



LA GUIDA

La valutazione economica dei marchi

È il segno distintivo idoneo a evitare un "rischio di confusione per il pubblico"



1976 - 1977



1977 - 1998



1998



1998 - oggi

ROBERTO MORO VISCONTI*

La valutazione economica dei marchi 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). 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, dumping, pubblicità ingannevole e denigrazione, boicottaggio, concorrenza parassitaria ...);
- stima dei congrui tassi di royalties da negoziare nei contratti di licenza (brand licensing) 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);
- conferimento di marchio (con o

senza azienda);

- concambio di fusione o di scissione in presenza di marchi;
- valutazione del recesso del socio di società con marchi;
- liquidazione della società e vendita del marchio;
- sale and lease back di marchi;
- stima fiscale del valore normale;
- pegno, ipoteca e usufrutto su marchi.

Aspetti giuridici

Il marchio è un segno distintivo idoneo ad evitare un "rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni" (artt. 20 e 22 D.Lgs. 30/2005).

La registrazione del marchio consente al titolare di vietare a terzi di usare nell'attività economica segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini; la registrazione internazionale del marchio ne può aumentare il valore in misura anche significativa.

La tutela del marchio rinomato può estendersi anche a prodotti o servizi non affini, ex art. 20 (ad es. profumi,

valigie o cravatte con marchio Ferrari®); ai marchi rinomati si accompagnerebbe una funzione di valorizzazione del plusvalore commerciale insito in tali segni.

I marchi celebri hanno un valore di suggestione e finiscono per assumere una forza attrattiva verso i consumatori, svincolata dalla qualità intrinseca del prodotto e tale da giustificare una deroga al principio di specialità.

Aspetti contabili e fiscali

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, 1° comma, p.to 2, c.c.) di specificare i movimenti analitici delle immobilizzazioni.

Ai sensi dell'art. 2426, 1° comma, p.to 1), c.c., "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 comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto". Secondo il principio contabile nazionale OIC 24, par. A.III., l'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura, ove 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 similare) che l'impresa si attende di

poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione".

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.

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.

Il principio contabile internazionale IAS 38, invece, in tema di immobilizzazioni immateriali, esclude 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.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali dei marchi, secondo l'art. 103, 2° comma, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. 917/1986), le quote di ammortamento "relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo". La ripartizione temporale della deducibilità dell'ammortamento dei marchi viene in tal modo equiparata a quella dell'avviamento, da un lato evitando possibili arbitraggi elusivi ma dall'altro contribuendo ad innasprire la tassazione del made in Italy, attraverso un miope disincentivo alla creazione di valore e al perseguimento dell'eccellenza. (1/continua)

*Docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano

L'EDITORIALE

EXPO 2015...CI SIAMO

Il primo maggio è vicino: inizia il conto alla rovescia

Tutti ne parlano ma nessuno sa bene quanto sia importante una manifestazione del genere per l'economia e la nostra immagine di sistema-Paese

di ROBERTO POLISICCHIO

Conto alla rovescia o countdown per Expo, il primo maggio è vicino! E' proprio sulla grande vetrina dell'evento universale desideriamo soffermare brevemente la nostra attenzione.

La citazione ideale per questa manifestazione è forse «la gente vede, sente e parla... purtroppo vede male, sente poco e parla troppo», tutti ne parliamo magari senza approfondire adeguatamente i riflessi positivi;

sono d'accordo con Pierluigi Magnaschi "sembra che il sistema Italia stia spingendo affinché l'evento fallisca, augurandosi che il nostro paese faccia una figura barbina davanti a tutto il mondo (cfr Italiaoggi 9 aprile 2015 pag.9).

In periodi di crisi, iniziata da più di un lustro, la mia impressione è che con l'Expo abbiamo avuto e possiamo avere impatti favorevoli sull'economia italiana ed una ripresa più rapida. In questi anni mi viene da pensare che si è fatto tanto e



tutti i lavoratori hanno dato il massimo e si sono impegnati per la riuscita di questo evento.

Insomma, l'apertura e l'avvio concreto di questa Esposizione Universale, dopo tante incertezze e tanto parlare, deve essere salutato con molta soddisfazione da tutti gli italiani. L'estensione è intorno ad 1 milione di metri quadrati, i parte-

cipanti ufficiali sono 145 Paesi, le aree tematiche 5, i padiglioni cluster 9, più di 50 quelli nazionali ed infine le Organizzazioni Internazionali 12.

Il tema, molto noto, è "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" quindi l'alimentazione con particolare riferimento a quella sana e di gusto.

Quanti di noi sanno che la

prima fu a Londra nel 1851? Quanti di noi sanno che la Torre Eiffel, fu costruita per quella del 1889 (centenario della Rivoluzione Francese) e doveva essere quindi smontata alla fine dell'evento? Ed invece è diventata il simbolo di Parigi.

Qualcuno potrebbe dire ed i flop di Expo? Ad esempio Hannover in Germania nel 2000 dove invece dei previsti 40 milioni di visitatori ce ne furono solo 18, comunque ci furono opere destinate a rimanere strade, linee tranviarie ecc.

I biglietti venduti prima del via dovrebbero essere circa 20 milioni, quelli attesi quasi 20.

Non è la sede adatta per descrivere gli effetti su infrastrutture, turismo, occupazione generati dall'Expo di Milano né tanto meno su quanto si tramanderà in termini di cultura sociale, scientifica tecnologica.

Il mio augurio è che sia un grande successo di pubblico con impatti economici positivi anche nel lungo periodo.