

TRANSFER PRICING

E VALORE NORMALE DEI MARCHI E BREVETTI

Essendo il valore “normale” basato su comparazioni con beni e servizi simili, emergono non pochi problemi – fino a sconfinare nel paradosso – quando si tenta di applicarlo alle cessioni di marchi o brevetti. Infatti i marchi sono registrabili e le invenzioni brevettabili se ed in quanto unici e quindi tutto fuorché “normali”: il loro valore deriva dall’originalità ed esclusività, che ostacolano i confronti. Di ciò si sono accorti gli IAS, che non consentono, per marchi e brevetti, una stima del fair value, parente prossimo del valore normale.

INDICE

1. Il Transfer Pricing	pag. 2
2. Il valore normale nella disciplina fiscale	pag. 4
3. Mission impossible? Confronto tra la nozione fiscale di “valore normale” e le caratteristiche giuridiche ed economiche di marchi e brevetti	pag. 5
4. L’impossibilità di determinare il <i>Fair Value</i> di marchi e brevetti in base allo IAS 38	pag. 7
5. Esiste un valore “normale” per i canoni da licenza?	pag. 8
6. La valutazione economica dei beni immateriali	pag. 9
7. La valutazione dei marchi secondo lo standard ISO 10668	pag. 13
7.1. Analisi giuridica (cenni)	
7.2. Analisi comportamentale, strategica e di marketing	
7.3. Analisi economica, finanziaria e contabile	
7.4. I principi di valutazione secondo lo standard ISO 10668	
7.5. Il valore strategico differenziale del marchio	
8. La valutazione dei brevetti	pag. 18
8.1. Funzioni del brevetto e rilevanza della valutazione economica	
8.2. I principali metodi di valutazione	
9. Spunti per una soluzione interdisciplinare	pag. 21

1. Il Transfer Pricing

La problematica relativa alla **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** è un **tema di grande attualità** che coinvolge le **imprese multinazionali** che operano all'estero **scambiando beni o servizi** con altre società del Gruppo.

L'espressione **transfer pricing** identifica il procedimento per determinare il prezzo "congruo" (o "*transfer price*") in un'operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

Le problematiche relative al *transfer pricing* riguardano l'obiettivo di determinare il prezzo (o il margine di profitto) espressivo del "principio di libera concorrenza" (o "*arm's length principle*") per le transazioni che intercorrono tra due imprese associate e residenti in Paesi diversi (c.d. *operazioni cross-border*) come ad esempio due controparti di una multinazionale.

Le transazioni soggette a *transfer pricing* sono dette "operazioni controllate" (o "*controlled transactions*"). Quest'ultime si distinguono da quelle che si realizzano tra imprese che non sono tra loro collegate, le quali si assume che operino indipendentemente nello stabilire termini e condizioni della transazione ossia conformemente al principio di libera concorrenza. Tale distinzione è dovuta al fatto che il soggetto economico nelle operazioni controllate è comune per entrambe le parti coinvolte e ciò potrebbe configurare un arbitraggio nella ripartizione della base imponibile tra Stati a seconda del diverso peso fiscale degli stessi.

La normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'articolo 110, comma 7, TUIR il quale prevede che: "***componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600***".

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l'eventuale **applicazione delle sanzioni amministrative** derivanti dalle **rettifiche operate da parte dell'Amministrazione finanziaria** nel corso di una **verifica fiscale**, in quanto i verificatori potrebbero operare **rettifiche in aumento del reddito imponibile** derivanti dalla **constatazione di costi non deducibili e/o di maggiori ricavi imponibili**.

A tal fine, il contribuente può usufruire di un particolare **regime premiale** previsto dall'articolo 26 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall'**articolo 1 L. 212/2010** (rubricato "*Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento*"), il quale ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano un **regime di oneri documentali** con riferimento ai **prezzi di trasferimento dei beni o servizi** rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 110, comma 7, TUIR.

Nello specifico, con l'inserimento dell'articolo 1, comma 2 ter, D.Lgs. 471/1997, il legislatore ha previsto la **non applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele**, connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni *intercompany*, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il **contribuente**, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, **consegna agli organi di controllo la documentazione** prevista con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (emanato in data 29 settembre 2010).

La documentazione in rassegna è costituita da un documento denominato “*Masterfile*” e da un documento denominato “*Documentazione Nazionale*” (*Country file*), ed è finalizzata a consentire il **riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati** nelle **transazioni infragruppo**¹.

Il D.M. 14 maggio 2018 contiene le linee guida del MEF in materia di prezzi di trasferimento nelle operazioni transfrontaliere tra imprese associate, tenendo conto del principio di libera concorrenza e chiarisce che l’analisi di comparabilità deve essere effettuata per l’applicazione del principio di libera concorrenza, la “gerarchia dei metodi di *transfer pricing*” e l’aggregazione delle operazioni².

Per la determinazione del prezzo di libera concorrenza occorre fare riferimento, come rilevano anche le *Guidelines* OECD sul *Transfer Pricing* (pubblicate nel 2010 e riviste da ultimo nel 2017)³, ad uno dei seguenti metodi c.d. “tradizionali”:

METODI TRADIZIONALI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Confronto del prezzo (<i>CUP</i>)	Determinazione del prezzo della transazione facendo riferimento a quello praticato in transazioni comparabili con o tra terze parti.
Prezzo di Rivendita (<i>Resale Minus</i>)	Si sottrae al prezzo di rivendita dei beni un margine di profitto lordo (determinato dal confronto con il margine realizzato/garantito dall’impresa in vendite/acquisti a/da parti terze ovvero con il margine connesso a transazioni tra imprese terze indipendenti effettuate in condizioni simili).
Costo maggiorato (<i>Cost Plus</i>)	Si aggiunge ai costi sostenuti un margine di profitto lordo (determinato dal confronto con il margine realizzato o garantito dall’impresa in vendite o acquisti a/da parti terze ovvero con il margine connesso a transazioni tra imprese terze indipendenti effettuate in condizioni simili).
Comparazione dei profitti netti (<i>Transactional Net Margin Method</i>)	Confronto tra indicatori di profitto netto della transazione in rapporto a quelli di transazioni comparabili con o tra terze parti.
Ripartizione dei profitti globali (<i>Profit Split</i>)	Ripartizione dei profitti complessivi del gruppo economico tra le sue entità.

Il capitolo VI delle suddette *Guidelines* OCSE è dedicato ai beni intangibili.

Come si vedrà meglio *infra*, risultano evidenti le analogie tra il prezzo di libera concorrenza in ambito del *transfer price* e il concetto fiscale di valore normale⁴.

¹ DE ANGELIS E., AVOLIO D., (2017), *L’identificazione e l’uso dei ‘comparables’ nelle analisi di ‘transfer pricing’*, in “Corriere tributario”, 40, 38, pp. 2933-2940.

² GALLIO F., (2019), *La necessaria comparabilità delle transazioni in materia di transfer pricing*, in “Bollettino tributario d’informazioni”, 86, 2, pp. 94-95.

³ Si veda DELLA ROVERE A., VINCENTI F., (2017), *Transfer pricing: le nuove Guidelines dell’OCSE*, in “Fiscalità e commercio internazionale”, 10, pp. 37-44.

⁴ Si veda BIANCHI L., (2020), *Gli scostamenti del valore normale fra ‘transfer pricing’ interno, antieconomicità, inerenza ed elusione*, in “Giustizia tributaria”, 27, 1, pp. 29-35.

2. Il valore normale nella disciplina fiscale

L'art. 9, 3° e 4° comma del D.P.R. 917/1986 (TUIR) contiene l'ormai classica definizione di valore "normale" che risulta applicabile in talune fattispecie anche alle compravendite di marchi e brevetti.

Richiami normativi al valore normale sono presenti anche nel citato art. 110, 2° comma del TUIR e nel 4° comma, che contiene la ben nota fonte normativa del *transfer pricing*, relativo ad operazioni *intercompany* transnazionali, da valutare in base al valore normale dei beni (anche marchi e brevetti) ceduti o ricevuti.

Si assiste pertanto ad un graduale ampliamento dell'ambito di applicazione del valore normale, sia sotto il profilo normativo (incremento della casistica applicativa), sia considerando l'affinamento e la maggior frequenza delle indagini sulla congruità di operazioni e transazioni fiscalmente ancorate al valore normale, soprattutto in relazione a operazioni transnazionali, sempre più frequenti a causa della globalizzazione e caratterizzate da crescenti profili di complessità, anche considerando la natura economica delle operazioni sottostanti (relative a prodotti e modelli di business caratterizzati da un crescente grado di sofisticazione).

Secondo l'art. 9 del TUIR, **per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato:**

- per i beni e i servizi della stessa specie o similari
- in condizioni di libera concorrenza
- al medesimo stadio di commercializzazione,
- nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Il valore normale al quale devono ispirarsi le transazioni è strettamente connesso con il criterio di "economicità", in base al quale deve normalmente sussistere una marginalità positiva nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi, in assenza della quale non si capisce quali siano le "valide ragioni economiche" per porle in essere⁵, posto che le società lucrative non hanno come missione istituzionale l'attività di beneficenza. Il concetto, pur nella sua banalità, è talmente evidente da risultare difficilmente confutabile, almeno sotto il profilo logico.

La determinazione del valore normale può risultare particolarmente problematica quando le operazioni di compravendita riguardano marchi o - a maggior ragione - brevetti, per le loro intrinseche caratteristiche di esclusività e unicità che rendono tali risorse intangibili "non normali" e quindi difficilmente confrontabili con beni similari, che spesso non esistono.

Le conclusioni che si possono trarre sconfinano nel paradosso, ove si rilevi che **il valore di mercato (assoluto) di marchi e brevetti è tanto più elevato quanto più essi sono esclusivi e quindi quanto meno essi sono confrontabili (in senso relativo) con altri intangibles! In sostanza, più i marchi e brevetti valgono (in quanto unici), meno sono confrontabili**; il valore normale pare quindi applicabile a fattispecie residuali e "povere", presumibilmente meno interessanti per l'Amministrazione finanziaria.

⁵ Evidente è il riferimento all'elusione fiscale. Si veda TABELLINI P.M., (2007), *L'elusione della norma tributaria*, Giuffrè, Milano, pag. 315, secondo il quale talune sentenze sono giunte alla conclusione che esisterebbe un principio generale, desumibile dall'art. 9 del TUIR, in base al quale l'amministrazione finanziaria sarebbe "*tenuta a valutare ai fini fiscali le varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito secondo il normale valore di mercato*" (Cass. 24 luglio 2002, n. 10802).

Ma confrontando la normativa fiscale con la natura giuridica di marchi e brevetti, si perviene a conclusioni ancora più *tranchant*: infatti, **se i marchi non sono originali e non costituiscono dei veri segni distintivi, difficilmente potranno essere registrabili, così come l'assenza di novità intrinseca e originalità costituisce uno degli impedimenti per la brevettazione.**

I ragionamenti qui effettuati possono essere analogicamente estesi – a livello di sistematizzazione interdisciplinare, essendo tendenzialmente esclusa l'analogia in campo fiscale – ad altre risorse immateriali come i diritti d'autore (diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno), l'avviamento, il *know-how* e i segreti industriali o altri *intangibles*, dotati o meno di un autonomo valore di mercato.

Se possibile, ancor più delicate - ai fini della ricerca di un valore "normale" - sono le problematiche che riguardano marchi trasferiti o licenziati assieme a brevetti e ad altre risorse intangibili (diritti d'autore, *know-how*, *software* ...), nell'ambito di un ramo d'azienda rappresentante le proprietà industriale e intellettuale della società ovvero brevetti dipendenti (il cui valore è atomisticamente magari limitato, ma che nell'insieme hanno un rilievo economico anche rilevante) o ancora quando i marchi e brevetti sono trasferiti, come beni singoli non ricompresi in aziende o rami d'azienda, mediante conferimento, che è assimilabile ad una vendita con applicazione del valore normale.

3. *Mission impossible?* Confronto tra la nozione fiscale di "valore normale" e le caratteristiche giuridiche ed economiche di marchi e brevetti

La difficoltà ad individuare un valore normale per marchi e – soprattutto – brevetti non è priva di conseguenze pratiche per entrambe le controparti: il contribuente che deve difendere le proprie posizioni e la congruità delle transazioni che attua e il fisco, le cui contestazioni possono risultare arbitrarie e basate su deboli e contraddittori riscontri empirici.

Ne possono emergere contenziosi in cui le parti sono accomunate da un comune imbarazzo, degna sintesi di posizioni antitetiche, figlie entrambe di una normativa di portata generale, che mal si attaglia – per i motivi che meglio saranno chiariti in seguito – a fattispecie tanto particolari quanto rilevanti.

I marchi e brevetti rappresentano, infatti, la sintesi anche a livello simbolico di strategie di differenziazione che le imprese pongono in essere per sopravvivere e competere in mercati sempre più competitivi, soprattutto in quei paesi – come l'Italia e gli altri paesi occidentali – in cui non sono agevolmente perseguibili strategie alternative impennate sul vantaggio competitivo indotto dai minori costi, che anzi sono mediamente più elevati rispetto ad economie più povere ma a più elevata crescita.

Le risorse intangibili sono, in sostanza, un elemento chiave a livello strategico anche per il *made in Italy*⁶, con una crescente importanza che meriterebbe maggior attenzione da parte del legislatore fiscale, che prevede, per i marchi e l'avviamento, l'ammortamento in 18 anni.

Una parziale consolazione può derivare dall'applicazione della direttiva sulle royalties intracomunitarie, recepita con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 che a determinate condizioni (tra cui rileva anche l'applicazione del valore normale) consente di non assoggettarle a ritenuta, con l'obiettivo di agevolare la circolazione dei beni immateriali e dei loro diritti di sfruttamento, nella consapevolezza del loro rilievo nella creazione di valore per le imprese (e nella conseguente formazione di gettito fiscale).

Il concetto di valore normale rilevante ai fini fiscali va opportunamente confrontato con le caratteristiche giuridiche di marchi e brevetti e i loro risvolti sotto il profilo della valutazione economica, al fine di esaminare fino a che punto sia possibile un coordinamento interdisciplinare, in assenza del quale la normativa fiscale rischierebbe di avere un'applicazione più teorica che sostanziale.

⁶ Si veda DALL'OCCHIO M., DELL'ACQUA A., ETRO L., LIGRESTI G., (2006), *Brand italiani. Sviluppo e finanziamento*, EGEA, Milano.

Un primo confronto viene effettuato nella tabella sotto riportata.

Concetto fiscale di "valore normale"	Aspetti giuridici	(parametri e caratteristiche per la) Valutazione economica
Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari ...	I beni sono della stessa specie o similari, tendenzialmente si riferiscono a marchi non registrabili (in quanto privi della funzione distintiva di identificazione e confondibili con altri marchi) o ad invenzioni non brevettabili (se sono similari ad altre, non possono essere nuove).	I metodi di valutazione economica basati sui comparables presuppongono una reale ed effettiva confrontabilità con aziende simili e prodotti succedanei, difficoltosa per i marchi e tendenzialmente improponibile per i brevetti; le difficoltà del confronto crescono all'aumentare della specificità di marchi e brevetti, cui tipicamente è connesso un maggior valore.
... in condizioni di libera concorrenza ...	La registrazione del marchio e la brevettazione delle invenzioni industriali è orientata all'ottenimento di diritti di esclusiva e privativa.	L'obiettivo economico e il tornaconto degli investimenti in marchi e brevetti consistono anzitutto nella ricerca di rendite monopolistiche e di strategie di differenziazione, miranti ad escludere o limitare il più possibile una libera concorrenza.
... al medesimo stadio di commercializzazione ...	Per comparazioni al medesimo stadio di commercializzazione, si tenga presente che i marchi sono prodotti finiti; i brevetti tipicamente anche; il problema si complica ulteriormente per brevetti dipendenti, che ostacolano molto le comparazioni, tipicamente assai complesse, e possono essere a stadi diversi di commercializzazione.	Vi sono "semilavorati" come il know-how o i segreti industriali, "già e non ancora" rispetto ai brevetti "prodotti finiti"; i brevetti possono essere relativi ad invenzioni non ancora commercializzate o che mai lo saranno; i marchi a prodotti in fase di lancio o già affermati ... Tenendo conto di questi fattori di differenziazione, economicamente assai rilevanti, si riducono ulteriormente i già angusti spazi di confronto.
... nel tempo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo più prossimo ...	I brevetti, a differenza dei marchi, hanno una scadenza che può ostacolare o impedire confronti temporali.	L'omogeneità del confronto temporale è complessa sotto il profilo economico e il <i>timing</i> è un parametro spesso fondamentale, soprattutto in presenza di mercati volubili (in particolare per i

Concetto fiscale di "valore normale"	Aspetti giuridici	(parametri e caratteristiche per la) Valutazione economica
		marchi, che risentono dell'effetto moda) o innovativi (in cui i brevetti possono divenire rapidamente obsoleti).
... nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel luogo più prossimo...	L'estensione territoriale di marchi e brevetti può essere limitata già in fase di registrazione (anche per limitare i costi), ostacolando comparazioni analogiche sotto il profilo geografico – territoriale.	La mancata copertura di determinate zone ostacola comparazioni già difficili e può costituire una testa di ponte anche per i contraffattori, sempre in agguato; i mercati possono essere molto diversi, anche a causa di differenti gusti dei consumatori (per i marchi) o di differenti standard tecnologici (per i brevetti); la globalizzazione è peraltro un potente fattore di omologazione, che spinge alla convergenza di stili di vita e standard.
... con riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.	I listini e tariffe si applicano anzitutto a vendite in serie di prodotti standard, tutto l'opposto di marchi e brevetti. Il riferimento residuale a mercuriali, listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali non pare pertinente per marchi e brevetti.	Commercialmente, listini e tariffe formalmente standard prevedono eccezioni, sconti e trattamenti particolareggiati sempre più ampi e frequenti, ostacolando di fatto le comparazioni.
Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.	La fattispecie non è normalmente applicabile ai marchi e concerne solo casi particolari di brevetti (farmaceutici ...).	La disciplina dei prezzi è un fenomeno regressivo nei paesi economicamente più evoluti ed è vista con sospetto, essendo un fenomeno dirigista che spesso ostacola la libera concorrenza, finendo non di rado per danneggiare i consumatori, invece che tutelarli.

4. L'impossibilità di determinare il *fair value* di marchi e brevetti in base allo IAS 38

Il riferimento ai principi e agli standard contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS-IFRS) assume un crescente rilievo anche ai fini fiscali, dal momento che il principio del doppio binario, che tiene separato il bilancio

civilistico e il suo conto economico rispetto all'imponibile fiscale, sta cedendo il passo a favore del principio di derivazione (dai dati contabili all'imponibile).

Conoscere quindi qual è il trattamento contabile di marchi e brevetti⁷ e soprattutto – in tale ambito – se è prevista una quantificazione del loro valore “normale” è quindi una curiosità che gradualmente si sta trasformando in un'esigenza, tendenzialmente imprescindibile.

I principi contabili internazionali di norma prevedono l'utilizzo, in luogo del costo storico, del *fair value*, definito dallo IAS 39 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.

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

Per i brevetti c'è poco mercato, perché in genere le imprese che li registrano poi li usano internamente; chi li vende dopo la registrazione è tipicamente un inventore persona fisica, ma si tratta di casi più limitati e – generalmente – caratterizzati da un minor valore dell'invenzione, spesso associato ad una sua meno immediata industrialità.

Le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, come i marchi, non sono più assoggettabili ad ammortamento sistematico e devono essere annualmente – ad ogni chiusura di bilancio - assoggettate al c.d. “*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.

Invece, la vita utile dei brevetti non è indefinita, poiché a differenza dei marchi, la loro durata è stabilita dalla legge. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 30/2005, “*il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata*”⁸.

Lo IAS 38 rileva in tal senso che “*il valore ammortizzabile di un'attività immateriale con una vita utile finita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile*”.

5. Esiste un valore “normale” per i canoni da licenza?

Il quesito che qui ci si pone ha degli aspetti tautologici, almeno sotto il profilo semantico ed etimologico, posto che “canone” significa anzitutto “regola” o archetipo paradigmatico, intrinsecamente convergente verso un modello di normalità, che tende naturalmente ad agevolare i confronti.

Le argomentazioni filologiche sono peraltro di modesto aiuto ove si voglia più pragmaticamente trasporle in ambito fiscale (pur avendo la normativa tributaria del nostro paese un'attenzione talora esasperata, che sconfinava nell'attrazione fatale, per il tenore letterale di parole e frasi, che non di rado ne offusca e travolge l'interpretazione sostanziale - e questo è uno dei non pochi retaggi di radici culturali borboniche e della prevalenza della forma sulla sostanza, idealmente garantista ma nei fatti spesso iniqua).

Se per i canoni, che nascono da contratti di licenza di marchi o brevetti, con varie declinazioni possibili (esclusiva o meno; territorialmente estesa o delimitata; su tutte o solo alcune categorie merceologiche ...) è

⁷ Per un'analisi contabile e fiscale dei brevetti, si veda ORLANDI M., (2005), *I brevetti industriali: riflessioni e note civilistico-fiscali, con esame e relativi effetti sul bilancio d'esercizio*, in “il fisco”, 46, 7188.

⁸ Vi sono eccezioni per settori speciali, come le varietà vegetali e le topografie di semiconduttori. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda, ex art 85 D.Lgs. 30/2005.

possibile determinare un valore normale, allora sarà forse possibile poter disporre di qualche utile indizio per risalire induttivamente dal rendimento percentuale al valore complessivo del marchio o brevetto, potendone così – finalmente – stimare il valore “normale”.

Il riferimento alle tipiche fattispecie contrattuali (che costituiscono una sorta di “*template*”, agevolate dal “copia e incolla” spesso acritico che le moderne videoscritture rendono possibile) dei contratti di licenza costituisce un primo passo per valutarne gli aspetti economico-sostanziali, alla ricerca di un valore normalmente percentuale (che spesso si accompagna a minimi garantiti), dalla cui intensità è possibile inferire il valore del marchio o brevetto del quale si vuole regolamentare l’altrui sfruttamento.

Così percentuali elevate di royalties (mediamente superiori al 5% e, in casi eccezionali, anche al 10%) sono espressive di marchi forti o addirittura celebri, ovvero di brevetti “*superstar*” relativi a “*killer applications*”, talora in grado di creare standard tecnologici.

Percentuali invece modeste (nell’ordine dell’1% o 2% ...) sono invece indizio di marchi deboli, che trasmettono un’immagine distintiva sfuocata, con limitate funzioni suggestive e di garanzia qualitativa, ovvero di brevetti inidonei ad assicurare un autentico vantaggio competitivo, in quanto relativi ad applicazioni limitate o fuori mercato o poco rilevanti o ancora superate.

Se dal rendimento si può tendenzialmente cercare di risalire al valore o prezzo, biunivocamente vale anche il processo logico contrario (il valore può essere stimato anche in funzione del rendimento e viceversa).

I canoni di licenza rientrano tra le prestazioni di servizi, che ricadono anch’esse nella disciplina del transfer pricing, riferibile al valore normale.

6. La valutazione economica dei beni immateriali

In tema di risorse immateriali, si pongono specifiche problematiche di valutazione, che derivano anche dalla natura di tali beni. Rileva, in tale ambito, la riproducibilità di tali beni, l’assenza di rivalità nel consumo (l’utilizzo di un prodotto marchiato da parte di un consumatore non pregiudica una contemporanea fruizione da parte di altri) e la scalabilità.

I metodi empirici si fondano sull’osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali, identici per caratteristiche, dai quali discendono formule e parametri di valutazione. L’utilizzo di criteri pratici è dettato dalla velocità di aggiornare il valore delle immobilizzazioni in aziende similari ed omogenee.

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

I principali metodi (approcci) utilizzati - singolarmente o in via complementare - dalla prassi professionale per la stima economica del valore dei beni immateriali sono i seguenti (si veda anche la figura 1.):

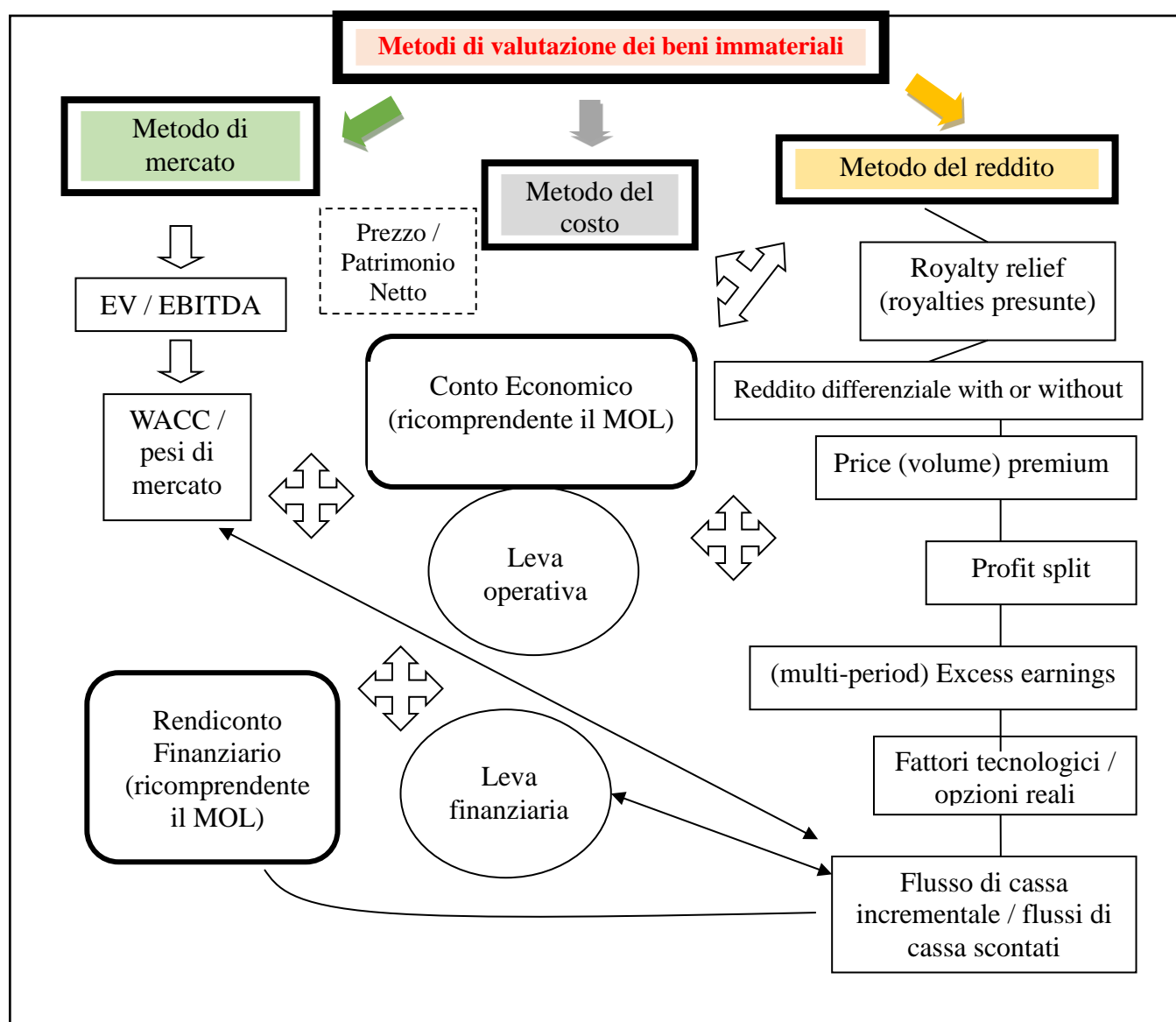
1. metodo di mercato;
2. metodo del costo (di ricostruzione o rimpiazzo);
3. metodo del reddito atteso (incrementale).

Secondo la prassi valutativa, la valutazione di un bene immateriale può essere compiuta facendo riferimento a ciascuna delle suddette tre metodiche di valutazione conosciute. Ai fini della selezione del metodo più appropriato, l’esperto dovrebbe considerare le caratteristiche del bene immateriale e in particolare la sua riproducibilità, la natura dei benefici che esso è in grado di generare in capo al proprietario (attuale o potenziale) e all’utilizzatore e l’esistenza o meno di un mercato di riferimento.

Alcuni intangibili, come marchi e brevetti, risultano particolarmente complessi da valutare, tenuto conto della loro intrinseca natura “immateriale” e diversi metodi (complementari) di valutazione, quantitativi e qualitativi, vengono tradizionalmente utilizzati dalla prassi valutativa.

Le problematiche valutative risultano ancora più complesse per alcuni intangibili, come il *know-how*, i segreti industriali, i costi di ricerca e sviluppo non brevettati, l’avviamento etc. ..., caratterizzati da un limitata o assente negoziabilità, da maggiori asimmetrie informative dai confini legali meno definiti, in particolare in alcuni settori specifici.

Figura 1. – *Metodi di valutazione dei beni immateriali*



Anche e soprattutto con riferimento ad attività intangibili non registrate o specificatamente tutelate, come il *know-how*, la valutazione è soggetta a 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. La variabilità è incorporata nel rischio da considerare nelle stime e a tal fine le informazioni contenute nella relazione sulla gestione, ex art. 2428, comma 1, c.c., possono fornire preziosi spunti.

L'ampiezza del possibile intervallo di valutazione è demarcata, nei suoi estremi, da limiti superiori e inferiori, in ipotesi di *(full) going concern* (piena continuità aziendale⁹) ovvero in scenari liquidatori di *break up*, in cui tradizionalmente le risorse immateriali perdono gran parte del loro valore, soprattutto se non autonomamente negoziabili o sinergicamente collegabili ad altri *asset*; in ipotesi di discontinuità, viene completamente meno il "complesso organizzato di beni" che ex art. 2555 c.c. inquadra l'azienda. Le diverse gradazioni del valore rispecchiano anche le possibilità di crescita e, con esse i possibili scenari cui associare le stime.

La scelta dei metodi da usare, nell'ambito di quelli sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende dalla tipologia di risorsa immateriale e dalle finalità e dal contesto della valutazione, ma anche dalla facilità con cui possono essere reperite informazioni attendibili e significative sulla risorsa e sul mercato in cui essa si posiziona strategicamente.

Dei diversi metodi va colta la complementarità nell'individuare - da diverse angolature - i poliedrici aspetti dell'intangibile oggetto di valutazione, atti a consentire una valutazione integrata: ad esempio, le *royalties* presunte sono 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 di reddito differenziale; i costi di riproduzione stimano i benefici futuri e la stima autonoma dell'avviamento differenziale 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 basse rispetto al metodo dei redditi differenziali o alle comparazioni di mercato.

La scelta dei metodi da usare, nell'ambito di quelli sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende dalla tipologia di intangibile e dalle finalità e dal contesto della valutazione, ma anche dalla facilità con cui possono essere reperite informazioni attendibili e significative sul bene immateriale e sul mercato in cui esso si posiziona.

Riprendendo la sopracitata classificazione dei diversi approcci valutativi (del costo, reddituale e di mercato), nel dettaglio si ha quanto segue.

Approccio del costo

Il metodo principale di questo approccio è quello della determinazione dei costi sostenuti per la realizzazione del bene immateriale (utilizzabile per gli intangibili in via di formazione¹⁰) o da sostenere per la sua riproduzione: secondo tale metodo, il valore di un bene immateriale è determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati, sostenuti per la realizzazione dell'intangibile o da sostenere per riprodurlo (ripristino dei diritti e accreditamento del marchio rappresentato, in genere, da investimenti pubblicitari, promozionali e di rete distributiva ...).

Il limite di tale approccio risiede nel fatto che esso non considera i costi di manutenzione e il costo opportunità del tempo e che esso non risulta applicabile a beni in grado di generare redditi.

Le principali difficoltà applicative di tale approccio riguardano la difficoltà nella ricerca dei costi sostenuti in passato, specialmente se le spese si sono protratte per diversi esercizi e non sono state capitalizzate.

⁹ Si veda il principio di revisione ISA n. 570,

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf.

¹⁰ Quando l'efficacia degli investimenti che li riguardano e quindi la probabilità di successo (in termini di ricerche e di *marketing*) sono difficili da stimare e i loro ritorni attesi sono gli stessi considerati alla base dei piani di investimento.

Approccio reddituale/finanziario

Si basa sui benefici economici passati e futuri collegabili a un intangibile, sia in termini di ricavi da licenze (*royalties*) che di redditi incrementali.

Nell'ambito dei metodi reddituali, i beni immateriali hanno valore nella misura in cui sono in grado di incorporare un vantaggio competitivo sotto forma di *multi-period excess earnings*. Trattasi di una stima prettamente reddituale, in cui i beni intangibili agiscono da *Primary Income Generating Asset*. I metodi reddituali sono basati sulle stime dei benefici economici futuri, ad esempio attraverso i flussi di cassa scontati.

Nell'ambito dei metodi reddituali, rientrano infatti anche quelli finanziari¹¹: così la stima dei flussi di cassa incrementali o il criterio dei flussi di cassa scontati, collegabile funzionalmente con i metodi di mercato dai quali ricava alcuni parametri (per l'appunto, di mercato) per la stima del valore di patrimonio netto e debiti finanziari, all'interno del costo del capitale medio ponderato (WACC).

I principali metodi relativi a questo approccio sono i seguenti:

1. **attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale**: secondo tale metodo, il valore di un bene immateriale è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento dello stesso (in termini di *royalties*, fatturato ...);
2. **criterio dell'Excess Earning** (reddito differenziale), da utilizzarsi per la stima del valore di un'attività che svolge un ruolo rilevante o comunque primario, in base al quale il reddito figurativo è ottenuto calcolando il reddito che l'impresa registrerebbe nel caso in cui si liberasse della proprietà di tutti gli altri beni per riacquisirne il diritto d'uso tramite contratti di licenza o affitto o noleggio;
3. **criterio del reddito implicito** (*return on*) **nel valore di mercato**, che si basa sulla relazione tra valore e flussi di cassa che il bene può generare, sulla base della sua vita utile residua e di un congruo tasso di remunerazione.
4. **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 ad esempio non marchiati o non coperti da brevettazione. 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. **attualizzazione delle perdite derivanti dalla cessione del bene immateriale**: si basa sul presupposto che il venir meno della disponibilità di un bene immateriale è suscettibile di determinare una riduzione del fatturato (giuridicamente assimilabile al "lucro cessante");
6. **opzioni reali**, utilizzate per valutare progetti di investimento flessibili e dagli esiti incerti (tipicamente, brevetti).

Approccio di mercato

Si fonda sul confronto con beni simili, in termini di reddito o patrimonio incrementale ovvero sull'analisi di transazioni comparabili e moltiplicatori di mercato.

¹¹ Considerati distintamente nell'ambito dei metodi generali di valutazione delle aziende ma tradizionalmente accorpati quando si stimano i beni immateriali. I flussi reddituali e finanziari tendono peraltro a convergere nel lungo periodo e ciò rileva anzitutto per la stima dei beni immateriali a vita utile indefinita, soggetti ad *impairment test*.

Il principale limite di tale approccio riguarda le asimmetrie informative strutturalmente connesse con la segretezza dei beni immateriali, che rendono le informazioni necessarie per le comparazioni difficilmente reperibili.

Le transazioni di pacchetti comprendenti più *assets* o più *intangibles* rendono più complicata la valutazione di intangibili *stand alone* sulla base di un metodo empirico. Tali difficoltà risultano ancora più evidenti tenendo conto che, da un punto di vista contabile, secondo lo IAS 38 non esiste un mercato attivo per gli intangibili, tendenzialmente non contabilizzati, e il loro *fair value* appare difficilmente stimabile.

I principali metodi relativi a questo approccio sono i seguenti:

1. **metodo del *Relief from Royalties*** (metodo delle *royalties* presunte), che permette di stimare il reddito del bene immateriale detraendo dalle *royalties* figurative che sarebbero riconosciute ad un terzo per l'utilizzo in licenza dell'intangibile gli eventuali costi diretti e indiretti di mantenimento/sviluppo del bene stesso non già dedotti dalla *royalty* figurativa;
2. **criterio del *With or Without***, metodo indiretto di determinazione del vantaggio economico (*premium price*), che consiste nel confrontare la *performance* dell'impresa che dispone del bene immateriale in esame con quella di un'impresa simile sprovvista di tale bene;
3. **metodo empirico**: i redditi imputabili allo sfruttamento di un determinato bene immateriale sono moltiplicati per un coefficiente espressivo della forza strategica del bene, che dipende da fattori come *leadership*, fidelizzazione, posizionamento di mercato, *trend*, investimenti di *marketing*, internazionalità, protezione legale, ...;
4. **valutazione del patrimonio differenziale (incrementale)**, attraverso indicatori del plusvalore di mercato come il **Q di Tobin**, che rapporta il valore di mercato delle attività di una società al loro valore di sostituzione / rimpiazzo; se l'indice è superiore all'unità, ciò è dovuto alla presenza di un avviamento implicito che può dipendere, tra le altre cose, dal valore (non contabilizzato) del marchio o del brevetto.
5. **indice Price / Book Value**, che rapporta il prezzo di borsa (di una società quotata *branded* o con altri intangibili) al patrimonio netto contabile, facendo emergere un plusvalore (se l'indice è maggiore di 1) in parte imputabile ai beni immateriali.

7. La valutazione dei marchi secondo lo standard ISO 10668

Lo standard 10668 è stato pubblicato dall'ISO (*International Organization for Standardization*)¹², 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, anche al fine di guidare il valutatore, riducendo i margini di discrezionalità e proponendo una sorta di "protocollo" di valutazione.

ISO 10668 è allineato agli *standard* esistenti di valutazione, quali i principi contabili IAS / IFRS, ma ricomprende nella valutazione aspetti non unicamente economico e finanziari, ma legati agli aspetti legali e comportamentali, che costituiscono parte integrante del giudizio di valore del marchio.

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.

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 di natura finanziaria. I tre passaggi sono indispensabili al fine di

¹² In <https://www.iso.org/standard/46032.html>.

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*.

7.1. 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, nei paesi interessati.

L'analisi dei variegati diritti associati al *brand* viene accompagnata dall'analisi 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 valutazione¹³.

7.2. Analisi comportamentale, strategica e di marketing

Il secondo aspetto da tener in considerazione nella valutazione dei marchi, sulla base dello *standard* ISO 10668, avviene attraverso l'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 *competitor*.

7.3. 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 economico finanziaria del marchio, attraverso tre approcci valutativi da utilizzare o come metodo principale o in maniera complementare.

7.4. I principi di valutazione secondo lo standard ISO 10668

Nell'ambito dell'analisi finanziaria, i tre diversi approcci proposti dallo standard ISO 10668 si basano sui seguenti principi:

- *"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.

¹³ 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 5 tipologie di *Intellectual Assets* che possono essere valutati separatamente rispetto al *goodwill* aziendale.

- “*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 in 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 osservabili¹⁴.

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 sono 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 di reddito differenziale; i costi di riproduzione stimano i benefici futuri e la stima autonoma dell’avviamento differenziale 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 basse 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 dettato dalla velocità di aggiornare il valore delle immobilizzazioni 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 aziendale¹⁵ ovvero di liquidazione o insolvenza); nel secondo caso, la stima dovrà essere orientata ad individuare il valore recuperabile¹⁶.

7.5. Il valore strategico differenziale del marchio

Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.

In Italia il marchio è disciplinato dagli artt. da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005).

Esistono diversi tipi di marchi. Con riferimento all’ampiezza del portafoglio prodotti a cui si riferiscono, si possono avere marchi:

¹⁴ Il principio 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.

¹⁵ Per un’analisi della sussistenza dei presupposti di continuità aziendale, si veda il già citato Principio di Revisione ISA n. 570.

¹⁶ 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).

- *mono brand*: usato per uno o pochi prodotti, e quindi evocante determinate caratteristiche funzionali del prodotto a cui si riferisce;
- *family brand*: riferito a molti prodotti, e che quindi richiama non caratteristiche specifiche (dato che esse sono diverse per ogni prodotto della "famiglia"), ma situazioni emotive o valori astratti. Vi sono poi i marchi "ad ombrello", in cui il marchio principale è associato al prodotto specifico (ad es. Alfa Romeo – Giulietta).

A seconda della distanza dall'identità aziendale:

- *corporate brand*: usato sia per i prodotti, sia per richiamare l'immagine dell'azienda e le sue competenze distintive (di solito il marchio stesso dell'azienda);
- *furtive brand*: distante dall'identità aziendale, riferibile solo a determinati prodotti.

Esistono poi tipologie "ibride":

- *brand endorsed*: incorpora due marchi appartenenti a due diverse tipologie tra quelle sopra citate.
- *brand individuali*: *brand* diversi per ogni prodotto.

Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

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*)¹⁷ 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;
- valutazione della performance di *brand managers*, direttori e addetti commerciali, per premi e *bonus*;
- liquidazione della società e vendita del marchio;

¹⁷ 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.

- *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 ...);
- trasferimento / cessione del marchio (art. 23 D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30);
- stima fiscale del valore normale;
- 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:

- 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 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;
- 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, *know-how*, avviamento, diritti d'autore o altri beni intangibili, talora all'interno di società dedicate (*royalty companies*).

8. La valutazione dei brevetti

8.1. Funzioni del brevetto e rilevanza della valutazione economica

Il brevetto rappresenta un diritto di proprietà industriale riferito ad una nuova invenzione idonea ad avere un'applicazione tecnica ed immediati risultati industriali, quali, ad esempio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina caratterizzata da una costruzione innovativa, uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale o l'applicazione pratica nell'ambito delle attività economico-produttive di un principio scientifico.

La valutazione economica dei brevetti ha diverse applicazioni pratiche, che dipendono dalle funzioni che essi esplicano e dalle complesse problematiche giuridiche che ne derivano.

La stima economica presenta numerose affinità, sotto il profilo delle metodologie di valutazione, con i marchi, anche se esistono rilevanti differenze, che afferiscono non solo alla diversa natura del brevetto

rispetto al marchio¹⁸ ma anche alla durata residua del diritto (indicativamente non superiore ai 20 anni per il brevetto e tendenzialmente illimitata per il marchio) e al collegamento con altre risorse intangibili affini (*know-how*, segreti industriali e spese di R&S per i brevetti; costi di pubblicità e di *marketing* e, in senso più lato “avviamento commerciale” per i marchi).

La valutazione economica dei brevetti viene utilmente effettuata ad esempio in caso di:

- quantificazione del danno economico effettivo in azioni di contraffazione o altri atti di concorrenza sleale (imitazione, *dumping*, concorrenza parassitaria ...);
- stima dei congrui tassi di *royalties* da negoziare nei contratti di licenza (*patent licensing*)¹⁹ o di altre modalità di *patent extension*;
- determinazione del congruo canone d'affitto della *patent (royalty) company*;
- stima del valore contabile (nelle valutazioni di bilancio, applicando i principi contabili internazionali);
- conferimento di brevetto (con o senza azienda);
- concambio di fusione o di scissione in presenza di brevetti;
- valutazione del recesso del socio di società con brevetti;
- valutazione della performance di *patent managers*, ricercatori e dirigenti nell'area produttiva e di R&S, per premi e *bonus*;
- liquidazione della società e vendita del brevetto;
- *sale and lease back* di brevetti²⁰;
- valorizzazione dei brevetti in operazioni di *corporate lending* o *venture capital* e stima del valore “collaterale” dei brevetti²¹;
- valutazione della congruità di atti a titolo oneroso riguardanti brevetti, per verificare l'applicabilità della revocatoria fallimentare e della bancarotta preferenziale (in caso di brevetti svenduti ...);
- valore dei beni (brevetti) in caso d'insolvenza (anche per la congruità dell'affitto di rami d'azienda);
- trasferimento / cessione del brevetto - *technology transfer* / commercializzazione da università e centri di ricerca;

¹⁸ Chiamato ad esplicare:

- 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”.

¹⁹ La disponibilità dei diritti patrimoniali implica la possibilità di stipulare contratti di licenza di brevetto, con i quali il licenziante resta titolare della privativa, attribuendo al licenziatario diritti di sfruttamento economico dell'invenzione. Il corrispettivo della licenza può essere pattuito con una somma *una tantum* o con un canone periodico, in tutto o in parte commisurato ai ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. L'attività del licenziatario può avere limitazioni relative al tempo, alla tipologia, alle caratteristiche tecniche dei prodotti. Le licenze possono essere o meno esclusive, senza restrizioni territoriali e possono essere accompagnate da rapporti di collaborazione. Sul contratto di licenza possono essere concesse sub-licenze, conformemente ai generali principi civilistici. La licenza può anche prevedere un'opzione *put* di vendita, di norma a parametri prefissati.

²⁰ Operazione, più diffusa per i marchi, in virtù della convenienza tributaria connessa al dimezzamento dell'ammortamento fiscale, che per i brevetti può scendere ad un solo anno, mentre per i marchi passerebbe da 18 a 9 anni.

²¹ I brevetti (e a maggior ragione altri intangibili non registrati) tendono ad avere un valore collaterale limitato se si passa da uno scenario di continuità aziendale ad un contesto di liquidazione e pertanto la loro funzione di garanzia per affidamenti bancari è spesso secondaria. D'altro canto, visto che il valore delle aziende dipende sempre più dalle loro componenti intangibili, in un'ottica di funzionamento il brevetto sostiene i flussi economici e finanziari, cui è legata la capacità di servire il debito.

- stima fiscale del valore normale;
- pegno, ipoteca e usufrutto su brevetti.

Come rileva l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIMB)²²: *“La vita del brevetto non si ferma con la sua concessione. I brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per 20 anni (e quelli per modelli di utilità per 10) a partire dalla data di deposito degli stessi, come pure le privative per nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione, ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca. Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi. Ma se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso prevede la possibilità di concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi”*.

L'attività inventiva (c.d. novità intrinseca o originalità) costituisce uno dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, per valutare se essa è frutto di un'idea che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, per una persona esperta del ramo (art. 48, D.Lgs. n. 30/2005). L'industrialità (art. 49, D.Lgs. 30/2005) postula una fabbricabilità che non implica naturalmente la riproducibilità in serie, anche se in realtà implica la ripetibilità del procedimento per un numero non finito di volte con risultati costanti.

La concessione del brevetto consente al titolare di vietare a terzi di usare nell'attività economica invenzioni identiche o simili al brevetto; l'estensione internazionale del brevetto ne può aumentare il valore in misura anche significativa.

Questi aspetti giuridici hanno dei rilevanti riflessi economici, che incidono fortemente sulla valutazione.

L'analisi del trattamento fiscale e - in particolare - degli aspetti contabili, relativi alle modalità di iscrizione in bilancio, riveste una crescente importanza nella valutazione economica del brevetto, soprattutto in sede di applicazione del *fair value* (valore equo di mercato), così come prescritto dai Principi Contabili internazionali. Anche la disamina delle problematiche tecnologiche, ingegneristiche e produttive e della rilevanza del brevetto, atta ad identificarne il rilievo al fine della creazione di valore, costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione economica.

Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza l'importanza di un approccio interdisciplinare alla valutazione, che sappia coniugare le problematiche giuridiche di diritto industriale e poi fiscali, con gli aspetti contabili e produttivi-strategici, da incorporare e sintetizzare nell'ambito di una stima economico-finanziaria. La valutazione del brevetto 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:

- a) *tecnologico* (utilità e industrialità dell'invenzione; capacità di creare degli *standard* ...);
- b) *giuridico* (analisi dell'intensità del grado di protezione offerto dalla concessione del brevetto nelle diverse fattispecie ...);
- c) *contabile* (valutazione in bilancio del brevetto e delle spese di ricerca e sviluppo che lo sostengono...);

²² Cfr. <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/la-vita-di-un-brevetto>.

- d) *tributario* (impatto della fiscalità in caso di trasferimento del brevetto; tassazione delle *royalties* ...);
- e) *strategico / produttivo* (plusvalore differenziale del brevetto; capacità del brevetto di consentire la realizzazione di economie di scala e/o di esperienza...);
- f) *micro e macro economico* (rendita monopolistica derivante dalla proprietà e dal diritto di sfruttamento del brevetto, rilevabile a livello di singola azienda ma estendibile con un effetto *network*, in un'ottica aggregata, anche ad una filiera di imprese o ad un distretto industriale).

8.2. I principali metodi di valutazione

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

I metodi *empirici* si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali sufficientemente simili e, in quanto tali, comparabili²³.

I metodi *analitici* hanno invece un fondamento scientifico più solido e una maggiore tradizione anche in sede professionale e si fondano anzitutto su un approccio reddituale-finanziario, per stimare quanto vale oggi un *asset* (anche un brevetto) sulla base dei rendimenti futuri attesi ovvero attraverso una stima dei costi sostenuti o di riproduzione / rimpiazzo.

Il valore di un brevetto dipende anche dal suo posizionamento all'interno di database specializzati e dal mercato potenziale per l'invenzione.

9. Spunti per una soluzione interdisciplinare

Il concetto di valore "normale", vecchio e un po' logoro cavallo di battaglia di tante controversie fiscali, ha una portata così ampia che può forse consentire alcune considerazioni che travalicano l'angusto – ancorché non irrilevante – caso empirico dei marchi e brevetti.

Le difficoltà pratiche di una normativa fiscale spesso troppo minuziosa (e quindi con maglie apparentemente strette, ma nella realtà piene di buchi) ma talora fin troppo generica (come avviene nel caso di specie per il concetto di valore "normale" che, pur con le sue molte ipotesi definitorie, mal si presta ad interpretare fattispecie così peculiari come i marchi e brevetti) sono molteplici e hanno diverse cause e altrettanti effetti collaterali in sede di applicazione pratica.

Nell'eziologia del problema, si consenta di rammentare anzitutto – in sintonia con quanto brevemente esemplificato in questo scritto – gli aspetti di natura interdisciplinare, spesso culturalmente travolti da un'esaasperata specializzazione, necessaria nel complesso mondo di oggi ma al tempo stesso pericolosa, in quanto inidonea a considerare i problemi nel loro insieme e le diverse branche o discipline nel loro naturale interagire, che nel concreto nemmeno si pongono quei problemi di segmentazione o ripartizione in diverse aree (fiscale, di diritto industriale, contabile, economico-finanziaria, strategica ... tanto per rimanere in tema) tanto cari (e spesso, fatalmente, necessari) agli studiosi e al legislatore ma così avulsi dalla realtà empirica.

Il banale e poco raffinato approccio interdisciplinare qui proposto ha consentito di mettere in luce problemi e contraddizioni che un'analisi più attenta non potrebbe che esacerbare.

²³ Tali metodi, assai utilizzati nella valutazione delle aziende, soprattutto se quotate, sono in teoria ontologicamente inapplicabili ai brevetti, che hanno caratteristiche di unicità e originalità che impediscono alla radice ogni comparazione. Tra le difficoltà della comparazione, rileva anche la vita utile residua di brevetti concorrenti, che può essere anche molto diversa. Malgrado tali difficoltà, i confronti sono talora possibili (si pensi a due diversi farmaci che curano la stessa patologia) e da essi discendono considerazioni economiche degne di rilievo. Utili indizi sulla comparabilità possono nascere anche da analisi sullo stato della tecnica e su invenzioni potenzialmente concorrenti, effettuate in via preliminare alla brevettazione.

Solo gli aspetti interdisciplinari consentono di coniugare e armonizzare le esigenze di natura fiscale (forzatamente orientate al gettito, ma con un approccio auspicabilmente equo e ragionevole, anche per rispettare il precetto costituzionale della “capacità contributiva”) **con gli aspetti contabili** (ora che la “monorotaia” sta soppiantando l’antico “doppio binario”), **l’inquadramento giuridico** (che fornisce un inquadramento normativo primario delle singole fattispecie, da cui poi derivano le considerazioni in merito alla loro imponibilità) **e gli aspetti sostanziali economico-finanziari** (identificazione dei profili di convenienza economica, come presupposto e stimolo imprescindibile per l’effettuazione delle operazioni²⁴).

Le tendenze in atto negli ultimi anni, anche da parte dei verificatori, lasciano intravedere un’attenzione crescente alla sostanza dei problemi; da parte dei contribuenti e dei loro consulenti, matura una progressiva consapevolezza del fatto che le tematiche di transfer pricing – ma l’esempio può essere esteso a tante altre fattispecie – hanno sì una natura e una genesi fiscale, ma possono essere correttamente inquadrare in un’ottica sostanziale anzitutto con un approccio economico, strategico e manageriale, che assume un’importanza crescente, fino al punto da confinare gli aspetti fiscali in un ambito derivativo, come effetto di cause che trovano altrove la loro genesi e razionalità.

Con riferimento a marchi e brevetti, si ha un ulteriore ed importante esempio del fatto che la loro natura giuridica, inquadrabile nella specialistica branca del diritto industriale, così come la loro valenza sotto il profilo economico e strategico, rappresentano aspetti che non possono non indirizzare la disciplina fiscale, che ne è l’effetto e non la causa.

Una mancata comprensione della natura e delle gerarchie – sotto il profilo logico ma anche sostanziale – di tali relazioni causali, non può non ingenerare problemi applicativi anche rilevanti, nei quali i pratici fatalmente si imbattono (e tra di essi vi è anche lo scrivente, che ha maturato queste riflessioni interrogandosi su fattispecie concrete).

Una serena e disincantata analisi interdisciplinare, che coinvolga esperti in campo fiscale, giuridico, contabile, economico-finanziario e strategico, ciascuno per le proprie competenze, può consentire di far emergere ad ampio raggio le problematiche applicative, facendo emergere interrelazioni spesso recondite e al fine di ricercarne equilibrate soluzioni, con un sinergico approccio interdisciplinare del quale qui e in altri campi sempre più si sente l’imprescindibile esigenza.

FederHolding

²⁴ Evidente è il legame, sotto il profilo logico, con le “valide ragioni economiche” in assenza delle quali possono scattare comportamenti fiscalmente considerati elusivi. Per un approfondimento sul tema, si veda anzitutto TABELLINI (2007), *cit.*; si veda anche LUNGHINI G., (2006), *Elusione e principio di legalità: l’impossibile quadratura del cerchio?*, Rivista di diritto tributario, n. 9.