



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# LA CONSULENZA TECNICA-CONTABILE NELLE CAUSE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PROVA CONTABILE NELLA  
DETERMINAZIONE DELL'AN, DEL QUANTUM E DEL NESSO CAUSALE FRA EVENTO  
DANNOSO E DANNO NEL PROCESSO INDUSTRIALISTICO

AVV. SIMONA  
LAVAGNINI

23 maggio 2024



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



## Scaletta

- (i) La consulenza tecnica
  1. note generali
  2. il perimetro secondo la Cass. S.U.
  3. la CTU nel processo industriale
  
- (i) La descrizione

## La consulenza tecnica in generale nel processo

- CTU è un **ausiliario** del giudice (art. 61 cpc), per via delle competenze tecniche, per singoli atti o tutto il processo e deve essere iscritto in albo (salvo deroghe) assiste alle udienze (invitato dal giudice); compie indagini, anche fuori della circoscrizione giudiziaria; può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (art. 194 c.p.c.)
- in ogni caso va rispettato il contraddittorio: le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze

## La consulenza tecnica può essere

**DEDUCENTE** - strumento di valutazione dei fatti: presuppone che gli elementi fondanti i fatti allegati siano già stati completamente provati dalle parti; il consulente fornisce un parere scientifico.

**PERCIPIENTE** - strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a cognizioni tecniche. Presuppone (i) che la parte deduca il fatto che pone fondamento del proprio diritto; (ii) che il Giudice ritenga che il fatto sia tale da poter essere ricostruito dal consulente

## La CTU contabile – art. 198 c.p.c.

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195

- 199 - Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio/Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
- 200 - Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore/Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma

## Fasi consulenza tecnica

- Il Giudice nomina il CTU e prepara il provvedimento di nomina in cui si indica l'udienza per il conferimento dell'incarico e si formulano i quesiti a cui il CTU dovrà dare risposta.
- Il CTU, se ha conflitti d'interesse con le parti in causa rifiuta l'incarico altrimenti accetta prestando
- giuramento.
- Il Giudice stabilisce i tempi entro i quali 1) aprire le operazioni peritali;2) depositare la CTU;3) svolgere l'udienza di discussione.
- Nell'udienza di conferimento dell'incarico le Parti nominano i propri CTP.
- L'apertura delle operazioni peritali comporta la preparazione del calendario delle attività da svolgere quali: le memorie tecniche, le riunioni, etc.
- Il CTU prepara la relazione preliminare e l'invia alle parti perché queste, dopo averla esaminata, possano inviargli le proprie osservazioni
- Il CTU prepara la relazione finale e la deposita in Cancelleria, le parti possono fare osservazioni e dare una valutazione sintetica della relazione finale.
- All'udienza di discussione il Giudice può chiedere delucidazioni al CTU e può disporre supplemento o rinnovo della CTU. Nel valutare il risarcimento danni, il Giudice non è comunque vincolato dalle risultanze della CTU

## La CTU a valle delle S.U. 2022

- Quasi un giudice tecnico?
  - Poteri ufficiosi che esulano dai principi dispositivoi e dal tema della preclusione processuale e mirano al raggiungimento della giustizia della decisione?
  - Ma .... a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità
-

- Natura della CTU: **il CTU ha un'investitura pubblica e deve operare secondo imparzialità (deve far conoscere al giudice «la verità»)**
- Limiti generali:
  - (i) divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa" ossia quella che esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume «quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati»
  - (ii) restare nel perimetro delle indagini commissionate dal giudice

Quindi, in generale,

- il consulente non può estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.
- Nella consulenza cd. percipiente il CTU si deve arrestare «alla soglia di quanto sia puramente tecnico e, di conseguenza...è pur sempre necessario che "la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto»

## Tuttavia

- sono riconosciuti come legittimi i poteri esercitabili dal CTU in relazione ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di cui il consulente, pur non avendo essi formato oggetto di deduzione ex parte, prenda incidentalmente conoscenza nel corso dell'espletamento del mandato peritale (differenza fra potere di **allegazione** e potere di **rilevazione**) – sono i fatti rilevabili d'ufficio
- Idem per i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali.
- Ne deriva che il CTU può estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili/oppure fatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, «essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti» e le corroborino

«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli **in violazione del contraddittorio** delle parti è fonte di **nullità relativa** rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Laddove, invece, nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, **si concreta la violazione del principio della domanda e del principio dispositivo** e tale vizio è fonte di **nullità assoluta rilevabile d'ufficio** o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.»

**Cass. civ., Sez. Unite, 28/02/2022, n. 6500**

## La consulenza tecnica nel processo industriale

art. 121 cpi co. 5 «Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti»

## La consulenza tecnica sul danno nel processo industriale – 125 c.p.i.

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 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 leso, 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.

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 lucro 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.

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 consulenza tecnica sul danno nel processo sul diritto d'autore – 158 l.a

- Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
- Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
- Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

# AN e QUANTUM

- L'accertamento dell'an ha carattere pregiudiziale
- **Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2021, n. 39763 (rv. 663427-01)**

In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste **"in re ipsa"**, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2017)



- **Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13/09/2021, n. 24635 (rv. 662393-01)**

In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, **che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.** (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un "trend" negativo della loro commercializzazione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2017)

«non erano stati dimostrati da parte della Dema s.r.l. il **calo di fatturato** e lo **svilimento del marchio** (OMISSIS) che, peraltro, sebbene registrato da 38 anni, era sconosciuto; non era stato altresì provato che tali prodotti fossero **presenti nei cento negozi** "(OMISSIS)", e che **il marchio fosse pubblicizzato**, essendo invece emerso dagli atti che le fatture degli ultimi otto anni dimostrassero un volume d'affari dei prodotti contraddistinti dal marchio (OMISSIS) del tutto irrisorio; non era stato provato il lucro cessante, in ordine al calo di vendite dei prodotti con il suddetto marchio e al trend della commercializzazione futura»

## Il danno emergente

A - la perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del soggetto danneggiato (include gli esborsi causati dalla contraffazione: (i) ricerca elementi di prova come test purchases, analisi, forensic, perizie di parte); (ii) spese per attività di comunicazione o pubblicitarie; (iii) eventuale immobilizzo somme per cauzione - prova offerta mediante fatture, ricevute, parcelle e testimonianze.

B - annacquamento del diritto / danno all'immagine – prova in via equitativa.

Il lucro cessante = utile che il titolare del diritto esclusivo avrebbe conseguito in assenza di violazione  
- prova talora complessa (comportamento del mercato senza la violazione dei diritti esclusivi)

Criterio minimale è la royalty ragionevole: quindi quale potrebbe essere l'aliquota concordata?

L'utilità e vantaggi dell'uso del diritto esclusivo rispetto a precedenti usi per conseguire risultati identici o simili.

La natura del bene protetto, il carattere della sua forma di realizzazione commerciale e i vantaggi per coloro che la utilizzano.

La misura in cui l'autore della violazione ha utilizzato il bene protetto ed eventuali prove del valore di tale uso.

La percentuale del profitto o del prezzo di vendita che è consuetudine applicare nel settore particolare o in imprese comparabili.

La parte del profitto realizzabile che sia dovuta al diritto esclusivo, separata da fattori estranei, come il processo di fabbricazione, i rischi o miglioramenti significativi aggiunti dall'autore della violazione.

L'opinione di esperti qualificati.

L'importo che le parti avrebbero concordato al momento in cui la contraffazione ha avuto inizio se avessero ragionevolmente e volontariamente cercato di raggiungere un accordo.

- Disgorgement of profits o retroversione degli utili  
In alternativa o in aggiunta il lucro del contraffattore, soprattutto in alcuni casi quando a seguito della contraffazione il soggetto violatore ha potuto ottenere maggiori utili di quelli che sarebbero stati realizzati dal titolare (uso del diritto esclusivo di una piccola azienda da parte di una grande azienda)

## EQUA ROYALTY secondo la Cassazione: alcuni principi

- Il quantum va determinato tramite opportuni accertamenti tecnici esperiti sulla contabilità delle parti, ovvero idonee indagini di mercato sui corrispettivi praticati in situazioni analoghe.
- il titolare del diritto non ha l'onere di dimostrare, in termini di certezza o di elevata probabilità e in una prospettiva controfattuale, che l'autore della violazione avrebbe chiesto una licenza e che questa gli sarebbe stata concessa a certe condizioni.

- Va inoltre considerato che il contraffattore opera in condizioni assai diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, fees di ingresso ecc.) e rischi (es. in caso di sopravvenuta dichiarazione di nullità del brevetto) assai maggiori ed è in condizione perciò di realizzare risparmi che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla clientela.

- il danno cagionato all'impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti

# La descrizione nella proprietà intellettuale

- Artt. 129, 130 e 132 c.p.i. (d.l. 10 febbraio 2005 n. 30) e artt. 161, 162 e 162-bis l.a. (l. 22 aprile 1941 n. 633)
- La descrizione è una misura cautelare / istruzione preventiva, tesa ad assicurare la fruttuosità della futura attività istruttoria nel procedimento di merito, attraverso l'individuazione e la descrizione dei «possibili fatti costitutivi, impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato o delle cose che costituiscono prova di quei fatti»
- Funzione deflativa per diminuire l'asimmetria fra le parti
- Presupposto è il rischio di dispersione della prova connaturato al decorso del tempo intercorrente tra il compimento dell'attività contraffattiva e il giudizio di merito
- Può riguardare anche le scritture contabili che attestano la dimensione economica dell'illecito
- Deve preservare la tutela delle informazioni riservate (in generale tramite segretezza)

- Può essere concessa inaudita altera parte non solo nei casi di «eccezionale urgenza» di cui all'art. 697 c.p.c., ma anche per prevenire ostacoli alla corretta attuazione del provvedimento
- E' eseguita dall'UG che può chiedere l'assistenza della forza pubblica in caso di resistenza della parte
- L'UG può essere assistito, ove occorra, da un perito, anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura (art. 130 c.p.i.)
- Gli interessati (parte e/o suoi rappresentanti come avvocati o periti di parte) possono essere autorizzati dal giudice a partecipare

- Nei precedenti giudiziari si individua la descrizione contabile come relativa a «scritture contabili e tutta la necessaria documentazione in possesso della convenuta direttamente o tramite terzi rilevante ai fini della prova dell'entità del danno», incluse fatture e liste fornitori e clienti (Trib. Bologna 12 febbraio 2008 e altri in termini)
- In realtà nel processo industrialistico non ricorre molto spesso soprattutto negli ultimi anni
- Trib. Milano (Giani) 17 luglio 2014 rigetta la richiesta di descrizione perché deve essere adeguatamente dimostrato il rischio di dispersione o alterazione delle scritture contabili, in particolare quando si tratti di s.p.a.

# Esempi di provvedimento

- COSA «ogni documentazione tecnica, commerciale e contabile, anche in formato informatico, inerente i prodotti di cui sopra ed i procedimenti utilizzati per realizzarli, quali (e.g.) database, appunti tecnici, disegni, fatture, bolle di consegna, materiale promozionale, ecc.;»
- DOVE «nelle sedi delle medesime resistenti, anche presso le loro sedi distaccate, stabilimenti, magazzini, depositi o pertinenze»
- COME su supporti cartacei ed elettronici; con mezzi fotografici e informatici (copia forense); anche per le cancellazioni; la questione delle password

- Viene nominato il consulente tecnico di ufficio che deve essere sempre presente alle operazioni, salvo che sia stata autorizzata la nomina di un sostituto
- Posso essere autorizzati ausiliari che supportano in caso di particolare complessità/estensione della misura (compensati come spesa e non come onorari)
- Individuazione precisa dei beni descritti e della loro conformità al perimetro dell'autorizzazione giudiziale
- Segretezza



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

# Riferimenti



Simona Lavagnini  
Avvocato  
LGV Avvocati  
[s.lavagnini@lgvavvocati.it](mailto:s.lavagnini@lgvavvocati.it)

---