

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
CONTRAFFAZIONE
IN OTTICA CONSOLIDATA DI GRUPPO
MULTINAZIONALE**

**IL CALCOLO DEL LUCRO CESSANTE
O DELL'UTILE DEL CONTRAFFATTORE SU BASE CONSOLIDATA**

ANDREA VESTITA, 10 APRILE 2024

Contraffazione Brevetto σ : Ipotesi di Base

Il Gruppo industriale DELTA è titolare del brevetto σ implementato nei Prodotti Δ .

Il Gruppo industriale concorrente BETA viola il brevetto σ producendo e commercializzando il Prodotto β .

DELTA pianifica di portare in causa BETA e vuole stimare la possibilità di utilizzare le seguenti figure di utile consolidato di gruppo:

- Utile perduto (lucro cessante ex art. 125, comma 1, c.p.i.)
- Benefici realizzati dal contraffattore (proxy del lucro cessante ex art. 125, comma 1, c.p.i.)
- Utile del contraffattore retrovertibile (ex art. 125, comma 3, c.p.i.)

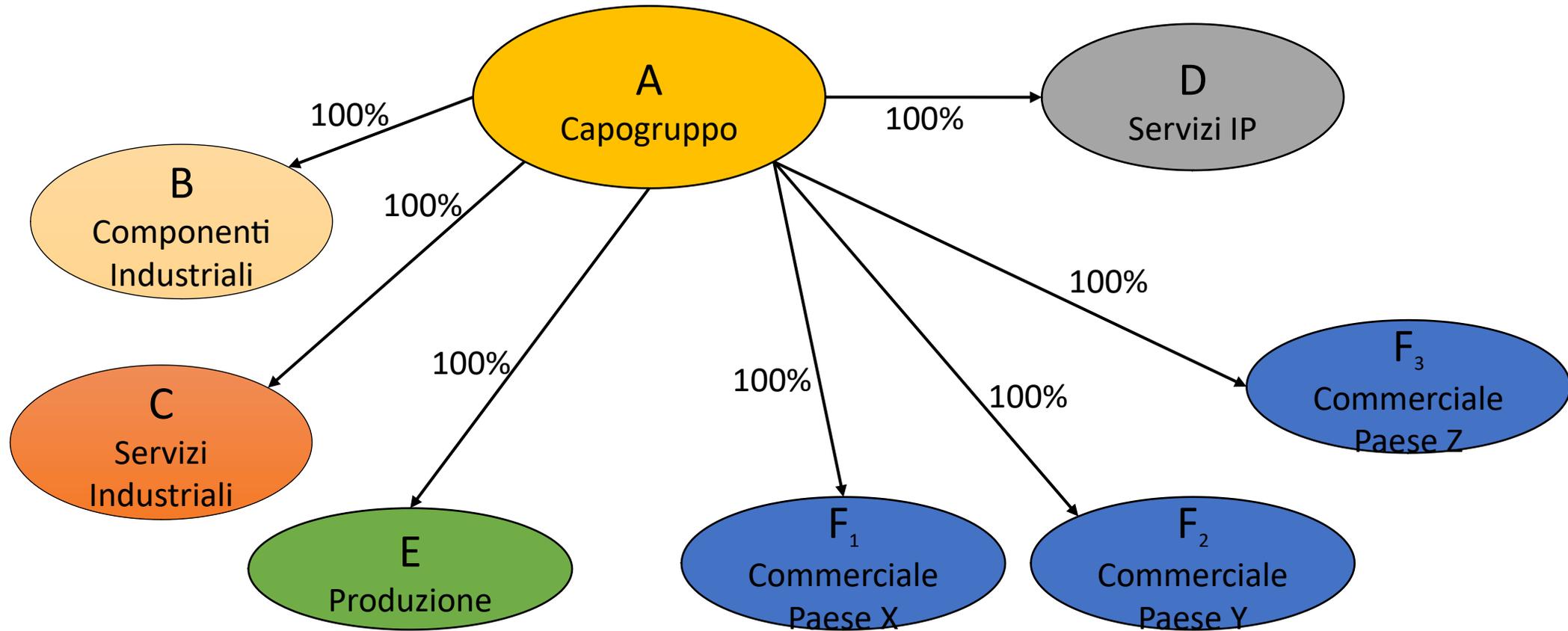
Nel prosieguo ci si riferirà soltanto all'ipotesi dei benefici realizzati dal contraffattore, avvertendo che l'approccio contabile è identico in tutti i casi.

Struttura del Gruppo BETA

Entrambi i gruppi hanno la medesima struttura societaria di produzione e commercializzazione. Supporremo che ogni società sia in un diverso Stato EU, anche se un gruppo interamente nazionale non presenterebbe differenze significative:

- Società A – Holding operativa, possiede al 100% tutte le altre società
- Società B – Produzione componenti industriali
- Società C – Produzione servizi industriali
- Società D – Produzione servizi IP (*Royalty Company*)
- Società E – Produzione prodotti finiti
- Società F₁, F₂, F₃ – Commercializzazione nei Paesi X, Y e Z

Struttura del Gruppo BETA



Filiera Produttiva Gruppo BETA – Prodotto β

Le società B e C producono i componenti e i servizi industriali utilizzati da E per produrre il Prodotto β .

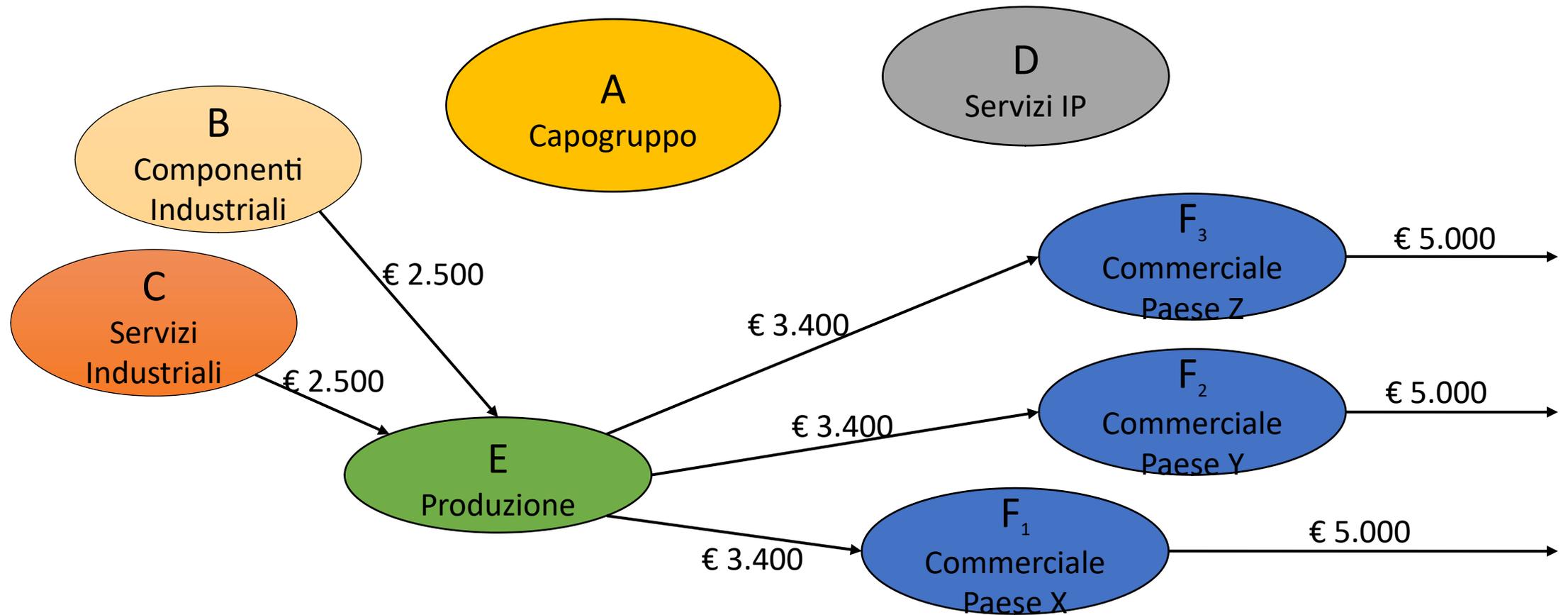
A e C acquistano le materie prime e i servizi industriali da economie esterne al gruppo

E produce β e lo vende alle società F_1 , F_2 , F_3 le quali lo commercializzano nei rispettivi Paesi.

La contraffazione di σ è posta in essere dalla società E, oltre che dalle commerciali F_1 , F_2 , F_3 .

Le società A, B, C e D beneficiano, ognuna nel proprio ruolo, dei proventi della contraffazione, pur non avendo un ruolo attivo in essa.

Filiera Produttiva Gruppo BETA – Prodotto β

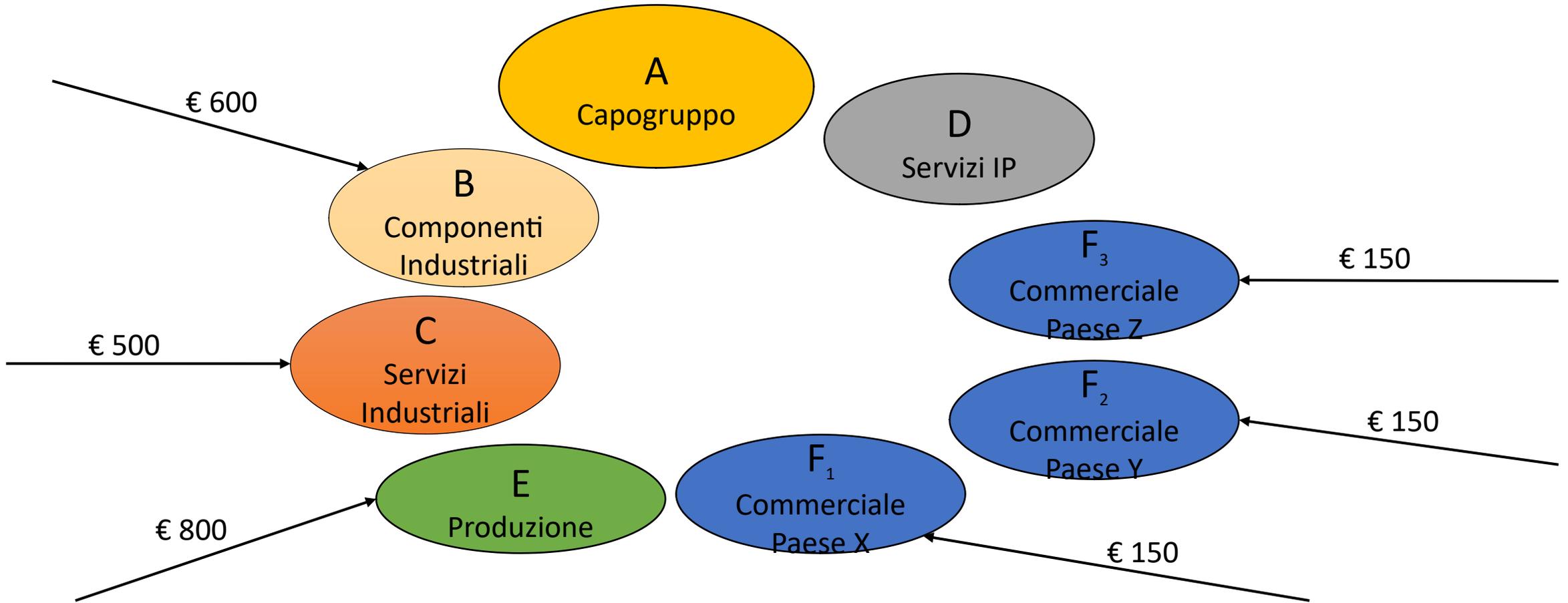


Costi Incrementali da Economie Esterne

Com'è naturale, tutte le società operative del Gruppo BETA sostengono costi diretti variabili, provenienti da economie esterne, tali da poter essere considerati «incrementali» relativamente al Prodotto β quali, per esempio:

- Materie prime e sussidiarie
- Energia
- Lavorazioni di terzi
- Trasporti
- Provvigioni su vendite o acquisti

Costi Incrementali da Economie Esterne



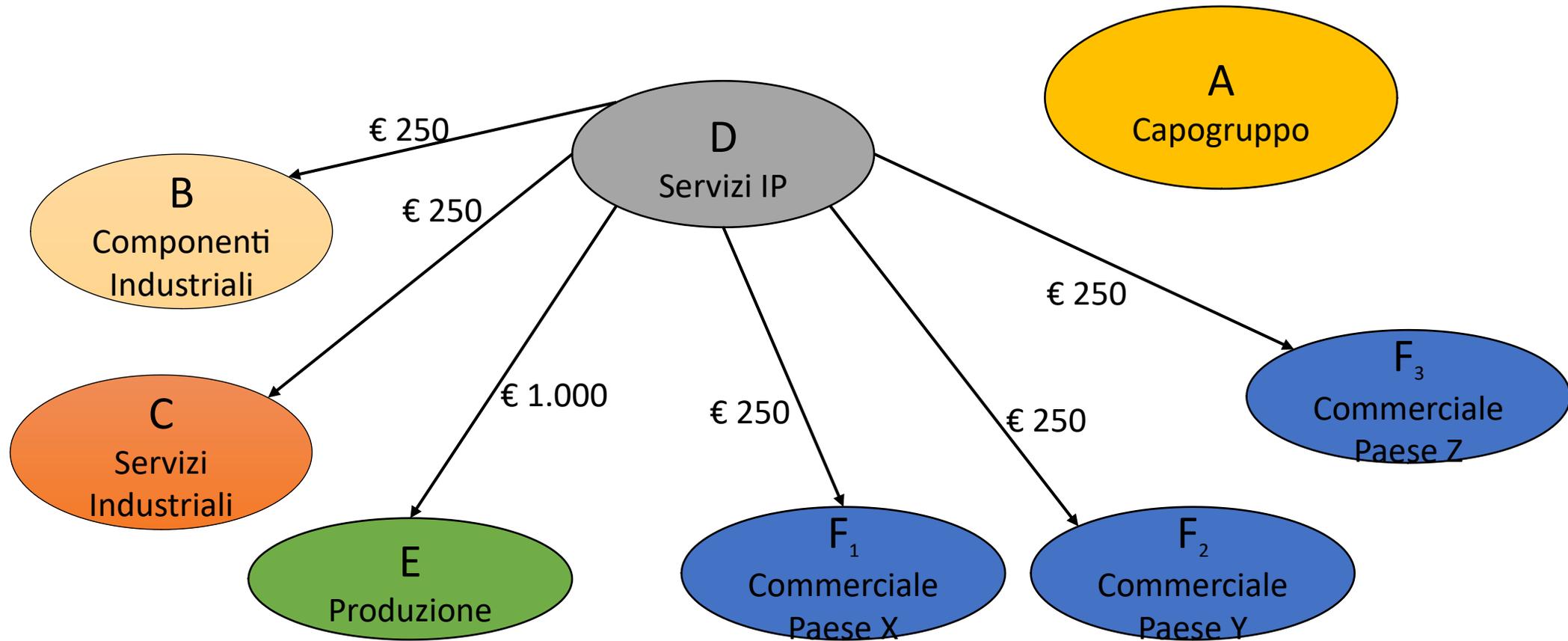
I Diritti IP Relativi al Prodotto β

Il Prodotto β veicola alcuni diritti IP (brevetti, marchi) di proprietà del gruppo BETA tramite la società D situata in un Paese a fiscalità agevolata.

La società D addebita alle società operative le royalty relative ai diritti IP posseduti.

In alcuni casi, le royalty per gli stessi diritti vengono duplicate su più società del gruppo (es.: lo stesso brevetto su B ed E, lo stesso marchio su E e F_1, F_2, F_3) grazie al fatto che le società hanno sede in Paesi diversi.

I diritti IP relativi al prodotto β

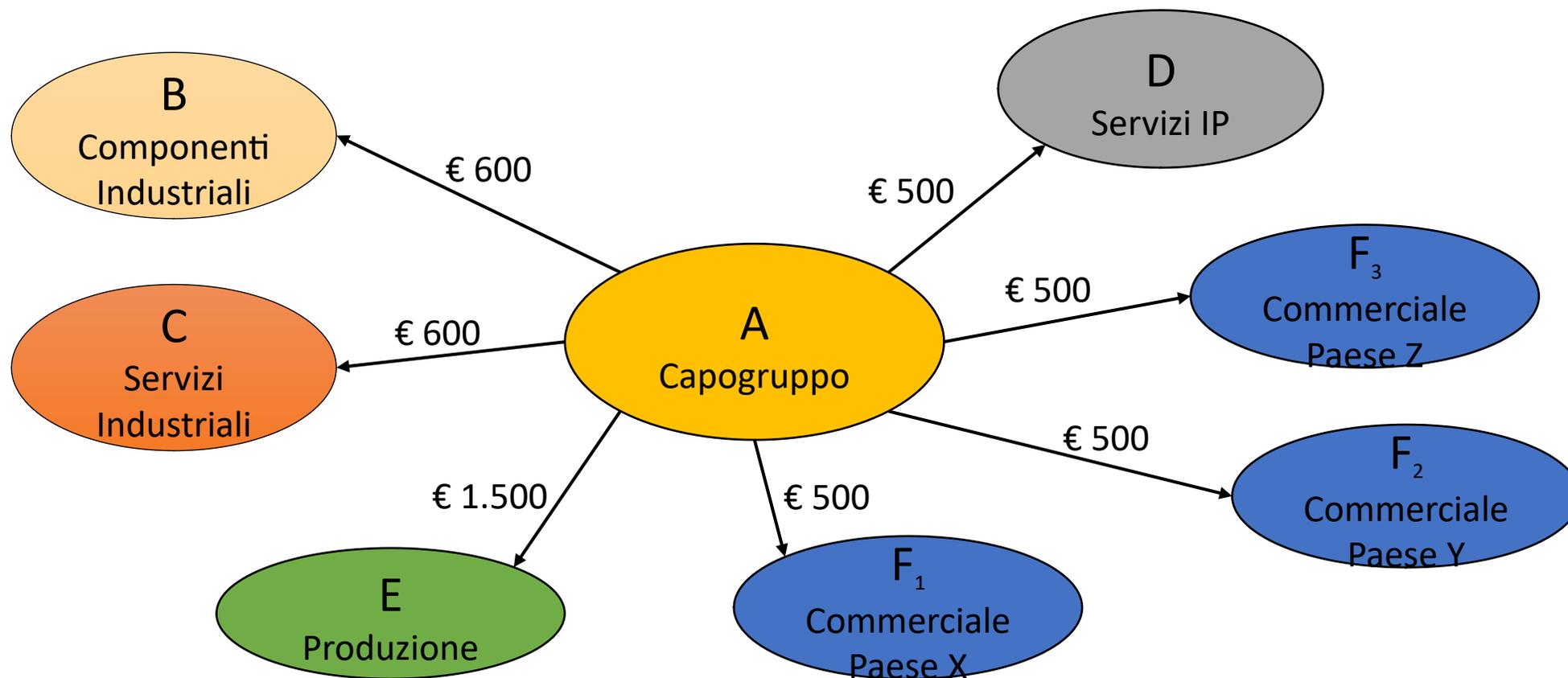


Spese Generali da Società del Gruppo BETA

Tutte le società sostengono spese generali provenienti da altre società del Gruppo BETA, non direttamente afferenti al Prodotto β , che per semplicità supporremo provenire dalla capogruppo, quali per esempio:

- Spese di regia
- Spese amministrative
- Spese commerciali
- Spese per consulenze
- Spese per locazioni
- Spese generali
- Spese R&S
- Interessi passivi

Spese Generali da Società del Gruppo BETA

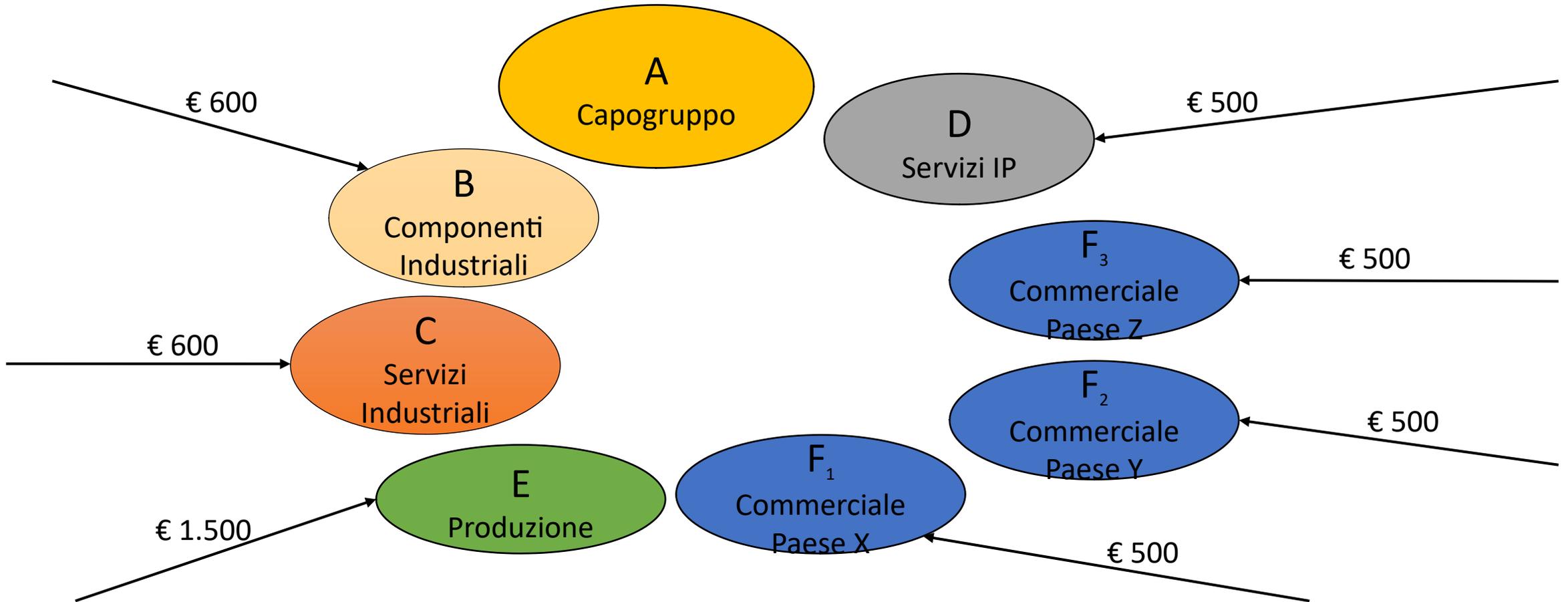


Costi Fissi da Economie Esterne a BETA

Com'è naturale, tutte le società sostengono spese generali provenienti da economie esterne al Gruppo BETA, non direttamente afferenti al prodotto β , quali per esempio:

- Spese amministrative
- Spese commerciali
- Spese per consulenze
- Spese per locazioni
- Spese generali
- Spese R&S
- Interessi passivi

Costi Fissi da Economie Esterne a BETA

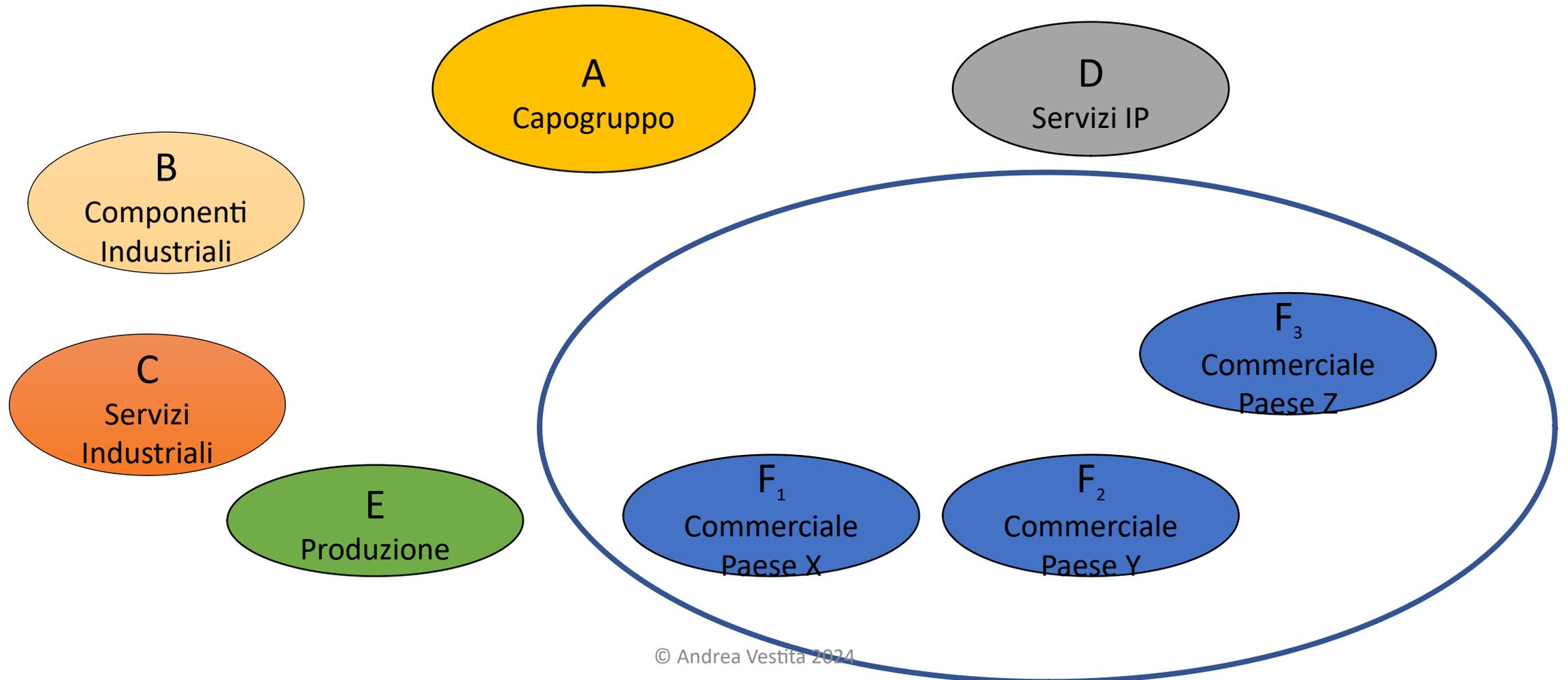


Conti Economici delle Società della Filiera β

Dal momento che la controllante A non partecipa operativamente alla contraffazione, rileveranno solo i conti economici delle società operative. I conti economici delle società B, C, D, E, F₁, F₂ ed F₃, partecipanti alla filiera produttiva e commerciale della contraffazione, sono i seguenti:

FLUSSI RICAVI/COSTI COMPLESSIVI SOCIETA' PER SOCIETA' DELLA FILIERA DEL PRODOTTO β IN CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO σ								
	B - Componenti Ind.	C - Servizi Ind.	D - Servizi IP	E - Produzione	F1 - Comm. Paese X	F2 - Comm. Paese Y	F3 - Comm. Paese Z	Totale
Ricavi	2.500	2.500	2.250	10.200	5.000	5.000	5.000	32.450
Costi incrementali da società del gruppo	0	0	0	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-15.200
Costi incrementali da economie esterne	-600	-500	0	-800	-150	-150	-150	-2.350
Costi intragruppo per royalty	-250	-250	0	-1.000	-250	-250	-250	-2.250
Spese generali da altre società del gruppo	-1.000	-1.000	-600	-1.600	-600	-600	-600	-6.000
Spese generali da economie esterne	-600	-600	-500	-1.500	-500	-500	-500	-4.700
Totale	50	150	1.150	300	100	100	100	1.950

Ipotesi 1): Sole Società Commerciali



«Benefici» delle Sole Società Commerciali

A
Capogruppo

B
Componenti Industriali

C
Servizi Industriali

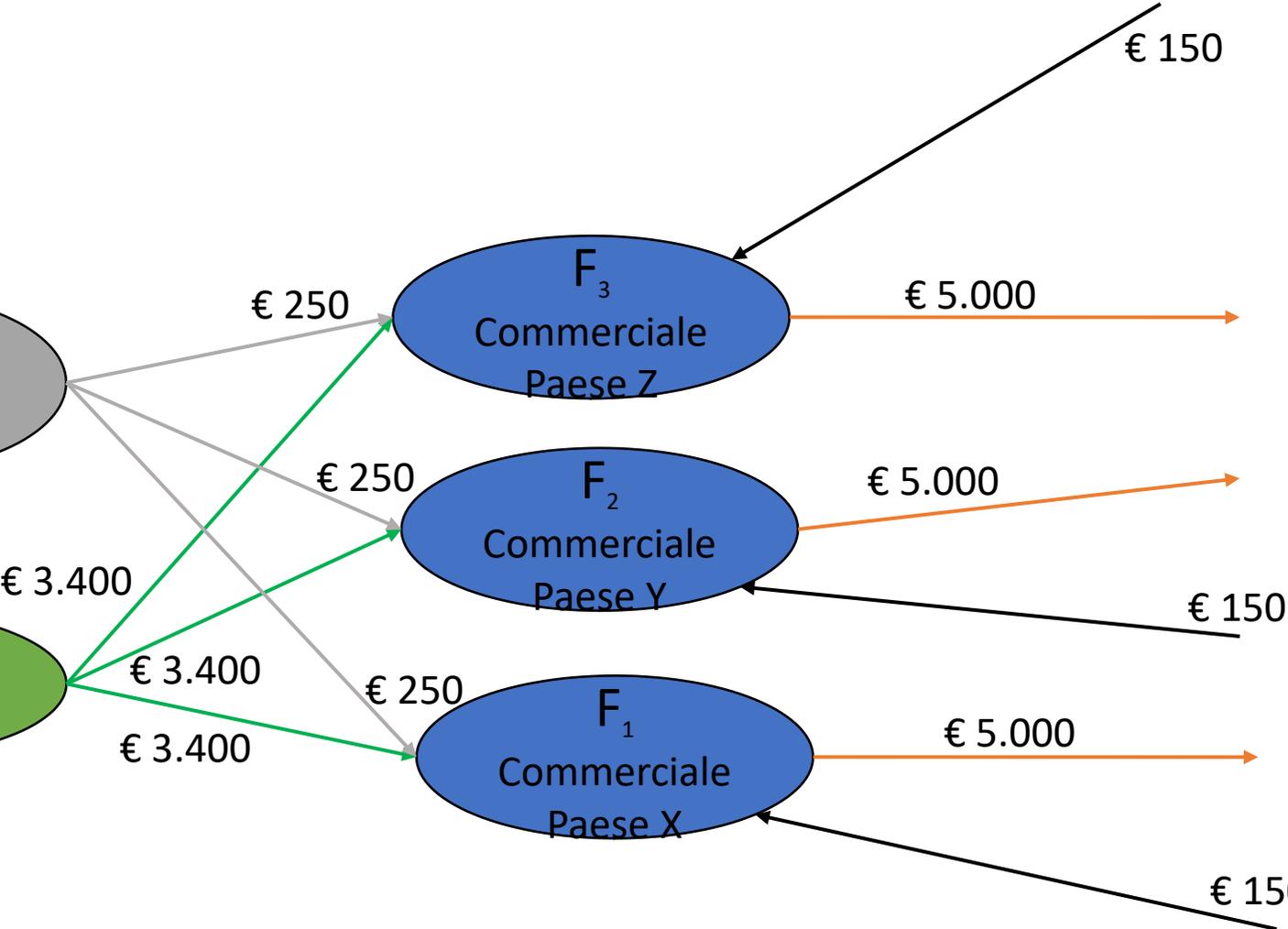
D
Servizi IP

E
Produzione

F₃
Commerciale
Paese Z

F₂
Commerciale
Paese Y

F₁
Commerciale
Paese X

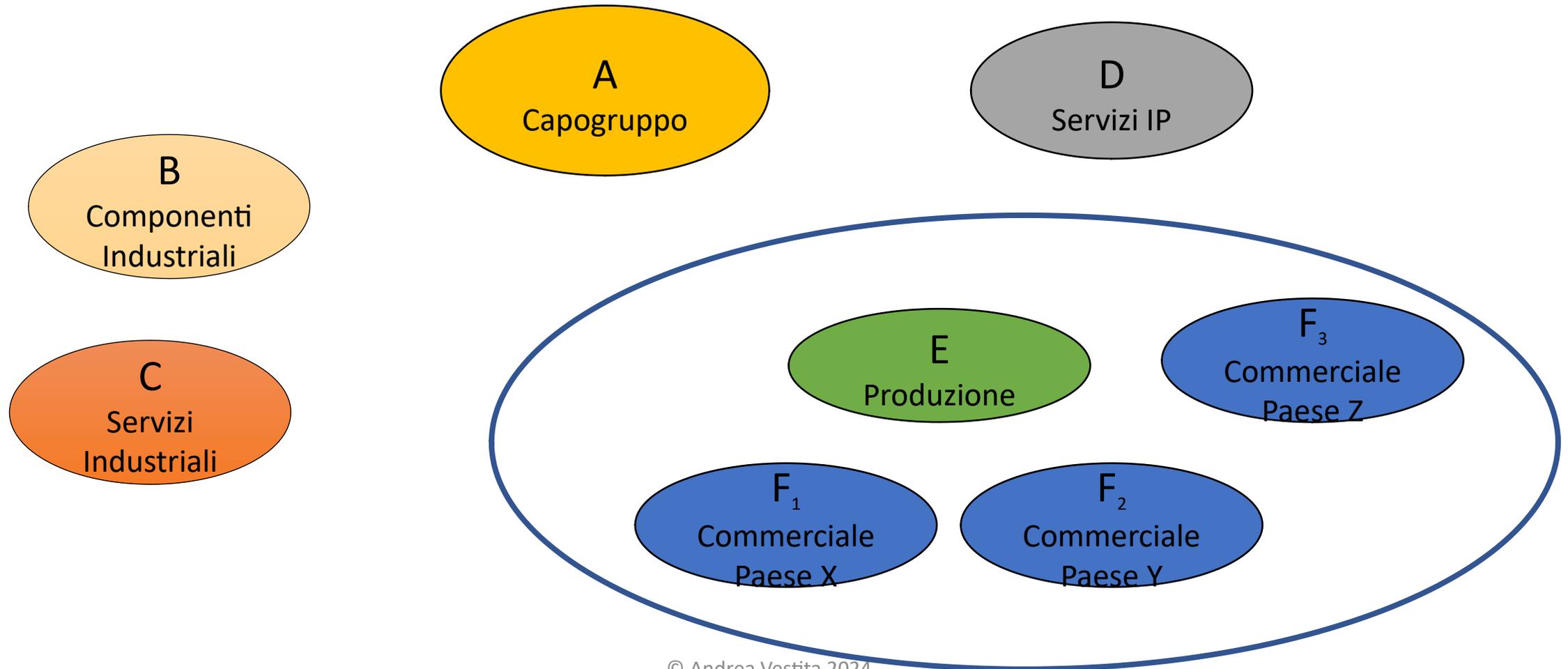


«Benefici» delle Sole Società Commerciali

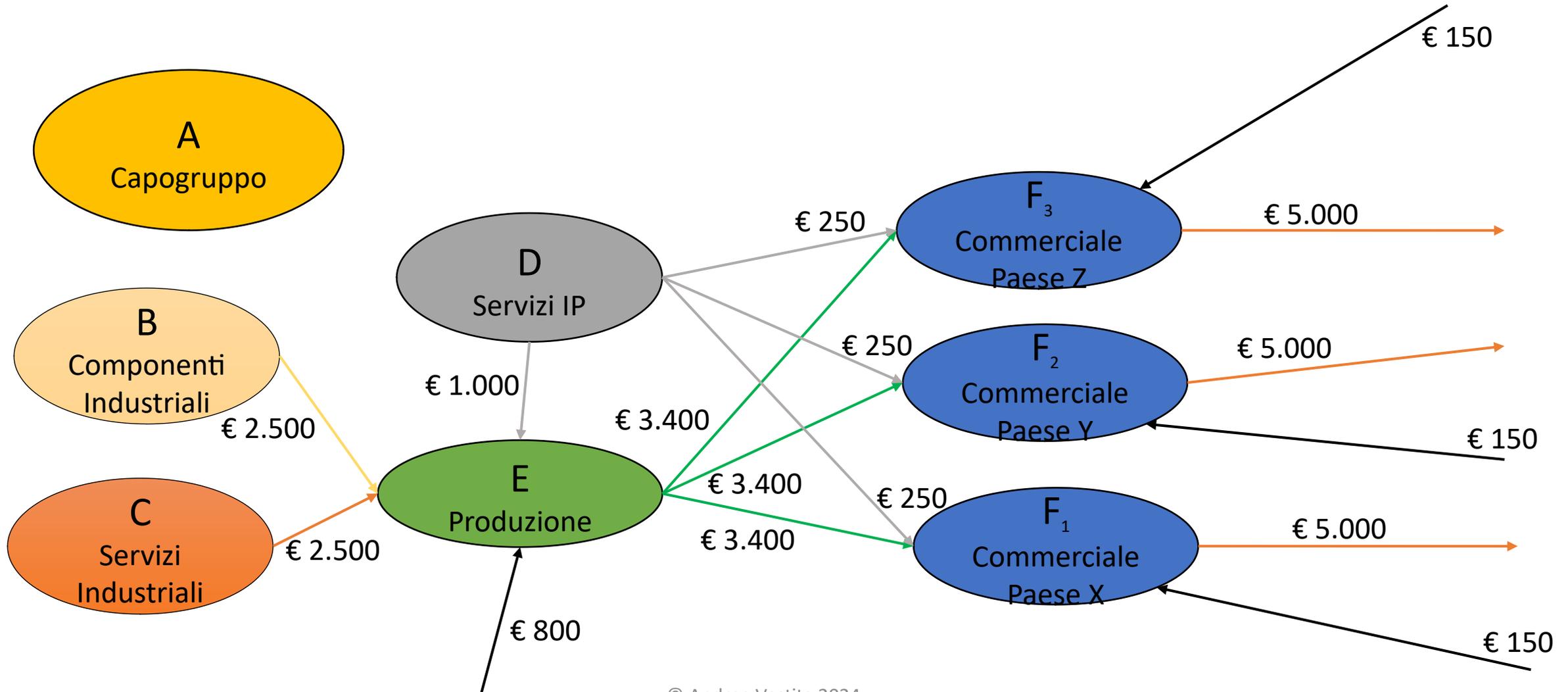
Nel caso in cui l'azione venga promossa nei confronti delle sole società commerciali del Prodotto β , i «benefici» (art. 125, 1° comma, c.p.i.) calcolati su base incrementale saranno determinati come segue:

FLUSSI RICAVI/COSTI INCREMENTALI SOCIETA' COMMERCIALI DEL PRODOTTO β IN CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO σ				
	F1 - Comm. Paese X	F2 - Comm. Paese Y	F3 - Comm. Paese Z	Totale
Ricavi	5.000	5.000	5.000	15.000
Costi incrementali da società del gruppo	-3.400	-3.400	-3.400	-10.200
Costi incrementali da economie esterne	-150	-150	-150	-450
Costi intragruppo per royalty	-250	-250	-250	-750
Totale	1.200	1.200	1.200	3.600

Ipotesi 2): Società Produttiva e Commerciali



«Benefici» Società Produttiva e Commerciali



«Benefici» Società Produttiva e Commerciali

Nel caso in cui l'azione venga promossa nei confronti delle società produttiva e commerciali del prodotto contraffatto β , i «benefici» (art. 125, 1° comma, c.p.i.) calcolati su base incrementale saranno determinati come segue:

FLUSSI RICAVI/COSTI INCREMENTALI SOCIETA' PRODUTTIVA E COMMERCIALI DEL PRODOTTO β IN CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO σ					
	E - Produzione	F1 - Comm. Paese X	F2 - Comm. Paese Y	F3 - Comm. Paese Z	Totale
Ricavi	10.200	5.000	5.000	5.000	25.200
Costi incrementali da società del gruppo	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-15.200
Costi incrementali da economie esterne	-800	-150	-150	-150	-1.250
Costi intragruppo per royalty	-1.000	-250	-250	-250	-1.750
Totale	3.400	1.200	1.200	1.200	7.000

Il Bilancio Consolidato di Gruppo

Per bilancio consolidato di gruppo si intende un bilancio redatto in modo che la realtà economica, reddituale e finanziaria del gruppo sia rappresentata come se esso fosse un'unica grande società, non suddivisa fra le sue varie partizioni societarie.

Le fonti normative del bilancio consolidato di gruppo sono:

- Direttive n° 78/660/CEE e n° 83/349/CEE
- D.Lgs. 9 aprile 1991 n° 127
- Regolamento n. 1602/2002/CE (Recepimento Principio Contabile IFRS 10)
- D.Lgs. 28 febbraio 2005 n° 38
- Principio Contabile OIC n° 17 (fonte non legislativa)

Il Conto Economico Consolidato di Gruppo

Si omette la problematica dello stato patrimoniale consolidato di gruppo perché irrilevante ai fini della determinazione del danno.

I criteri di formazione del conto economico consolidato di gruppo sono (apparentemente) semplici e stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n° 127:

- 1) *«Nella redazione del bilancio consolidato [...] i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente»*
- 2) *«Sono invece eliminati: [...]*
 - c) *I proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime*
 - d) *Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi»*

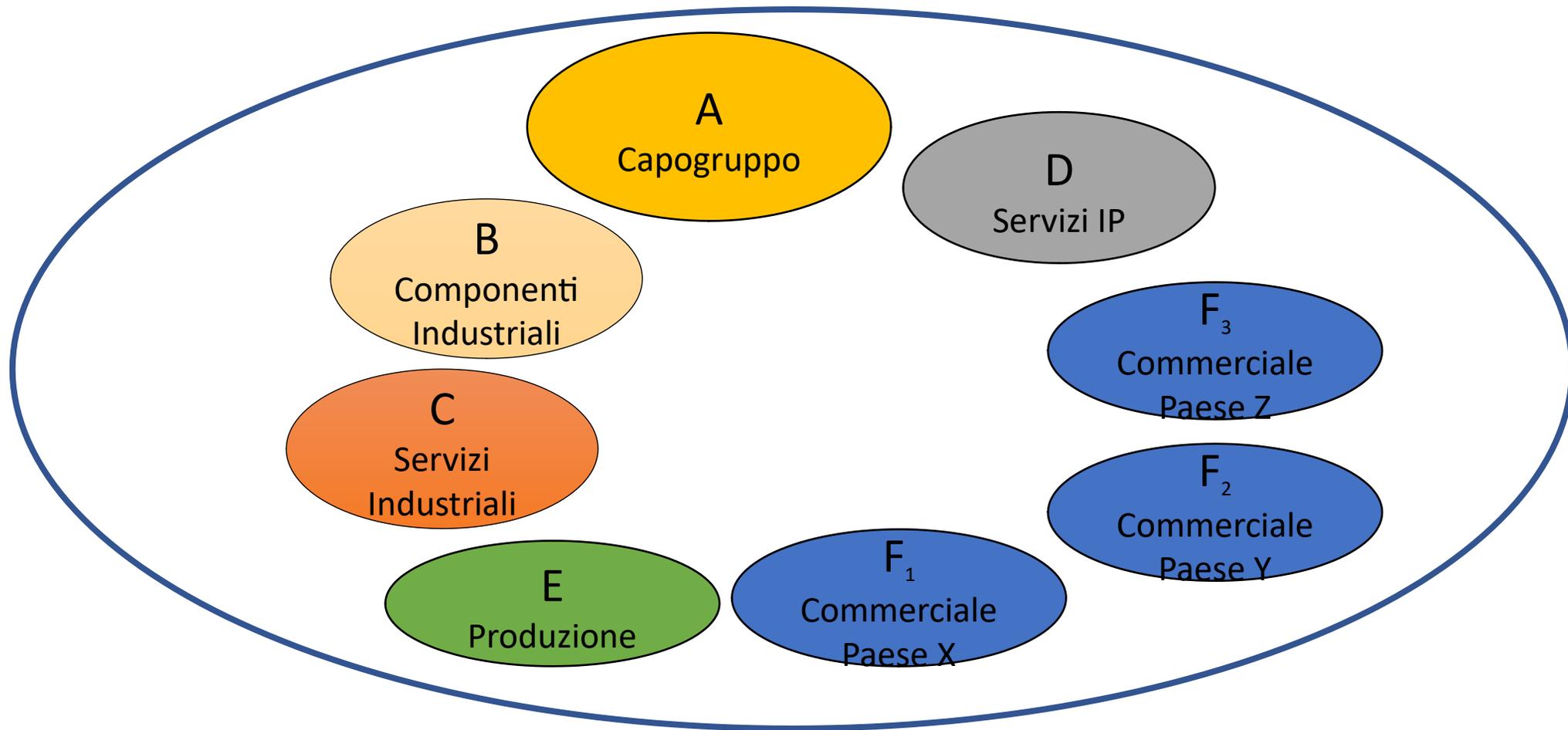
Il Conto Economico Consolidato di Gruppo

In sostanza, il conto economico consolidato di gruppo intende rappresentare il conto economico che il gruppo avrebbe avuto se fosse stato un'unica grande società, dove i passaggi interni di qualunque tipo non danno adito a costi o ricavi esposti in bilancio.

A tal proposito, quindi, il processo di consolidamento si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- a) inizialmente, somma tutti i costi e ricavi di tutte le società del gruppo
- b) successivamente, elimina tutti i costi e i ricavi intragrupo
- c) infine e conseguentemente, espone esclusivamente i costi e i ricavi intercorsi con economie terze al gruppo

Il Danno su Base Consolidata di Gruppo

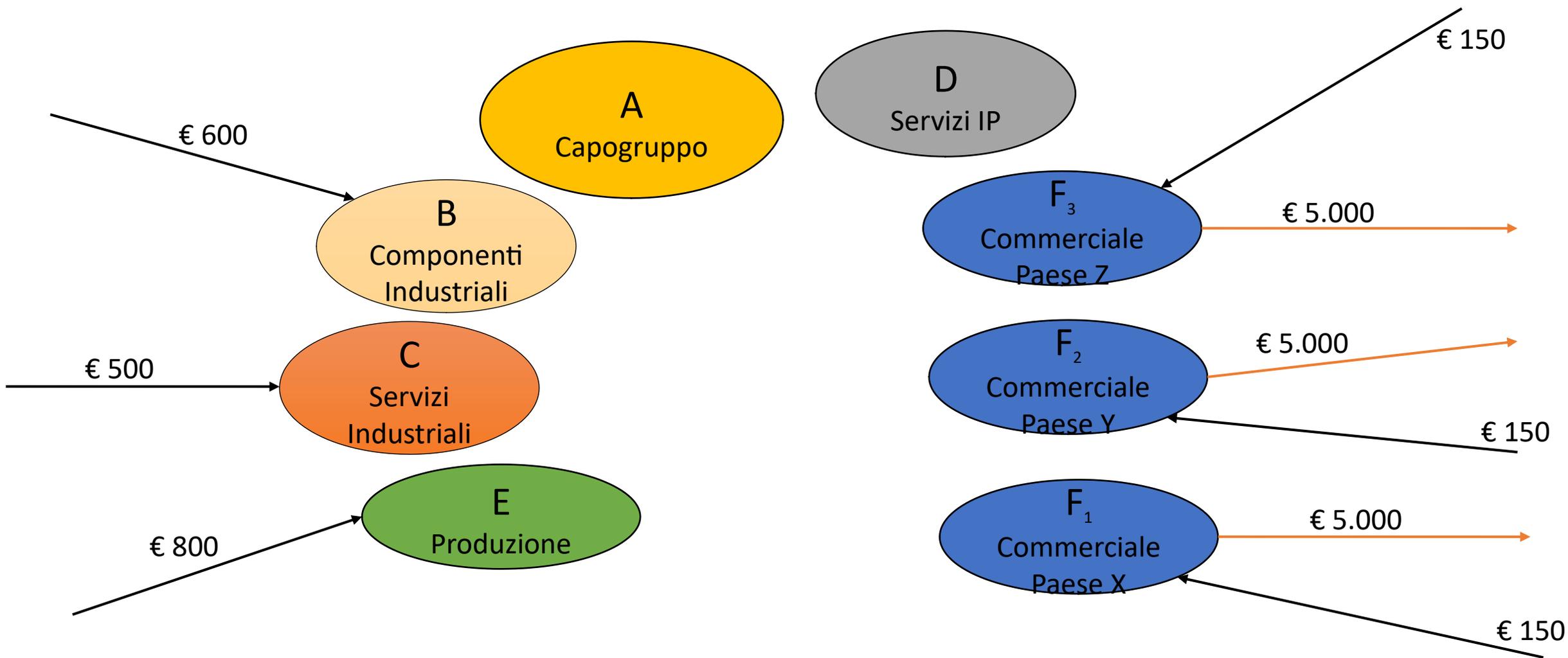


Il Danno su Base Consolidata di Gruppo

In considerazione di quanto precede, i «benefici» incrementali (art. 125, 1° comma, c.p.i.) calcolati su base consolidata di gruppo possono essere così configurati:

- a) si includono tutte le società del gruppo che, a qualunque titolo, sono intervenute nella filiera produttiva o commerciale del Prodotto β o che hanno comunque beneficiato da essa
- b) si considerano tutti i costi e ricavi incrementali di ogni società del gruppo afferenti al Prodotto β
- c) si elidono tutti i costi e ricavi incrementali da e verso altre società del gruppo di cui al punto a) afferenti al Prodotto β
- d) si considerano, conseguentemente, i soli costi e ricavi incrementali da e verso economie terze afferenti al Prodotto β

«Benefici» Incrementali Consolidati di Gruppo



«Benefici» Incrementali Consolidati di Gruppo

Nel caso in cui l'azione venga promossa nei confronti di tutto il Gruppo BETA, pertanto, i «benefici» incrementali (art. 125, 1° comma, c.p.i.) calcolati su base consolidata di gruppo saranno determinati come segue:

FLUSSI RICAVI/COSTI INCREMENTALI CONSOLIDATI DELLA FILIERA DEL PRODOTTO β IN CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO σ								
	B - Componenti Ind.	C - Servizi Ind.	D - Servizi IP	E - Produzione	F1 - Comm. Paese X	F2 - Comm. Paese Y	F3 - Comm. Paese Z	Totale
Ricavi	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Costi incrementali da società del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi incrementali da economie esterne	-600	-500	0	-800	-150	-150	-150	-2.350
Costi intragruppo per royalty	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-600	-500	0	-800	4.850	4.850	4.850	12.650

Conclusioni

I «benefici» incrementali (art. 125, 1° comma, c.p.i.) del Gruppo BETA, calcolati secondo le tre ipotesi precedentemente illustrate, sono pertanto così riassumibili:

CONFRONTO "BENEFICI" EX ART. 125, COMMA 1, C.P.I.	
"Benefici" società F ₁ , F ₂ e F ₃	3.600
"Benefici" società E, F ₁ , F ₂ e F ₃	7.000
"Benefici" consolidati di gruppo	12.650

Dal momento che l'utile effettivamente lucrato dal Gruppo BETA grazie alla contraffazione del brevetto σ , producendo e commercializzando il Prodotto β , è pari a € 12.650, se ne deduce che solo i «Benefici» calcolati in un ottica consolidata di gruppo sono in condizioni di costituire un effettivo risarcimento del lucro cessante per il Gruppo DELTA e di impedire che la contraffazione si riveli un buon affare per il Gruppo BETA.