

Risarcimento del danno

# Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e *standard* internazionali

di Roberto Moro Visconti (\*) - docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica di Milano, dottore commercialista

Il danno da contraffazione del marchio rimanda a un *quantum debeatur* spesso di non agevole determinazione e si ispira a diversi criteri economici, di volta in volta applicabili alla specifica fattispecie. L'applicazione di best practices e di standard di valutazione integrata, come ad esempio l'ISO 10668, proposti a livello internazionale, riduce i margini di discrezionalità del valutatore e va opportunamente adattata al danno che di volta in volta rileva, considerando aspetti economici e finanziari (come le mancate *royalties*), ovvero un depauperamento anche di natura patrimoniale. La contabilizzazione dei marchi e dei costi e ricavi che da essi promanano, pur con le criticità tipiche degli intangibili, rappresenta una preziosa e spesso insostituibile base informativa storica per stime di danno emergente e lucro cessante, anche a livello prospettico.

## 1. Valore strategico differenziale del marchio e rilevanza della valutazione integrata

La valutazione economica dei marchi (1) trova ampia applicazione in fattispecie di natura contrattuale/stragiudiziale ovvero per contenziosi, tipicamente inerenti ipotesi di contraffazione o anche in ambito fiscale (anzitutto per questioni di *transfer pricing* (2)).

In particolare, la valutazione economica è utilizzata in caso di:

- quantificazione del danno economico effettivo in azioni di contraffazione del marchio o atti di concorrenza sleale (imitazione servile (3), *dumping*,

pubblicità ingannevole e denigrazione, boicottaggio, concorrenza parassitaria ...);

- stima dei congrui tassi di *royalties* da negoziare nei contratti di licenza (*brand licensing*) (4) o di *franchising* o di altre modalità di *brand extension*;

- determinazione del congruo canone d'affitto dell'azienda titolare del marchio;

- *impairment test* (nelle valutazioni di bilancio, applicando i principi contabili internazionali (5));

- conferimento di marchio (con o senza azienda) - artt. 2343 ss. c.c. per le S.p.a. e 2465 c.c. per le S.r.l.;

- concambio di fusione o di scissione in presenza di marchi (artt. 2501 *ter*, n. 3, c.c. per la fusione e 2506 *bis*, n. 3, c.c. per la scissione);

(\*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Si veda: R. Ranalli, *La valutazione del marchio*, in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 5, 13, 39; G. Salinas, *The International Brand Valuation Manual*, Wiley, 2009 Hoboken; A. Singla, *Valuation of Intellectual Property*, working paper, 2006, in <http://bus6900.alliant.wikispaces.net/file/view/article233.pdf>.

(2) Si veda: R. Moro Visconti, *Esiste davvero un valore normale per marchi e brevetti?*, in *"il fisco"*, 2008, 12, 2125 ss.; R. Moro Visconti, *Exclusive Patents And Trademarks And Subsequent Uneasy Transaction Comparability: Some Transfer Pricing Implications*, in *"Intertax"*, vol. 40, n. 3, 2012, 212-219.

(3) «Sussiste imitazione servile anche se i prodotti sono

venduti a prezzo diverso, dato che la differenza di prezzo non aiuta di per sé a distinguere i prodotti, ed anzi, il minor prezzo contribuisce ad integrare e ad aggravare il danno» (Trib. Firenze 14 gennaio 1997, *Soc. Griggs Group Ltd. c. Soc. Blackside*, in questa *Rivista*, 1997, 579, nota Bellomunno).

(4) Il licenziante concede al licenziatario la facoltà di fare uso del marchio apponendolo sul prodotto, rimanendo titolare del segno, diversamente da quanto avviene nella cessione; il licenziatario o concessionario deve mantenere costante il livello qualitativo; la licenza può essere esclusiva parziale (limitata territorialmente ...) ovvero non esclusiva.

(5) Si veda il paragrafo 2.2.

- valutazione del recesso del socio di società con marchi (artt. 2437 *ter* c.c. per le S.p.a. e 2473 c.c. per le S.r.l.);

- valutazione della performance di *brand managers*, direttori e addetti commerciali, per premi e *bonus*;

- liquidazione della società e vendita del marchio;

- *sale and lease back* di marchi;

- valutazione della congruità di atti a titolo oneroso riguardanti marchi, per verificare l'applicabilità della revocatoria fallimentare e della bancarotta preferenziale (in caso di marchi svenduti ...);

- valore dei beni (marchi) di grandi imprese in crisi (art. 62, comma 3, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270);

- trasferimento (6)/cessione del marchio (art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30);

- stima fiscale del valore normale (art. 9 del T.U.I.R., d.P.R. 917/1986);

- pegno, ipoteca e usufrutto su marchi.

L'inquadramento del marchio all'interno dell'azienda (*ex art. 2555 c.c.*) o di un suo autonomo ramo consente, se del caso, di apprezzarne le sinergie con altre attività, non sempre contabilizzate (avviamento iscritto ovvero internamente generato, etc.).

Il marchio, stimato sotto il profilo economico con un'adeguata metrica di valutazione, può essere chiamato a esplicare (7):

- una funzione distintiva di identificazione, certificazione e attestazione della fonte di provenienza del prodotto, atta da un lato ad evitare la confondibilità e il pericolo d'inganno con altri prodotti e il rischio di associazione tra diversi segni e dall'altro a consentire ai consumatori una selezione consapevole di prodotti e servizi;

- una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio (mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche), stimolandone la fidelizzazione (*brand loyalty*) e l'appagamento (*customer satisfaction*). Il marchio può sensibilmente ridurre il rischio insito nelle decisioni di acquisto;

- una funzione suggestiva o pubblicitaria, a seguito della sempre maggiore attitudine del segno distintivo e della «specialità» che da esso promana ad essere dotato di un intrinseco potere di richiamo e

notorietà - facendo emergere la consapevolezza (*brand awareness*) dei consumatori - ed a divenire «collettore di clientela».

La valutazione del marchio deve essere effettuata con un approccio interdisciplinare, che consideri congiuntamente diversi aspetti, apprezzandone l'impatto in un'ottica economico-finanziaria. In particolare, vanno considerati i profili:

- *giuridico* (analisi dell'intensità del grado di protezione offerto dalla registrazione del marchio nelle diverse fattispecie ...);

- *comportamentale e strategico/di marketing* (plusvalore differenziale del marchio, elemento chiave per orientare le scelte dei consumatori ...);

- *economico, contabile* (valutazione in bilancio del marchio e delle spese di pubblicità che lo sostengono ...) e *fiscale* (impatto della fiscalità in caso di trasferimento del marchio; tassazione delle *royalties* ...).

Lo sviluppo del valore strategico (8) del marchio può consentire a un'azienda di raggiungere significativi vantaggi competitivi. Il marchio, quando è noto, rappresenta infatti una componente molto rilevante del valore complessivo di un'azienda, cui di norma è intrinsecamente legato.

Fra gli aspetti positivi che possono derivare dal valore strategico del marchio rilevano, anzitutto, i seguenti:

- simbolo della differenziazione di prodotto;

- adattabilità ai mutamenti di mercato (minor vulnerabilità ad azioni di *marketing* della concorrenza; minor sensibilità a crisi di mercato);

- internazionalità;

- *leadership*;

- celebrità del marchio (*status symbol*);

- protezione legale contro le contraffazioni;

- fidelizzazione (lealtà) del consumatore (*customer loyalty*) e riconoscimento del marchio (*brand awareness*);

- potere contrattuale nei confronti della distribuzione;

- capacità di aumentare le quote di mercato;

- attrattività del mercato.

Specularmente, un marchio debole presenta i seguenti aspetti negativi:

- debole effetto distintivo del marchio;

- bassa differenziazione;

(6) M. Celli, *Riflessioni sulla valutazione del marchio d'impresa ai fini del trasferimento*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2005, 105, 3/4, 243.

(7) Per un'analisi degli aspetti giuridici, si veda ad es. L.C. Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2004, Padova, A. Vanzetti, (a cura di), *Codice della proprietà in-*

*dustriale*, 2013, Milano; per una disamina delle problematiche di *marketing*, si consulti utilmente K.L. Keller, B. Busacca, M.C. Ostillo, (2005), *La gestione del brand. Strategie e sviluppo*, Milano.

(8) Si veda: D. Predovic, a cura di, *Brand. Ma quanto vale?*, 2004, Milano.

- limitata reattività ai cambiamenti degli scenari competitivi di mercato (minor vulnerabilità ad azioni di *marketing* della concorrenza; maggiore sensibilità a crisi di mercato ...);
- diffusione geograficamente limitata;
- bassa protezione legale;
- modesta fidelizzazione del consumatore;
- bassa attrattività del segmento di mercato in cui opera l'azienda che detiene il marchio.

Assai frequenti sono le fattispecie di valutazione dei marchi all'interno di un portafoglio di *intellectual properties*, in cui sinergicamente i marchi convivono con brevetti (9), *know-how* (10), avviamento (11), diritti d'autore o altri beni intangibili, talora all'interno di società dedicate (*royalty companies*) (12).

## 2. Iscrizione in bilancio

Gli aspetti contabili connessi all'iscrizione dei marchi hanno un ruolo sempre più rilevante per la loro valutazione, anche nell'ambito delle stime dei danni da contraffazione, che possono ricomprendere, specularmente, anche la contabilità del contraffattore. In senso ampio, rileva il loro impatto:

- sui ricavi, costi e margini economici differenziali;
- sugli accantonamenti patrimoniali (di riserve di utile ...);
- sui flussi finanziari in entrata, in uscita e netti;

La disciplina contabile, dettata dai principi contabili nazionali OIC e dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e dalla norma civilistica, per la registrazione delle immobilizzazioni immateriali, nel tempo sta diventando sempre più aderente ai nuovi *standard* valutativi, prevedendo l'allineamento dei valori contabili iscritti in bilancio e basati sul costo al *fair value*.

In base all'art. 2424 c.c., i marchi vanno classificati nell'attivo, al punto B.I.4. ("concessioni, licenze, marchi e diritti simili"). L'individuazione del costo storico originario - e di eventuali rivalutazioni e svalutazioni - può essere desunta dalla nota integrativa, in cui è fatto obbligo (ex art. 2427, comma 1, punto 2 c.c.) di specificare i movimenti analitici delle immobilizzazioni.

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 1), «le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto di computano anche i costi accessori. Il costo di produzione com-

prende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto».

L'art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) prescrive, al comma 1, punto 2), che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere «sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione».

Gli ammortamenti così calcolati devono essere iscritti nel conto economico (art. 2425 c.c.) alla voce B.10.a. ("ammortamento delle immobilizzazioni immateriali").

Le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali di cui all'art. 2426 c.c., comma 1, n. 3), devono essere iscritte nel conto economico alla voce B.10.c. e rilevate, come per gli ammortamenti, a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale. Le svalutazioni devono essere esplicitate in nota integrativa (art. 2427 c.c.).

Particolarmente frequente è l'iscrizione in bilancio dei marchi a valori molto contenuti - che considerano i soli costi di registrazione e accessori - e che spesso sono spesi direttamente a conto economico, in base ad un criterio prudenziale che peraltro non dà in stato patrimoniale alcuna visibilità al marchio, in palese contraddizione con la sua natura e funzione.

L'art. 1, commi da 140 a 146, della Legge di Stabilità (L. n. 147/2013) prevede, per le società che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di rivalutare, tra gli altri, anche i marchi iscritti in bilancio, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'Irap nella misura del 16%; non è consentita la mera rivalutazione civilistica. Dal momento che la rivalutazione dei marchi ha come naturale contropartita contabile una riserva di capitale, iscritta nel patrimonio netto (voce A) III del passivo, ex art. 2424 c.c.) e prudenzialmente non distribuibile (ove si applichi, analogicamente ai marchi, in quanto assimilabili ai costi pluriennali di pubblicità, il *dividend covenant* di cui all'art. 2426, comma 1, n. 5 c.c.), tale operazione migliora la patrimonializzazione della società, con un positivo impatto sul suo *rating* creditizio, anche in previsione dei più stringenti parametri di Basilea 3. La rivalutazione non ha, evidentemente, alcun benefico impatto monetario, essendo finanziariamente neutra.

(9) R. Moro Visconti, *La valutazione economica dei brevetti*, in questa *Rivista*, 2007, 6, 513-524.

(10) R. Moro Visconti, *La valutazione economica del know-how*, in questa *Rivista*, 2012, 3, 269-279.

(11) R. Moro Visconti, *La valutazione economica dell'avviamento*, in questa *Rivista*, 2009, 5, 470-481.

(12) R. Moro Visconti, *Le Royalty Companies*, in questa *Rivista*, 2011, 5, 413.

L'ammortamento fiscale in 18 anni (come per l'avviamento), in barba alla tutela del *made in Italy*, non depone certo a favore dell'appetibilità della rivalutazione, stabilendo un lungo ed incerto *pay-back* dell'affrancamento di valore.

## **2.1. Contabilizzazione dei marchi secondo i Principi contabili nazionali**

Secondo il principio contabile OIC n. 24 (13), paragrafo A.III., (dedicato alle immobilizzazioni immateriali), l'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura.

Nel paragrafo D.II.a. si rileva che «il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso».

Il valore realizzabile dall'alienazione è definibile come «l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa».

Il valore in uso è invece identificabile come «il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile».

Per vita utile si intende «il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero le quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione».

Secondo il predetto principio contabile OIC n. 24, paragrafo D.IV.a., nel corso del periodo di durata utile di un'immobilizzazione, certe condizioni di utilizzo o addirittura l'operatività stessa della società possono subire mutamenti di rilievo; conseguentemente, «la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere soggetta a un riesame e a una conferma costante nel tempo. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione».

(13) Il testo completo del principio contabile OIC 24 è disponibile al seguente link: [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30\\_Principio-24\\_Imm-immateriali.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-24_Imm-immateriali.pdf).

(14) Lo stesso las 38, paragrafo 64, partendo dal presuppo-

stato che le spese sostenute per generare internamente i marchi e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso, dispone che tali elementi non vengano rilevati in bilancio come attività immateriali.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta; il valore originario deve essere pertanto «ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione».

L'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito.

Oltre alla produzione interna di un marchio iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali, è frequente nella pratica l'acquisto di marchi di diffusa notorietà da terzi, trasferiti di norma insieme all'azienda, per ammontari anche significativi.

Nel caso di un marchio ottenuto tramite l'acquisizione di azienda o di un suo ramo, esso è separatamente valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente.

Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e, se non prevedibile, entro un arco temporale che non può eccedere 20 anni (18 anni ai fini fiscali).

## **2.2. Marchi e principi contabili internazionali: impairment test ed inapplicabilità del fair value**

I principi contabili internazionali di norma prevedono l'utilizzo, in luogo del costo storico, del *fair value*, definito dallo IAS 39 (oggi sostituito dall'IFRS 13) come il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. In sostanza, si tratta della valutazione al valore che si può definire «di mercato» o «corrente», definito anche dalle direttive comunitarie «valore equo». Anche qui vi sono evidenti analogie con il concetto fiscale di valore normale (ex art. 9 del T.U.I.R., d.P.R. 917/1986).

Lo IAS 38, in tema di immobilizzazioni immateriali, esclude peraltro in modo esplicito la possibilità di applicazione del *fair value* per i marchi, in virtù dell'unicità di tale *asset* e, pertanto, della sua difficile comparabilità con elementi simili (14).

Le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, come i marchi, non sono più assoggettabili ad ammortamento sistematico e devono essere annualmente - a ogni chiusura di bilancio - assoggettate al cd. “*impairment test*”, che consiste in una revisione periodica del valore dell'*intangible* iscritto in bilancio, applicando metodologie di valutazione che si basano sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri e/o su metodi di mercato.

### 3. Lo standard di valutazione dei marchi ISO 10668

Lo standard ISO 10668 è stato pubblicato dall'ISO (*International Organization for Standardization*) nell'autunno 2010, a completamento di un'attività di studio durata tre anni da parte di una commissione dedicata agli aspetti valutativi dei marchi. Lo *standard* definisce e individua una metodologia per la valutazione del valore economico dei marchi, definendo gli obiettivi, gli approcci, i metodi di valutazione e le modalità di selezione e individuazione dei dati di partenza, da utilizzarsi nell'ambito del processo di valutazione (15), anche al fine di guidare il valutatore, riducendo i margini di discrezionalità e proponendo una sorta di “protocollo” di valutazione.

Lo standard ISO 10668 è definibile come “*meta standard*”, che riepiloga le *best practices* esistenti.

ISO 10668 è allineato agli *standard* esistenti di valutazione, quali i principi contabili IAS/IFRS, ma ricomprende nella valutazione aspetti non unicamente economici e finanziari, ma legati agli aspetti legali e comportamentali, che costituiscono parte integrante del giudizio di valore del marchio. La completezza dello *standard* e la sua integrazione multidisciplinare consentono di tener conto di tutti i profili sopra considerati, legati alla tipicità del marchio e ciò rende l'ISO 10668 un punto di riferimento per tutti gli obiettivi valutativi, legati principalmente agli aspetti di gestione strategica, oltre che per la valutazione nell'ambito di operazioni straordinarie.

I principi valutativi ISO 10668 si applicano alla valutazione dei marchi in quelle situazioni in cui è necessario disporre di un *fair value*, assimilabile ad un valore equo di cessione del marchio.

Seguendo le indicazioni previste dall'ISO 10668, il valutatore deve esplicitare lo scopo e le finalità

della valutazione, le assunzioni di base e le modalità con le quali sono state verificate e la metodologia utilizzata.

Lo standard ISO 10668 definisce le analisi e i passaggi necessari alla valutazione dei marchi, che sono di tre tipi, di natura legale, comportamentale e finanziaria. I tre passaggi sono indispensabili al fine di giungere ad un giudizio di valore compiuto in caso di valutazione di marchi esistenti, nuovi marchi e nella definizione dell'impatto di strategie di *brand extension*.

#### 3.1. Analisi giuridica (cenni)

Al fine di condurre un'analisi completa del *brand*, il primo requisito è definire il significato e la sua estensione anche dal punto di vista dei diritti di proprietà e/o accordi di *licensing* o concessione a terzi dell'utilizzo del marchio (16), nei paesi interessati.

L'analisi dei variegati diritti associati al *brand* viene accompagnata dalla disamina degli *intangible assets* ad esso associabili, con particolare riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, da ricomprendere nella definizione di marchio e di conseguenza da considerare nel giudizio di valutazione (17). Va effettuata, nell'ambito della valutazione, un'ideale *due diligence*.

#### 3.2. Analisi comportamentale, strategica e di marketing

Il secondo aspetto da tenere in considerazione nella valutazione dei marchi, sulla base dello standard ISO 10668 è imperniato sull'analisi comportamentale, che consente al valutatore di formarsi un'opinione completa in merito ai comportamenti dei clienti e il valore percepito dalla rete distributiva e dalla clientela nei mercati in cui il marchio è diffuso, facendo particolare riferimento anche al posizionamento dello stesso nei confronti dei *competitors*.

#### 3.3. Analisi economica, finanziaria e contabile

Dopo aver definito il perimetro della valutazione dal punto di vista legale e dei diritti e comportamentale il terzo passaggio prevede la valutazione economica finanziaria del marchio, attraverso tre approcci valutativi da utilizzare o come metodo principale o in maniera complementare.

(15) In [http://brandfinance.com/images/upload/iso0668\\_overview\\_ami\\_brandfinance\\_1.pdf](http://brandfinance.com/images/upload/iso0668_overview_ami_brandfinance_1.pdf).

(16) Cfr. M. Lafrance, *Understanding Trademark Law*, LexisNexis, 2009, Newark.

(17) Il principio contabile internazionale IFRS 3 “*Business*

*Combination*”, specifica le modalità attraverso le quali gli *asset* sono individuati, valutati e contabilizzati. Il testo dell'IFRS 3 fa riferimento a cinque tipologie di *Intellectual Assets* che possono essere valutati separatamente rispetto al *goodwill* aziendale.

#### 4. Gli approcci di valutazione economica dei marchi definiti dall'ISO 10668

Nell'ambito dell'analisi finanziaria, i tre diversi approcci proposti dallo standard ISO 10998 sono i seguenti:

- "Income Approach": l'approccio reddituale consente di valutare un marchio in funzione del valore attuale della sua capacità di generare redditi futuri, nell'arco della sua vita utile. La valutazione si basa sulla conoscenza specifica dei flussi di reddito o di cassa attesi, delle *royalties*, dalla previsione di crescita dei mercati in cui il marchio è diffuso, tenendo conto anche dello specifico rischio di mercato.

- "Market Approach": l'approccio di mercato definisce il valore dello specifico marchio in relazione ai valori espressi da transazioni verificabili sul mercato che hanno coinvolto marchi con caratteristiche simili. La comparabilità delle transazioni è il requisito fondamentale per l'attendibilità della valutazione e deve tener conto sia di fattori legati al marchio, sia di fattori legati al contesto di mercato.

- "Cost Approach": l'approccio del costo considera il valore del marchio come somma dei costi sostenuti per la costruzione dello stesso. Tale metodologia si basa sull'assunto che un investitore, al fine di acquisire un *brand*, consideri unicamente i costi di sostituzione.

L'individuazione dell'approccio da utilizzare come metodo primario di valutazione deve essere coerente con le finalità valutative, tenendo anche conto della possibilità di utilizzare assunzioni certificabili e osservabili (18).

Dei diversi metodi va colta la complementarità nell'individuare - da diverse angolature - i poliedrici aspetti dell'*intangible* oggetto di valutazione, atti a consentire una valutazione integrata.

Le *royalties* presunte (19) sono stimate anche in funzione dei redditi o flussi di cassa incrementali che derivano dallo sfruttamento della risorsa immateriale e che interagiscono anche con il plusvalore di mercato o i moltiplicatori di società comparabili; il patrimonio incrementale deriva da un accumulo negli anni del reddito differenziale generato dallo sfruttamento del marchio; i costi di riproduzione stimano i benefici futuri e la stima autonoma

ma dell'avviamento differenziale, basato sulla media tra metodi patrimoniali e reddituali.

I diversi metodi dovrebbero in teoria portare a risultati simili, anche se il metodo delle *royalties* presunte e del costo di riproduzione tendono talora a fornire valutazioni più conservative rispetto al metodo dei redditi differenziali o alle comparazioni di mercato.

I principali metodi per la stima del valore di mercato dei marchi sono diversi e riconducibili a due tipologie: i metodi empirici e i metodi analitici.

I metodi empirici, quali il *Market Approach* e il *Cost Approach*, si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali, identici per caratteristiche, dai quali discendono formule e parametri. L'utilizzo di criteri pratici è agevolato anche dalla facilità e rapidità con cui si può aggiornare il valore dei marchi in aziende similari ed omogenee.

I metodi analitici, come l'*Income Approach*, al contrario, sono di maggiore affidabilità professionale, in quanto accettati dalla teoria e consolidati dalla prassi, pur essendo spesso meno intuitivi.

La valutazione è fortemente influenzata dallo scenario che concerne l'azienda (in ipotesi di continuità aziendale (20) ovvero di liquidazione o insolvenza); nel secondo caso, la stima dovrà essere orientata ad individuare il valore residuo recuperabile (21).

Anche e soprattutto con riferimento ad attività intangibili come i marchi, la valutazione è soggetta ad un'elevata variabilità intertemporale, essendo ancorata a previsioni finalizzate alla redazione dei "piani strategici, industriali e finanziari" richiamati dall'art. 2381, comma 3, c.c.

#### 5. "Income Approach"

Costituisce l'approccio di valutazione maggiormente utilizzato e si basa principalmente sulle seguenti metodologie:

- attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento della risorsa immateriale: secondo tale metodo, il valore è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento stesso della risorsa (in termini di *royalties*, fatturato atteso...);

(18) Il nuovo IFRS 13 "Fair Value Measurement" conferma gli approcci dello standard ISO 10668 in merito alla valutazione degli *assets* aziendali, specificandone gli *step* operativi e individuandone la prassi applicativa.

(19) Si veda, per approfondimenti, P.C. Dawson, 2013, *Royalty Rate Determination*, working paper, in <http://www.econ.uconn.edu/working/A2013-03.pdf>.

(20) Per un'analisi della sussistenza dei presupposti di continuità aziendale, si veda il Principio di Revisione n. 570.

(21) Definito dai principi contabili (OIC, guida operativa alla transizione ai principi contabili internazionali) come il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso (che in caso di assenza di continuità aziendale, tende ad azzerarsi).

- attualizzazione delle *royalties* presunte, che l'impresa pagherebbe come licenziataria se la risorsa immateriale non fosse di proprietà;

- attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali (incrementali): si basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del bene immateriale rispetto a situazioni "normali", cioè di prodotti non coperti da brevetazione o tutelati a titolo di segreto industriale. Il reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i ricavi e costi relativi al bene immateriale, con attualizzazione dei flussi differenziali e con esclusione di componenti reddituali estranei o poco rilevanti.

### 5.1. Il metodo delle *royalties* presunte

I marchi sono comunemente intermediati a livello internazionale, specialmente nei gruppi che li accentrano in società *ad hoc*, dette *royalty companies*. Un metodo empirico agevolmente applicabile si basa sulla determinazione delle "*royalties* presunte" che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare terzi allo sfruttamento dello stesso (si parla anche di metodo del "*prezzo di consenso*"). Il *relief-from-royalties method* è particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale.

Il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è stimabile come somma attualizzata delle *royalties* (22) presunte (che l'impresa pagherebbe come licenziataria se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà) attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di almeno 5 - 7 anni e comunque non superiore alla sua scadenza.

Il concetto di *reasonable royalty* può assumere rilievo anche in ambito contenzioso, nella quantificazione del danno per illecito utilizzo del marchio.

In sede nazionale, e in attuazione ai principi generali da ultimo rivisti dall'OCSE nel luglio 2010 (23), rileva la (datata, ma tuttora valida) circolare ministeriale del 22 settembre 1980, n. 9/2267 ("*Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero*"). La circolare si occupa di cessioni di beni immateriali nel cap. V.

Queste fonti normative e interpretative tendono a identificare i criteri guida per stabilire quale debba essere il "valore normale" nelle operazioni, facendo riferimento al criterio generale di prezzi determinati in regime di libera concorrenza e quindi rispondenti a una corretta logica economica. La predetta circolare ministeriale indica come canoni congrui percentuali fino al 5% del fatturato.

Tale percentuale può oscillare tra valori minimi e massimi e si deve far riferimento anche al tipo di mercato in cui opera l'impresa. In casi eccezionali, relativi a marchi celebri, soprattutto nell'ambito di particolari settori merceologici (alta moda, etc.), le percentuali possono anche essere più elevate.

### 5.2. Il metodo del reddito incrementale

Il valore di una risorsa immateriale è tanto maggiore quanto più elevati sono i risultati economici operativi attesi associabili alla risorsa medesima.

Pertanto, ove si consideri un'impresa in normale funzionamento (*going concern*), il contributo di un bene immateriale in termini di incrementi di prezzo e/o di volumi (e quindi, di *margin* economico) alla redditività d'impresa può essere misurato attraverso il *metodo dei redditi differenziali*, che determina il valore della risorsa immateriale in misura pari al valore attuale della sommatoria dei sopra definiti redditi differenziali che presumibilmente essa produrrà in futuro. Il *brand* è quindi valutabile se ed in quanto all'origine di tangibili benefici economici differenziali e future utilità potenziali, che si estrinsecano in un *premium price*, inteso come differenziale di prezzo del prodotto caratterizzato da una forte componente di riconoscibilità sul mercato, in quanto marchiato, rispetto ad un prodotto analogo privo di *brand*.

La mancata o simbolica contabilizzazione e capitalizzazione dei costi connessi al marchio impatta da un lato a livello di mancati ammortamenti e dall'altro di potenziale sottovalutazione del patrimonio netto, con un valore contabile inferiore a quello di mercato.

Il metodo del reddito incrementale può essere utilizzato nella stima del danno da contraffazione del marchio, per quantificare il "mancato profitto" (*lost profit*) del titolare ovvero - specularmente - il "profitto del contraffattore" e il suo illecito arric-

(22) Il concetto di *royalty* (canone), che etimologicamente deriva dalla "rendita sovrana", è generico e può meglio essere specificato - come tipicamente si fa nei contratti di licenza - individuandone la natura esclusiva o meno, le categorie merceologiche e il territorio di applicazione, la durata, la possibilità o meno di sub-licenziare e altre caratteristiche. Sotto il profilo

economico, rileva anche l'analisi del mercato effettivo e potenziale di riferimento, l'impegno a sviluppare e sostenere l'*intangible* con adeguati investimenti, la profittabilità attuale e potenziale del prodotto, etc.

(23) <http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm>.

chimento (*unjust enrichment, gain based*), anche in funzione di una *royalty* ragionevole (*reasonable royalty*), che riconduce alle *royalties* presunte sopra richiamate. La stima del risarcimento del danno (*restitutionary damage*) a titolo anche di indennizzo compensativo può essere anche equitativamente condotta utilizzando i noti istituti del danno emergente e lucro cessante.

L'indebita appropriazione di risultati differenziali qualifica il danno perpetrato dal contraffattore, del quale va valutata la natura occasionale o reiterata e anche la finalità.

### 6. "Market Approach"

La stima del valore di mercato (24) si basa sullo *screening* delle transazioni che riguardano risorse immateriali, a titolo di vendita o licenza, utilizzando i *database* internazionali oggi disponibili sul *web* (25) può fornire utili indizi sul loro valore, anche in un'ottica fiscale di comparazione, per stimare ai fini del *transfer pricing* il "valore normale" di transazioni tra controparti indipendenti.

Il *market approach* è coerente con il principio sancito dall'IFRS 13, sulla base del quale il *fair value* deve essere determinato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo del marchio, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

Comunemente, l'analisi comparativa si basa sull'indice *Price/Book Value*, che rapporta il prezzo di borsa (di una società quotata) al patrimonio netto contabile, facendo emergere un plusvalore (se l'indice è maggiore di 1) in larga parte imputabile alle risorse immateriali, ricomprendenti i marchi.

### 7. "Cost Approach"

In assenza di dati disponibili sulla capacità di reddito, un'alternativa possibile è quella del *costo sostenuto* in passato per creare la risorsa immateriale e per occupare nel mercato le posizioni raggiunte alla data di valutazione. Si tratta pertanto di individuare i costi più significativi sostenuti, considerando anche la percentuale rispetto alle vendite:

- costi di ricerca e sviluppo;
- oneri inerenti al deposito e alla concessione dell'*intangible* (consulenze legali, imposte per la regi-

strazione della domanda, di pubblicazione, di concessione, ecc.).

Questo procedimento presenta dei limiti rispetto al metodo dei *redditi differenziali*.

Un primo limite deriva dalla nota inidoneità, dovuta al mutare del potere d'acquisto della moneta e al variare delle condizioni economiche, dei costi storici a misurare dei valori in un momento successivo. Il secondo limite è riconducibile al fatto che il valore di un bene non è dovuto soltanto ai costi necessari al suo ottenimento, ma anche e principalmente ai benefici futuri che se ne possono ricavare.

Un passo avanti rispetto al metodo precedente è costituito dal procedimento del costo di riproduzione di una risorsa immateriale funzionalmente equivalente (26), che sostituisce ai costi storici i costi di riproduzione *ex novo* del bene, vale a dire i costi ipotetici che sarebbe necessario sostenere al momento della valutazione per ricostruire lo stesso valore che la risorsa immateriale ha raggiunto in quello stesso momento.

### 8. Altri standard internazionali di valutazione

Diverse istituzioni internazionali, nella loro attività di *standard setter*, emettono linee guida operative e interpretative per valutare le risorse intangibili; ai principi ISO 10668 si affiancano altri standard di valutazione, come quelli emanati dall'Appraisal Foundation, che nel giugno 2012 ha rilasciato un *discussion draft, valuation advisory* n. 2 ("The Valuation of Customer-Related Assets"), relativo alla valutazione dei beni legati al *marketing* e ai consumatori (27), nell'ambito delle valutazioni di bilancio.

L'International Evaluation Standard Council ha emanato il Technical Information paper n. 3 ("The Valuation of Intangible Assets"), che ricomprende, nell'ambito dei beni intangibili, anche i marchi.

In tema di fiscalità internazionale e, nello specifico, di *transfer pricing*, rilevano le *Guidelines* 2010 dell'OCSE (28).

Vi sono poi diversi metodi empirici che descrivono i modelli di *branding*, ai fini di una stima del valore

(24) Si veda P.G. Sandner, J. Block, *The Market Value of R&D, Patents, and Trademarks*, in "Research Policy", 2011, 7.

(25) Si vedano ad esempio siti come [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com); [www.ktmine.com](http://www.ktmine.com); [www.royaltyconnection.com](http://www.royaltyconnection.com); [www.royaltystat.com](http://www.royaltystat.com).

(26) In tale ambito, ci si chiede quanto costerebbe sviluppare un'invenzione alternativa (*design around invention*).

(27) Si veda M. Bini, *Le nuove linee guida per la valutazione degli intangibili*, in *La Valutazione delle aziende*, 2012, 65.

(28) In [www.oecd.org/ctp/tp/guidelines](http://www.oecd.org/ctp/tp/guidelines).



economico di mercato; rilevano in particolare il Brand Asset Valuator (elaborato dalla società di consulenza Young & Rubicam) o il metodo Interbrand (29).

In ambito di valutazioni prospettiche (*business plan*, etc.), non necessariamente legate al valore atteso dei marchi, rileva anche il principio ISAE 3400 (30) (*Examination of perspective financial information*).

## 9. Marchio e crisi d'impresa

A livello genetico, i marchi nascono e prosperano all'interno di aziende tipicamente sane, con un flusso osmotico in cui i marchi e l'azienda che li ospita crescono insieme, rafforzando sinergicamente il reciproco valore in un ambito spesso indifferenziato (a meno che non emergano esigenze di distinguere l'azienda dal marchio). La crescita per vie interne ed esterne trova prioritariamente la sua idonea copertura finanziaria nell'autofinanziamento ovvero, in via complementare, nel ricorso all'indebitamento, tipicamente attraverso canali bancari, o residualmente mediante sottoscrizioni di capitale di rischio.

L'indebitamento, di norma ingestibile in un contesto di crisi, in condizioni normali si garantisce con un fisiologico servizio del debito, che trae origine dalla capacità dell'azienda di generare adeguati flussi di cassa anzitutto, per ripagare i creditori (e destinati solo in ultima istanza a residuale remunerazione dei soci). Le garanzie possono essere *cash flow based*, cioè basate sulla predetta capacità di servire finanziariamente il debito, ovvero *asset based*, con specifiche garanzie su singole attività collateralizzabili.

Il ruolo dei marchi, in questo contesto, è ambivalente e per certi versi contraddittorio: da un lato i marchi, insieme alle altre risorse intangibili, rappresentano un elemento prezioso e tendenzialmente imprescindibile per la creazione di valore, anche attraverso flussi di cassa incrementali e differenziali (oggetto di apprezzamento, anche per stimare il valore dei marchi, come descritto *supra*), corroborando così le strategie *cash flow based*. D'altro canto, i marchi sono dotati di un autonomo valore collaterale tipicamente modesto, soprattutto in fase di *start up*, quando ancora non hanno sviluppato ade-

guatamente le proprie potenzialità, ovvero in un contesto di crisi, soffrendo il contagio di un'azienda ormai malata.

E i marchi, come gli altri intangibili, sono una tipica fonte di asimmetria informativa, soffrendo di un'ontologica sottovalutazione contabile e assumendo un valore di incerta determinazione, soprattutto da parte di fonti esterne. Tutto ciò può comportare un'inevitabile ritrosia dei terzi finanziatori (31), non sempre propensi a fare a meno di garanzie collaterali che pure, come la crisi insegna (a proposito di mutui immobiliari *sub-prime*) valgono solo sulla carta ... e cioè quando non servono.

Quando un'azienda entra in uno stato di crisi, più o meno reversibile, i marchi in essa ricompresi subiscono un inevitabile contagio. Possono talora emergere divergenze tra il valore del marchio e quello dell'azienda di appartenenza, espresse dall'ossimoro "marchio forte - azienda debole" o da altre combinazioni, il cui carattere contraddittorio tipicamente porta a convergenze nel medio termine (o il marchio risuscita l'azienda, anche grazie a strategie di *rebranding*, o rischia di essere contagiato dal deprezzamento di quest'ultima).

Le variegate soluzioni ipotizzabili per un ritorno in *bonis* dell'azienda, spesso fortemente ridimensionata e alleggerita da debiti e costi di struttura che si sono dimostrati insostenibili, passano tipicamente attraverso una valorizzazione dei marchi, insieme ai *core assets* sopravvissuti a decurtazioni spesso rilevanti in termini di funzionalità e valore.

Le strategie di mantenimento della continuità aziendale, anche attraverso ipotesi estreme, come quella del concordato preventivo in continuità, tipicamente ruotano intorno ad una salvaguardia dei marchi, preservandoli all'interno di un veicolo societario risanato ovvero, frequentemente, allocandoli in veicoli societari indenni da crisi (come *newco* all'uopo costituite), con una tempistica di alienazione idonea a contrastare lo sfaldamento progressivo di valore che fatalmente intacca gli stessi marchi.

In via alternativa alla vendita, il classico istituto dell'affitto d'azienda con i marchi, rappresenta, se ben congegnato, una collaudata soluzione anche per evitare che i rigurgiti della crisi (azioni revo-

(29) W. Macias Rendón, K. Rodriguez Morales, *Brand valuation: a review of interbrand™ and brand capability value™ models*, in "International Journal of Management Research and Business Strategy", 2013 2, 1, 121, in [http://www.ijmrbs.com/ijmrbsadmin/upload/IJMRBS\\_50e5542908c65.pdf](http://www.ijmrbs.com/ijmrbsadmin/upload/IJMRBS_50e5542908c65.pdf).

(30) Si veda: <http://www.ifac.org/sites/default/files/publica->

<tions/files/B006%202013%20IAASB%20Handbook%20SAE%203400.pdf>.

(31) Si veda R. Moro Visconti, *Intellectual Capital Valuation and Debt Service: Combining EBITDA with Operating Cash Flows.*, 2013, available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2323674>.

catorie ...) si riverberino sulla società affittuaria (32).

### 10. Stima economica del danno da contraffazione: cenni introduttivi

Una volta accertata la sussistenza del danno (*an debeat*) in tema di *trademark infringement* (33), bisogna procedere alla sua spesso disagiata quantificazione, anche in ambito patrimoniale (*quantum debeat*), e concernente pure la spettanza degli utili anche prospettici (rilevanti per il lucro cessante), che si fonda su una valutazione di tipo interdisciplinare che può sinergicamente richiamare, da diverse angolature, tutte le macro-fattispecie sopra descritte (approccio reddituale, di mercato e del costo) (34). Gli articolati aspetti giuridici della complessa problematica, che esulano dalle competenze dello scrivente, sono qui sommariamente richiamati e devono essere opportunamente adattati, caso per caso, alle singole fattispecie oggetto di analisi, a livello stragiudiziale o, più spesso, contenzioso.

L'esistenza di un rapporto di concorrenza tra il contraffattore e il titolare dell'esclusiva violata può amplificare la portata del danno, anche in termini di minori *chances* prospettiche per il titolare di riappropriarsi di quote di mercato indebitamente sottratte, insieme a un più intenso rischio di confondibilità per marchi operanti nello stesso settore. La metodologia del costo in tema di patrimonio differenziale può costituire il punto di partenza per la stima del danno patrimoniale derivante dall'usurpazione del marchio altrui con ingiustificato (o, *a fortiori*, illecito) arricchimento del contraffattore e contestuale impoverimento del titolare del marchio. Assai delicate, ancorché non infrequenti, sono le fattispecie di natura penale (35).

Il ristoro del danno può assolvere diverse funzioni, di tipo risarcitorio e/o reintegratorio, suscettibili di stima anche sotto il profilo economico.

Il mancato profitto del titolare non sempre è esattamente simmetrico rispetto al profitto del contraffattore (l'arricchimento non necessariamente corrisponde all'impoverimento) e può essere stimato anche con il ricorso equitativo ad una *royalty* ragionevole (*reasonable royalty for a lost profit*); non necessariamente la contraffazione è vantaggiosa per chi la compie e il mancato profitto può essere parametrato alla predetta *royalty*.

L'art. 1223 c.c. prescrive che il risarcimento del danno (emergente) deve comprendere il mancato guadagno; il legislatore opportunamente non individua criteri precisi di valutazione, alla stregua di parametri predeterminati, per cui spesso le difficoltà probatorie che s'incontrano nella quantificazione del danno impongono al giudice di ricorrere a valutazioni prognostiche, a presunzioni, ovvero a valutazioni equitative dello stesso (art. 1226 c.c.), quando il danno non può essere integralmente provato nel suo preciso ammontare. Si veda anche l'articolo 125 C.P.I. in tema di lucro cessante, da collegare funzionalmente con il danno emergente.

L'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del 30 aprile 2004 suggerisce una quantificazione del danno patrimoniale causato dal contraffattore, commisurata ai «diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale». Con ciò, il riferimento alle *royalties* presunte è codificato come indice di tutela risarcitoria (36) del *quantum debeat* da parte dell'usurpatore.

Le linee guida sopra evidenziate costituiscono un prezioso punto di riferimento per individuare un decalogo di valutazione che va calato nel contesto giuridico di riferimento, al fine di trovare un'armonica composizione tra *an* e *quantum*, che altrimenti rischia di sconfinare nell'indeterminatezza o arbitrarietà (37).

In tema di violazione di marchio, secondo App. Milano 8 gennaio 2002, «il danno (...) si manife-

(32) Per approfondimenti, si veda: R. Borsari, E. Zocca, *Affitto d'azienda come strumento negoziale per gestire la crisi d'impresa*, in *Rivista delle operazioni straordinarie*, 2013, 7, 4; R. Rossi, *L'affitto d'azienda stipulato prima della dichiarazione di fallimento*, in *Il diritto fallimentare*, 2010, n. 3-4.

(33) R. Brauneis, P.J. Heald, *Trademark Infringement, Trademark Dilution, and the Decline in Sharing of Famous Brand Names: An Introduction and Empirical Study*. *GW Law Faculty Publications & Other Works*, 2011.

(34) Si veda E. Di Sabatino, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2009, 5, 442, in [http://www.bugnion.it/proprietà\\_industriale\\_intellettuale\\_det.php?m=Contributi&id=307&session\\_menu=Proprietà%20industriale%20e%20intellettuale](http://www.bugnion.it/proprietà_industriale_intellettuale_det.php?m=Contributi&id=307&session_menu=Proprietà%20industriale%20e%20intellettuale).

(35) Si veda D. Sangiorgio, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006.

(36) A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, 10.

(37) Per una disamina giuridica del problema, si veda, *ex plurimis*: M. Cartella, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in questa *Rivista*, 2001, II, 141; G. Florida, R. Becchis, *La contraffazione del marchio celebre*, in questa *Rivista*, 2000, I, 110; M. Molfa, *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2003, II, 372; A. G. Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, in questa *Rivista*, 1999, II, 238.

sta come lucro cessante per la cui quantificazione è legittimo riferirsi all'utile netto conseguito dal contraffattore usando le nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c. e le presunzioni di cui agli artt. 2727 - 2729 c.c.» (38). Secondo App. Milano 15 febbraio 1994, «(...) è corretto far ricorso ad un criterio equitativo di liquidazione del danno (...) ed ipotizzare che la parte lesa abbia subito un danno, per mancato guadagno, pari all'utile netto che è stato conseguito dal contraffattore mediante la vendita delle macchine contraffatte (senza tener conto, invece, dell'utile lordo, che può essere influenzato da fattori del tutto diversi)» (39).

Si vedano inoltre, a titolo d'esempio, le seguenti massime, da adattare ai singoli casi di specie:

«Per quantificare il danno di carattere patrimoniale subito dal titolare del marchio contraffatto si può legittimamente presumere che la contraffazione abbia provocato una riduzione delle vendite del titolare in misura pari al numero dei prodotti venduti dal contraffattore. Conseguentemente, il danno da mancato guadagno subito dal titolare del marchio contraffatto deve essere determinato moltiplicando il numero dei prodotti commercializzati dal contraffattore per l'utile medio conseguito dal titolare del diritto di marchio nella vendita di un singolo prodotto. (...) Il danno all'immagine subito dal titolare del marchio contraffatto può essere determinato in via equitativa dal giudice tenuto conto della natura qualitativamente inferiore dei prodotti contraffatti rispetto ai prodotti originali».

*Tribunale Napoli 14 gennaio 2003 Soc. Kodak c. Soc. Centro Napoletano Distribuzioni Riv. dir. ind. 2003, II, 360 nota (Molfa)*

Partendo dal volume delle vendite di prodotti segnati dal marchio contraffattore e tenendo conto del margine medio di redditività che è proprio dell'impresa del titolare del marchio con riguardo a prodotti analoghi a quelli venduti dal contraffattore e sul presupposto che meno di un terzo delle vendite effettuate dal contraffattore sia stata motivata dal marchio confondibile, il danno risarcibile può essere liquidato in un importo complessivo comprensivo di rivalutazione ed interessi fino alla data della sentenza.

La concreta ed effettiva entità delle vendite perse dal titolare del marchio per la presenza del marchio oggetto della contraffazione non può essere fatta coincidere con l'importo dei prodotti contraddistinti da tale secondo marchio e venduti nel periodo di riferimento, con la conseguenza che il danno

emergente subito dal titolare del marchio deve venire liquidato in via equitativa.

*Corte appello Milano 18 maggio 2001 Soc. Also c. Soc. Sirc Natural e altro Dir. industriale 2002, 143 nota (Biondetti)*

Il giudizio sulla contraffazione va fatto sulla base non dell'identità dei due marchi di forma, ma della loro confondibilità, giacché il giudizio di comparazione deve ricadere esclusivamente su quegli elementi che adempiono ad una specifica funzione individualizzante e differenziatrice. Il danno derivante da simili contraffazioni di marchi, pur appartenendo alla categoria dei lucri cessanti ed essendo per ciò di assai difficile determinazione matematica, va almeno provato indiziariamente attraverso la dimostrazione dei guadagni o dei vantaggi in genere ottenuti dal contraffattore attraverso l'uso del segno distintivo altrui ovvero con la dimostrazione dei minori guadagni che la condotta contraffattrice ha arrecato al titolare del marchio impedendogli di vendere quei prodotti che invece sono stati venduti dai contraffattori. La violazione del marchio in questione, in quanto idonea a creare confusione tra i prodotti con conseguente sviamento della clientela, è qualificabile anche di concorrenza sleale.

*Tribunale Vicenza 19 settembre 1990 Società Marnier Lapostolle c. Distilleria del Grappa Riv. dir. ind. 1990, II, 230.*

La quantificazione del danno ancorata sulle *royalties* (concettualmente simile al metodo di valutazione del marchio basato sulle *royalties* presunte, descritto nel paragrafo 6.1.) è presente nella seguente massima:

«Nel caso di contraffazione di marchio, la colpa del contraffattore è presunta ed il danno è "in re ipsa", sicché, accertata la contraffazione, deve essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni. Il danno da contraffazione del marchio-titolo di periodico deve commisurarsi alla mancata percezione di *royalties* ed al discredito causato dalla erronea associabilità del proprietario del titolo ad una pubblicazione realizzata da terzi fuori del controllo del primo».

*Tribunale Voghera 10 dicembre 1994 Soc. internaz. Milano F.C. e altro c. Soc. Mia ed. Riv. dir. ind. 1995, II, 140 nota Fazzini*

Del tutto coincidente con il metodo delle *royalties* presunte, ancorché riferito ad un brevetto, è il tenore della seguente massima:

«La determinazione dell'ammontare del danno derivante da contraffazione brevettuale ex art. 86 l.

(38) In *Giur. it.*, 2002, 2113.

(39) In *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1995, 3222.

inv. può calcolarsi facendo riferimento alle “royalties” ipoteticamente realizzabili in caso di concessione di licenza sul brevetto contraffatto, commisurando così il risarcimento al corrispettivo di mercato dell'utilità di cui il contraffattore si è indebitamente appropriato, e dunque valutando il danno per equivalente e non in via equitativa».

*Tribunale Alba 26 febbraio 2001 C. Van Der Lely c. Soc. Morra macchine agr. e altro Giur. it. 2002, 340 nota Candellero*

Si vedano anche, estensivamente, le raccolte giurisprudenziali, con note a sentenza, contenute nelle riviste specializzate (Il Diritto Industriale; Rivista di Diritto Industriale; GADI - Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale ...).

### 11. Quale futuro per i marchi?

Il marchio, nato come segno distintivo per gli animali, bollati a fuoco e in tal modo identificabili, segue e per molti versi anticipa le sorti dell'azienda che lo ospita, rappresentandone l'emblema, in un contesto sempre più globalizzato.

Le innovazioni tecnologiche e il progressivo diminuire di asimmetrie informative, a vantaggio di una comparabilità un tempo impensabile, rappresentano un terreno di sfida, ma anche una preziosa opportunità, per le aziende e i loro marchi.

Le strategie di trasmissione del valore stanno subendo cambiamenti epocali, come testimoniato dai mutamenti strutturali del mercato pubblicitario, che dei marchi rappresenta la linfa vitale; la crisi della pubblicità tradizionale e dei suoi canali tipici di trasmissione trae fondamento in motivazioni solo in minima parte contingenti, legate allo scena-

rio ancora recessivo, essendo invece prevalentemente fondata su nuovi paradigmi e modelli di *business* che peraltro ancora faticano ad imporsi con nitida chiarezza.

Il *web* trasforma la pubblicità e con essa i marchi, all'interno di mercati sempre più segmentati in cui i consumatori assumono un ruolo chiave (40), spesso svincolato da legami spazio-temporali e dalla fisicità imposta dai produttori (localizzazione dei punti vendita e loro apertura in orari predefiniti).

La natura apparentemente sempre più libertaria delle scelte dei consumatori, continua a soffrire di condizionamenti, anche subliminali, che usano i marchi come un novello cavallo di Troia, scientemente orientando anche in modo virale (con mode amplificate dal *web*, ad esempio con filmati ospitati da *YouTube* o altri siti) gusti e consumi sempre più globalizzati ma anche personalizzati.

E la disarticolazione della catena del valore, spazialmente frantumata in diverse località planetarie, fa sì che l'origine di un prodotto e il marchio di provenienza (come il DOCG in campo enologico) non sempre siano agevolmente ricostruibili e identificabili da consumatori solo apparentemente liberi e consapevoli.

Gli aspetti giuridici, così come quelli valutativi, seguono traiettorie evolutive ancora discontinue ed incerte, anche in quanto non ancora ben sedimentate. Da ciò si avverte la forte esigenza di regole proattive, che assecondino ordinatamente lo sviluppo delle aziende e dei loro marchi, tutelando i diversi *stakeholders* che ruotano intorno ad aziende sempre più “immateriali” e ai loro imprescindibili segni distintivi.

(40) Si veda S. Moffit, M. Dover, *Wiki brands*, McGraw Hill, New York, 2011.