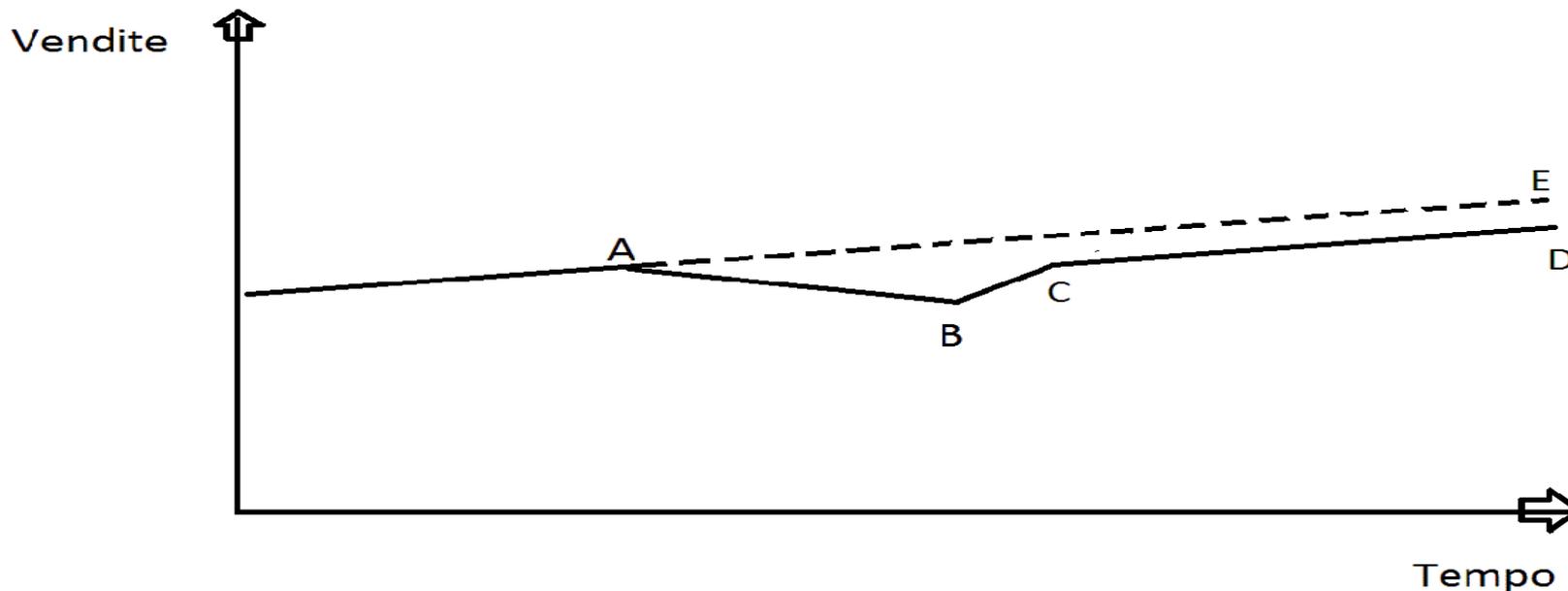
Il presente esempio si riferisce a un infringement con lucro cessante, con danno emergente per svalutazione dell'asset IP e/o dell'immagine

A = momento d'inizio dell'*infringement*

B = momento di cessazione dell'*infringement*

ABCD = andamento storico delle vendite

AE = andamento controfattuale delle vendite



ANDREA VESTITA

SYNTAGMA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (1)

Il danno da svalutazione è definibile come la differenza fra il valore dell'asset IP ante *infringement* e quello post *infringement*.

A tal fine, la giurisprudenza ritiene che la configurazione di valore dell'asset IP, processualmente accettabile ai fini del confronto dei valori ante e post *infringement*, sia il cd. *recoverable amount*, come definito dai Principi Contabili internazionali IAS – IFRS.

La giurisprudenza ha ritenuto utilizzabile a fini processuali tale configurazione di valore in quanto avente un preciso valore legale ai fini delle valutazioni di bilancio d'esercizio.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (2)

Il *recoverable amount* di un asset IP è definito (IFRS 36) come il più elevato fra:

- il corrispettivo al quale l'asset IP può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti alla data di misurazione (il c.d. *fair value*)
- il valore attuale netto dei flussi di cassa – o altri benefici economici – che l'asset IP genera per lo specifico proprietario secondo lo specifico uso cui è destinato (il c.d. *value in use*)

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (3)

Il *fair value* è calcolabile solo in presenza di un *mercato attivo* dell'asset.

Un mercato è considerato *attivo* quando esistono tutte le seguenti condizioni:

- gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei
- acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento
- i prezzi sono disponibili al pubblico

Com'è facile immaginare, i casi di asset IP che possono vantare un *mercato attivo* sono assai rari.

In linea di massima, pertanto, il *recoverable amount* di un asset IP coinciderà col suo *value in use*.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (4)

I seguenti elementi devono essere riflessi nel calcolo del *value in use* di un asset IP:

- una stima della vita utile dell'asset
- una stima dei flussi finanziari futuri che si prevede derivino dall'asset
- aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari
- il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato
- il prezzo di assumersi l'incertezza implicita nell'attività
- altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività

Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:

- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'asset
- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'asset (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente
- i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile

Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:

- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento
- pagamenti o rimborsi d'imposta

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (5)

I flussi finanziari da attualizzare sono normalmente individuati coi seguenti metodi alternativi

- Metodo del *premium price* (o dei risultati differenziali): alla sua base sta la considerazione che l'asset sia all'origine di specifici e misurabili vantaggi da stimare in via differenziale rispetto a situazioni "medie" o "normali" di concorrenti privi di asset. Il reddito differenziale va ovviamente misurato guardando sia ai ricavi sia ai costi
- Metodo dello sgravio delle royalties (Relief from Royalties): alla sua base sta la considerazione che un'azienda sarebbe costretta a remunerare il legittimo proprietario dell'asset IP se non possedesse il diritto a utilizzarlo. Dato che la proprietà dell'asset solleva l'azienda dall'obbligo del pagamento delle relative royalty, le prestazioni economico-finanziarie della società migliorano nella misura in cui tali pagamenti vengono evitati. La royalty è generalmente espressa come una percentuale dei ricavi lordi, che sia ragionevolmente compatibile coi tassi di royalty vigenti sul mercato.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER SVALUTAZIONE DELL'ASSET IP (6)

Ove sia impossibile individuare i flussi di cassa differenziali o di royalty attribuibili all'asset IP, il danno viene quantificato mediante il metodo del cd. «costo di riproduzione, ricostruzione o sostituzione».

Secondo questo criterio, il danno viene misurato pari al costo che l'azienda danneggiata dovrà (ha dovuto) sostenere per ripristinare il valore e/o la funzionalità originari dell'asset IP.

I risarcimenti spesso attribuiti dalle Corti per le campagne pubblicitarie e promozionali necessarie alla ricostruzione del valore degli asset *market related* costituiscono un caso particolare di utilizzo del metodo dei costi di riproduzione, ricostruzione o sostituzione.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER DANNEGGIAMENTO DELL'IMMAGINE (1)

Per sua natura, il danno d'immagine è misurabile in via equitativa e non in via analitica.

È comunque possibile evidenziare alcuni parametri valutativi accettati dalla giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile lo stesso ragionamento della svalutazione dell'asset IP: il danno è pari alla differenza fra i valori dell'immagine ante e post infringement

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER DANNEGGIAMENTO DELL'IMMAGINE (2)

Dal momento che l'immagine non è un asset specifico, bensì una qualità dell'azienda (o di un ramo di essa), il suo valore non potrà essere determinato in via diretta, bensì per differenza.

In pratica:

- si determina il valore del patrimonio netto contabile
- si determina il valore economico del patrimonio netto aziendale
- dalla differenza (se positiva) fra patrimonio netto economico e contabile si sottraggono le:
 - plusvalenze latenti di tutti gli asset materiali
 - plusvalenze latenti di tutti gli asset immateriali specifici
- la nuova differenza (se positiva) costituisce (grosso modo) la somma fra valore dell'avviamento e dell'immagine
- si determinano i separati valori di avviamento e immagine

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE PER DANNEGGIAMENTO DELL'IMMAGINE (3)

Anche nel caso del danneggiamento dell'immagine, ove non sia possibile individuare il differenziale del valore dell'immagine ante e post *infringement*, sarà necessario ricorrere al metodo del «costo di riproduzione, ricostruzione o sostituzione».

Secondo questo criterio, il danno viene solitamente misurato pari al costo delle campagne pubblicitarie e promozionali che l'azienda danneggiata dovrà (ha dovuto) sostenere per ripristinare l'immagine originaria.

QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE: GLI UTILI PERDUTI

Il lucro cessante risarcibile è quello «incrementale», ovvero quello che il titolare della privativa avrebbe realizzato in più rispetto al risultato storico ove non vi fosse stata la violazione.

Il lucro cessante incrementale è generalmente determinato come segue:

$$\begin{array}{r} \text{Vendite perdute} \times \text{Prezzo unitario} \\ + \\ \text{Vendite realizzate} \times \Delta \text{ Prezzo unitario} \\ - \\ \text{Vendite perdute} \times \text{Costi variabili} \\ - \\ \text{Costi fissi aggiuntivi necessari a realizzare le vendite perdute} \end{array}$$

Dal conteggio sono esclusi i costi attribuibili mediante ripartizione su più prodotti o processi

QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE: LA ROYALTY «RAGIONEVOLE» (1)

Come sopra già argomentato, si tratta di determinare il tasso di royalty che *infringer* e titolare avrebbero concordato in una contrattazione *arm's length* in condizioni d'indipendenza, secondo gli usi normalmente correnti nel mercato dei prodotti veicolanti il diritto IP per cui è causa.

In linea di massima, la royalty è pari a una percentuale del fatturato ed è desunta sulla base dei seguenti criteri:

- Royalty applicate in contratti di licenza riguardanti il medesimo asset IP
- Royalty applicate in contratti di licenza riguardanti asset IP assimilabili
- Royalty medie desunte da studi e ricerche per asset IP assimilabili
- La *25% rule*, ovvero la regola empirica (contestatissima, ma applicata dalla giurisprudenza in mancanza di meglio) che le royalty tendono statisticamente ad addensarsi intorno al 25% del margine operativo lordo sulle vendite

In sede di sentenza il Giudice, valutata la situazione concreta, può arrivare ad aumentare la royalty sino al doppio di quella corrente sul mercato. Non si tratta, in realtà, di un atteggiamento «punitivo» della giurisprudenza, bensì della necessità di evitare situazioni premiali per l'*infringer*. Il presupposto logico è che gli asset IP consentano maggiori margini di utile rispetto ai prodotti che ne sono privi e che le royalty vengano fissate in modo che detto maggior margine venga suddiviso fra i contraenti in modo da consentire a entrambi di beneficiare dell'asset IP. Ove si supponga (equitativamente) che *licensor* e *licensee* solitamente si dividano al 50% il maggior margine in parola, se l'*infringer* fosse condannato al risarcimento della sola royalty di mercato si ritroverebbe comunque ad aver lucrato metà dell'utile generato dall'asset IP. Il raddoppio della royalty consente, pertanto, di privare l'*infringer* di un ingiusto utile.

QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE: LA ROYALTY «RAGIONEVOLE» (2)

Succede spesso che non si riesca a stabilire una precisa royalty «ragionevole», bensì solo l'intervallo all'interno del quale essa si trova, di cui sono noti il minimo e il massimo. Ove tale «forchetta» comporti differenze economiche talmente elevate da non consentire una soluzione equitativa semplice, si ricorre al cd. *Georgia Pacific Test*.

Si tratta di un test in 15 punti che consente di posizionarsi con una certa precisione all'interno dell'intervallo prescelto o, almeno di rendere evidenti le motivazioni per cui si è ritenuto di assumere il valore prescelto.

QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE: LA ROYALTY «RAGIONEVOLE» (3)

I 15 punti del *Georgia Pacific Test*:

- 1) Eventuali royalty ottenute dal titolare dell'asset IP a seguito della concessione in licenza a terzi del marchio in questione
- 2) Tassi di royalty corrisposti dal licenziatario per l'utilizzo di altri asset IP confrontabili con quello in causa
- 3) Natura e campo d'azione della licenza d'uso
- 4) Dimensione temporale dell'asset IP e della licenza
- 5) Politiche del titolare finalizzate a preservare il monopolio sull'asset IP
- 6) Redditività e appetibilità di mercato del prodotto veicolante l'asset IP
- 7) Utilità e vantaggi derivanti dall'acquisto di prodotti veicolanti l'asset IP rispetto allo "stato dell'arte" precedente
- 8) Prodotti veicolanti l'asset IP: caratteri qualificanti della dimensione commerciale per il licenziante e benefici per gli utilizzatori
- 9) Relazione commerciale tra licenziante e licenziatario
- 10) Ampiezza e valore dell'utilizzo dell'asset IP per il licenziatario
- 11) Effetto trascinamento sulle vendite di altri prodotti non veicolanti l'asset IP
- 12) Pareri e testimonianze di esperti qualificati
- 13) Parte di prezzo di vendita o di margine o di profitto che può essere abitualmente attribuito all'uso dell'asset IP (o asset simili) nello specifico mercato di riferimento (o in mercati confrontabili)
- 14) Parte di profitto realizzabile attribuibile all'asset IP, in caso di vendita combinata di prodotti che lo veicolano e non
- 15) Il tasso su cui si sarebbero accordati il licenziante e il licenziatario se entrambi si fossero impegnati e decisi a raggiungere un nuovo accordo volontario (privo, cioè, di elementi coercitivi) e ragionevole, se avessero avuto a disposizione il complesso di informazioni di cui ai 14 fattori precedenti, calcolato secondo uno dei seguenti metodi analitico/finanziari/comparativi:
 - a) comparativo di mercato
 - b) differenziale
 - c) dei flussi

QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILI «RETROVERTIBILI»

Gli utili «retrovertibili» sono quelli *incrementali*, ovvero quelli che l'autore della violazione ha realizzato in più grazie a quest'ultima.

Essi sono generalmente determinati come segue:

Vendite realizzate X Prezzo unitario

-

Vendite realizzate X Costi variabili

-

Costi fissi aggiuntivi necessari a realizzare le vendite

Dal conteggio sono esclusi i costi attribuibili mediante ripartizione su più prodotti o processi