

CUNEO 20 NOVEMBRE 2003

MARCHI E BREVETTI NELL'ECONOMIA E NELLA FINANZA D'IMPRESA

RELAZIONE

A CURA DEL DOTT. MASSIMO GRAMONDI
DOTTORE COMMERCIALISTA IN CUNEO

NOZIONI AZIENDALISTICHE SU BREVETTI E MARCHI

IL MARCHIO

Il marchio serve a differenziare i prodotti o servizi dell'imprenditore che lo espone da quelli dei concorrenti, e a formare e a mantenere la clientela, consentendole di riconoscere e selezionare i prodotti, le merci o i servizi. Inoltre il marchio, oltre ad essere il segno distintivo dei prodotti o dei servizi delle società, può anche essere il segno di riconoscimento della singola società.

IL BREVETTO

Il brevetto è uno strumento che permette al titolare dello stesso di tutelarsi dallo sfruttamento altrui delle idee che oltre ad aver pensato ha anche realizzato. Brevettando infatti una propria invenzione, l'inventore ottiene il diritto di escludere altri dall'utilizzo commerciale dello stesso.

Il brevetto può essere chiesto per un'invenzione oppure per un modello.

La legge non dà una definizione di cosa si debba intendere per invenzione, limitandosi ad un elenco esemplificativo (art. 2585 c.c.):

- un metodo o un processo di lavorazione industriale;
- una macchina;

- uno strumento;
- un utensile o un dispositivo meccanico;
- un prodotto o un risultato industriale;
- l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.

Per poter essere brevettata un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

- industrialità (possibilità di essere prodotta a livello industriale, cioè a costi contenuti);
- novità (l'invenzione non deve mai essere stata accessibile al pubblico prima del deposito);
- originalità (l'invenzione, a giudizio di una persona esperta nel campo non deve risultare evidente dello stato della tecnica);
- liceità.

Il soggetto titolare del diritto di brevetto ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione (fabbricare il prodotto) o cedere a terzi il diritto.

L'imprenditore trae profitto dallo sfruttamento del brevetto.

LEGISLAZIONE DEL BREVETTO: ARTT.2584-2594 C.C. E LEGGI COLLEGATE

Il brevetto, come il marchio, per avere un valore economico ed offrire un reale vantaggio competitivo deve essere un diritto esclusivo dell'azienda che lo possiede. Tale diritto di esclusiva è regolato dall'art 2584 c.c.: "Chi ha ottenuto un brevetto per una invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Per quanto riguarda la gestione del diritto di brevetto è necessario ricordare che esso spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa.

LEGISLAZIONE DEL MARCHIO: ARTT 2569-2574 C.C. E LEGGI COLLEGATE

I marchi assumono un valore commerciale dal momento in cui sorge per l'azienda un diritto al loro sfruttamento in esclusiva.

A tal riguardo è utile citare l'articolo 2569 del Codice Civile che esplica il concetto di esclusività; "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato . In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571 (Art. 1, r.d. 21 Giugno 1942, n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati.

La registrazione è il momento terminale di un procedimento amministrativo già illustrato, il marchio è tutelabile infatti già dal momento della domanda d'iscrizione.

Questo diritto è valutabile economicamente perché è fonte di un notevole vantaggio competitivo per i suoi beneficiari. Il trasferimento del marchio è regolato dall'articolo 2573 che recita "il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purchè in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (Comma sostitutivo dall'art. 83, d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480). Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso dia trasferito insieme con l'azienda (artt 2557 e 2565 c.c.).

Il marchio assume valore al momento della sua registrazione la cui principale norma regolatrice è l'articolo 2574 del Codice Civile "Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali" (D.p.r. 30 Giugno 1972, n. 540, e d.m. 22 Febbraio 1973, regolamento di attuazione relativo; d.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480).

La Legge Italiana prevede comunque dei benefici per coloro che hanno fatto uso del marchio prima della sua registrazione, a tal proposito è opportuno citare l'art 2571 c.c. che, esplicando il concetto di preuso, recita: "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art 2569 c.c.).

IL BREVETTO

LA PREVALENZA DELL'ASPETTO TECNICO RISPETTO AL MARCHIO

Mentre il valore di un marchio si può incrementare con il ricorso al marketing, la leva migliore da utilizzare per la valorizzazione di un brevetto è quella del continuo miglioramento tecnico di esso, quindi con successive sue modifiche, alle quali seguiranno nuovi depositi di brevetti.

Con il sempre crescente sviluppo tecnologico la durata di effettivo utilizzo di un brevetto è sempre più breve, per questo motivo è molto importante valorizzarlo al meglio e non permettere che la concorrenza venga a conoscenza di qualche nuova invenzione che intendiamo brevettare. Quindi, sia per mantenere più facilmente nascosto il proprio segreto industriale, fino al momento del brevetto, sia per controllare meglio i costi ed i ricavi del processo che accompagna l'invenzione

nelle diverse fasi di implementazione, si preferisce, talvolta, enucleare l'attività che condurrà all'invenzione da brevettare per renderla più controllabile sotto tutti i punti di vista.

LA CRONOLOGICITÀ DI AVVICINAMENTO, DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, ALLE TEMATICHE RIGUARDANTI I BREVETTI CON RIFERIMENTO ALLE AREE AZIENDALI

Le diverse aree aziendali non vengono interessate dalla tematica dei brevetti nello stesso momento, infatti questi coinvolgono inizialmente l'area ricerca e sviluppo e l'area personale, passando poi per la produzione e l'area commerciale, in seguito interessano l'area finanziaria ed amministrativa con la correlata variabile fiscale.

AREA RICERCA E SVILUPPO: L'ENUCLEAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI R&S NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Spesso le aziende preferiscono sviluppare un brevetto enucleando, per la realizzazione dello stesso, un'attività di Ricerca e Sviluppo.

Sinteticamente, i vantaggi dell'organizzazione della funzione di Ricerca e sviluppo per attività autonome sono:

- a) si danno mansioni atte a soddisfare i bisogni di socialità, di stima e di realizzazione; dunque si rendono molto motivati i ricercatori che ne fanno parte;
- b) si consente l'esercizio della capacità di giudizio, dell'intelligenza delle persone; ciò da un lato produce soddisfazione e, dall'altro, produce efficienza in quanto si utilizza una condizione di produzione altrimenti bloccata;
- c) si ottengono, in generale, miglioramenti di efficienza connessi ai più elevati livelli di soddisfazione;
- d) si gestiscono più agevolmente le eccezioni;
- e) si ottengono più elevati livelli di flessibilità data la maggior capacità di adattamento di più unità di Ricerca e Sviluppo autonome rispetto a un vasto sistema complesso;
- f) si controllano, più agevolmente i costi di competenza e le risorse impiegate, oltre ai ricavi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione del brevetto finale raggiunto grazie allo specifico contributo dell'attività autonoma.

- g) Si favorisce la riservatezza dell'attività di R & S anche con una apposita dislocazione logistica di quest'area aziendale.

AREA PRODUZIONE

L'utilità di un brevetto si riscontra se, al momento del suo utilizzo, si riesce ad ottenere un risultato, in termini di servizi offerti, oppure di beni prodotti, migliore, a parità di altre condizioni, rispetto alla concorrenza. Il banco di prova di questa verifica avviene nell'area produzione, dove si deve cercare di fare fruttare al meglio il vantaggio competitivo che ci si è guadagnato con investimenti interni, in termini di ricerca e sviluppo o tramite acquisizione esterna.

La valorizzazione del brevetto nell'area produzione è evidente quando ad esempio per la realizzazione di un particolare macchinario l'imprenditore incrementa il proprio vantaggio competitivo in termini di maggiore produttività e quindi si riscontra un miglioramento nell'efficienza produttiva con un conseguente risparmio dei fattori impiegati nella produzione.

AREA PERSONALE

L'area del personale comprende i rapporti che si instaurano tra l'azienda, l'invenzione ed il prestatore di lavoro. Di seguito presentiamo le diverse situazioni che possono venirsi a trovare.

I diritti che derivano dal brevetto su di un'invenzione consistono nella facoltà concessa al titolare, di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne profitto: egli può dunque fabbricare, mettere in commercio e usare l'invenzione al fine di realizzare un vantaggio patrimoniale.

INVENZIONE IN SERVIZIO

Quando un'invenzione viene realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e del rapporto e a tale scopo retribuita allora si può parlare di invenzione in servizio.

Gli elementi caratterizzanti sono tre:

- la previsione dell'attività inventiva come oggetto della prestazione lavorativa. L'attività inventiva deve essere voluta dalle parti come oggetto dell'obbligazione in funzione di uno speciale risultato considerato dalle parti come la ragione stessa dell'attività di lavoro. L'invenzione, pertanto, qualifica l'attività lavorativa come scopo di essa, a prescindere dal risultato. L'attitudine inventiva dell'attività lavorativa oggetto del rapporto non deve essere necessariamente esplicita, ma può ben risultare dall'interpretazione della volontà delle parti che però deve essere indagata mediante rigorosi criteri restrittivi;

- la pattuizione di una specifica remunerazione per essa. La previsione di un'apposita retribuzione deve però essere utilizzata come un semplice indice utilizzabile per provare il carattere inventivo o meno delle mansioni che il dipendente deve svolgere. Altra tesi cede invece la speciale retribuzione condizione necessaria e sufficiente per valutare l'esistenza dell'obbligazione di invenzione;
- la realizzazione dell'invenzione nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tra la realizzazione dell'invenzione e l'attività prestata dal dipendente nell'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sussista un nesso non soltanto di coincidenza cronologica, ma anche di causalità diretta.

All'inventore spetta il solo diritto morale di essere riconosciuto autore del trovato, mentre il diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro. Il lavoratore di conseguenza non potrà avanzare pretese di carattere patrimoniale in relazione all'invenzione ed una eventuale domanda di brevetto da lui presentata sarebbe domanda non avente diritto.

INVENZIONE IN AZIENDA

Questa situazione si viene a creare quando l'invenzione viene realizzata durante l'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva. In questo caso l'invenzione si inserisce nella dinamica del rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva. Quindi l'invenzione, si inserisce nella dinamica del rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva.

In questo caso l'invenzione si inserisce nella dinamica del rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva. In questa situazione l'invenzione si inserisce nella dinamica del rapporto di lavoro del dipendente non come il risultato di un'attività (quella inventiva, appunto) preordinata e per quest'ultimo obbligatoria, ma come un fatto casuale ed occasionale.

Deve comunque esistere un nesso di coincidenza cronologica e di causalità diretta fra l'attività dovuta dal dipendente ed il conseguimento dell'invenzione.

INVENZIONE OCCASIONALE

Si tratta dell'invenzione che viene realizzata completamente al di fuori della prestazione lavorativa, per iniziativa propria del dipendente e senza che il suo conseguimento fosse in qualche maniera prevedibile, ma rientri nel campo di attività della società.

La legge attribuisce al lavoratore il diritto al rilascio del brevetto, ma riserva al datore di lavoro un diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto, la concessione di una licenza ed il diritto al rilascio di brevetti stranieri per la stessa invenzione.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro di avere effettuato un'invenzione, così che quest'ultimo possa autonomamente procedere a presentare la domanda di brevetto qualora il primo non sia interessato a farlo.

Ma ci sono comunque dei benefici riservati al datore di lavoro che, a sua volta, può esercitare il diritto di prelazione, entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione mediante una dichiarazione unilaterale indirizzata al lavoratore, ed è tenuto alla corresponsione del canone o del prezzo, da cui deve essere detratto l'equivalente degli aiuti che il dipendente ha eventualmente ricevuto dal datore di lavoro nella realizzazione dell'invenzione.

AREA COMMERCIALE

Qui la rilevanza dell'impatto dell'attività tesa al conseguimento di brevetti è di tutta evidenza quando il brevetto si estrinseca in beni prodotti e commercializzati dall'azienda.

L'area commerciale viene interessata dalla presenza di un brevetto da gestire perché sarà interesse dell'azienda capire le opportunità che esso offre; cioè di valutare la convenienza commerciale di concedere in licenza lo stesso oppure di cederlo, qualora non si volesse più esserne titolari.

AREA FINANZA AZIENDALE

Si è sottolineato come l'attività svolta nell'ambito dell'impresa al fine di conseguire i brevetti, o in ogni caso l'acquisizione di brevetti per lo sfruttamento imprenditoriale degli stessi, comporta un investimento per l'impresa.

A tal proposito è conveniente effettuare delle valutazioni degli stessi, per saper scegliere le alternative di finanziamento migliori.

Questi hanno ovviamente effetto sull'area finanza d'impresa, quanto meno in riferimento all'ottenimento delle fonti da utilizzare per l'investimento per la realizzazione dello stesso.

In tale contesto è compito dell'imprenditore reperire delle fonti di finanziamento caratterizzate da basso costo e durata congrua rispetto ai tempi dei flussi finanziari di ritorno dell'investimento.

Faremo in seguito cenno alle più diffuse modalità di finanziamento agevolato.

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L'obbiettivo principale connesso all'attività di quest'area di impresa è costituito dalla rilevazione di fatti gestionali dell'impresa, cioè la quantificazione e la rappresentazione in numeri dei risultati imprenditoriali.

Con riferimento alla rappresentazione bisogna tenere conto dei vincoli che la legislazione civilistica e fiscale impone ai redattori del bilancio.

La facoltà di trarre profitto dall'invenzione è resa possibile dalla facoltà di cedere a terzi il brevetto integralmente o con licenza d'uso o di godimento esclusiva o meno. Trattandosi di beni di natura immateriale dai quali però è facilmente identificabile il beneficio futuro, il mantenimento degli stessi nell'attivo patrimoniale è vincolato, come per i costi di ricerca e sviluppo, alla realizzabilità del progetto, ai benefici futuri e al continuo sfruttamento del brevetto in modo economico per l'impresa. Infatti se alcuni sintomi fanno prevedere che i risultati futuri non permetteranno il recupero dell'investimento, o che l'impresa non dispone delle risorse necessarie per portare a termine il progetto, l'impresa deve effettuare una svalutazione, come enuncia il principio generale contenuto nella legge (art. 2426 n. 3 c.c.) allineando il valore contabile al valore recuperabile del brevetto stesso. Lo stesso vale nel caso che si decida di non utilizzare più il brevetto, oppure nel caso in cui il brevetto non venga più sfruttato in modo da ottenere benefici economici positivi.

È sempre valida la regola secondo cui il valore stimato dell'utilità futura non deve eccedere il valore contabile. L'impresa, in questo senso, deve essere certa che le attese che avevano indotto in passato alla capitalizzazione dei brevetti sono ancora perseguibili e che lo sfruttamento dell'invenzione permetta la copertura dei costi ancora iscritti nell'attivo patrimoniale.

I diritti di brevetto industriale sono espressamente previsti dall'art. 2424 c.c. tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.1.3.; in questa voce sono inclusi sia i costi derivanti dalla registrazione di un brevetto a conclusione di una attività di ricerca, progettazione e sperimentazione effettuata all'interno dell'impresa che i costi relativi all'acquisto a titolo oneroso di brevetti da terzi ed infine i costi relativi all'acquisto della sola facoltà di godimento del brevetto.

La realizzazione in economia di un'invenzione industriale brevettabile passa attraverso fasi diverse che possono ricadere in periodi temporali successivi.

Possiamo identificare un primo momento di ricerca generale, progressivamente più specifica intorno al progetto un secondo momento in cui il processo creativo può dirsi terminato, l'invenzione è ultimata, presenta le caratteristiche che ne consentono la brevettabilità, è suscettibile di essere ceduta o alienata, ma la procedura amministrativa tendente al rilascio del brevetto da parte

dell'autorità competente è in corso, infine è presente un terzo ed ultimo momento che consiste nel momento in cui si ottiene il brevetto dell'invenzione.

Secondo quanto stabilito dalle norme sul bilancio d'esercizio e dalla corretta prassi contabile (Principio n. 24 dei CNDC&R), le immobilizzazioni immateriali si caratterizzano in primo luogo per il fatto di essere impiegate durevolmente nel processo produttivo in quanto non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, contribuendo alla creazione del valore economico dell'impresa, ed in secondo luogo per l'assenza di materialità.

L'articolo 2424 del codice civile classifica il raggruppamento delle immobilizzazioni immateriali alla voce B.I. dello stato patrimoniale: in questa sono presenti non soltanto i beni immateriali veri e propri (brevetti, marchi, concessioni, licenze, ecc.), ma anche l'avviamento - inteso come espressione del vantaggio competitivo dell'impresa e quindi della capacità prospettica di generare sovraredditi - e una serie di costi "sospesi" (ricerca e sviluppo, pubblicità, impianto ed ampliamento) non imputati al conto economico perché aventi la caratteristica di oneri ad utilità pluriennale. Come noto, il criterio stabilito dal codice civile per la valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dal costo sostenuto per il suo acquisto o per la produzione interna, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Tale costo deve essere ammortizzato ogni anno in relazione alle residue possibilità di utilizzazione: ciò implica la predisposizione di un piano di ammortamento lungo un arco temporale determinato in funzione della vita utile del bene, che deve essere stimata in relazione sia alla durata tecnica dell'immobilizzazione che al valore funzionale della stessa, ossia alla residua capacità di contribuire al processo di formazione dei ricavi. Per quanto riguarda le singole voci appartenenti alla categoria dei beni immateriali in senso stretto, i diritti di brevetto sono iscrivibili nell'attivo patrimoniale sia nel caso in cui gli stessi costituiscono il frutto di un'attività di sperimentazione interna all'azienda sia nel caso in cui sono stati acquistati a titolo oneroso da soggetti terzi: in quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario tenere distinto il pagamento iniziale corrisposto all'atto della stipula del contratto - che costituisce l'importo effettivamente capitalizzabile - dall'eventuale corresponsione di royalty periodiche commisurate al fatturato - che devono invece essere spese nell'esercizio di competenza.

Per il principio di prudenza il costo del brevetto deve essere ammortizzato lungo un arco temporale pari al minore tra la durata legale e la vita economica del brevetto, ossia il periodo durante il quale l'impresa ritiene ragionevolmente di trarre un beneficio economico dallo sfruttamento dello stesso.

Nell'ambito del raggruppamento B.I. dello stato patrimoniale è inoltre compresa la categoria dei costi pluriennali (impianto ed ampliamento, pubblicità, ricerca e sviluppo) che pur avendo in linea

generale natura di spese correnti possono, in determinate condizioni ed in concomitanza con particolari momenti della vita aziendale (lancio di un nuovo prodotto, costituzione, ristrutturazione e conseguente ampliamento dimensionale dell'azienda, ecc.), essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Perché possano essere capitalizzati tali oneri devono possedere in primo luogo il requisito dell'utilità pluriennale, cioè non devono mai essere utilizzati in un unico esercizio.

La loro iscrizione deve comunque ricevere il benestare del collegio sindacale dal momento che si tratta di spese non direttamente riconducibili a particolari beni o diritti. Tali costi restano "sospesi" nell'attivo patrimoniale fino all'esercizio nel quale cominciano a produrre i primi benefici, momento in cui l'impresa può iniziare l'ammortamento. Prudenzialmente, tuttavia, l'articolo 2426 del c.c. pone dei limiti alla distribuzione dei dividendi nel caso in cui l'ammortamento dei costi pluriennali non sia stato completato: l'impresa può infatti procedere alla distribuzione solo nella misura in cui esistano riserve patrimoniali sufficienti a coprire la quota di costi ancora da ammortizzare. E' appena il caso di sottolineare (si rinvia in proposito a quanto precisato nel Principio contabile n. 24 dei CNDC&R) che qualora le attività immateriali siano destinate alla vendita non costituiscono poste dell'attivo immobilizzato, ma dell'attivo circolante, con conseguenti differenze nei criteri di valorizzazione che si possono applicare.

Secondo lo standard elaborato dall'International Accounting Standard Committee (IASC) per la contabilizzazione delle attività immateriali le stesse dovrebbero essere correttamente imputate al conto patrimoniale solo nel caso in cui l'impresa si aspetta di conseguire degli effettivi benefici dall'utilizzo di tali beni. Non è infatti detto che oneri quali quelli di ricerca e sviluppo per la realizzazione di brevetti, nuovi processi produttivi o di nuovi prodotti siano capitalizzabili sempre ed in ogni caso. Infatti lo IAS 38 pone tre condizioni al riguardo.

La prima è che l'attività immateriale sia autonomamente identificabile, poi che l'impresa sia in grado di disporne pienamente (qualora si tratti di proprietà giuridicamente tutelate, la titolarità dei diritti legali di sfruttamento) ed infine che preveda di impiegarla proficuamente nell'ambito del processo produttivo aziendale.

Rispetto al relativo principio contabile italiano, la capacità dell'attività immateriale di produrre benefici futuri per l'impresa va intesa in maniera più restrittiva. Infatti, anche la prassi nazionale fa riferimento all'autonoma identificabilità e alla possibilità di essere destinata durevolmente al servizio dell'impresa, nello IAS 38, non si possono però collocare tutti quei costi che la normativa italiana consente invece di rinviare agli esercizi futuri anche in assenza di un'effettiva produttività futura.

In Italia, di solito, una volta ottenuto il consenso del collegio sindacale si differiscono tali oneri per il fatto che sono sostenuti solo poche volte durante la vita aziendale e perché hanno utilità pluriennale.

Secondo lo IAS 38 tali costi non sono sostenuti per acquisire o creare attività immateriali autonomamente identificabili, anche se si tratti di oneri riconducibili a futuri benefici per l'impresa. Si nota una certa differenza anche nei confronti dei costi di ricerca e di sviluppo: infatti, mentre i Principi italiani distinguono tra "ricerca di base" (relativa a progetti privi di una destinazione o di una utilità specifica per l'impresa che la svolge) e "ricerca applicata" (che fa invece riferimento agli aspetti applicativi del progetto) e consentono di capitalizzare i soli oneri relativi alla ricerca applicata, al contrario lo IAS 38 vieta espressamente ogni possibilità in tal senso. Per i primi, inoltre, pur in presenza delle suddette condizioni, la capitalizzazione resta una "facoltà" dell'impresa: non esiste infatti alcun obbligo per la loro iscrizione dell'attivo patrimoniale, che viene invece effettuata come libera scelta degli amministratori, a causa della soggettività delle valutazioni da operare (in merito alla loro utilità futura, alla significatività degli importi e all'impatto da questi prodotto sul risultato economico dell'esercizio nel caso in cui vengano spesi interamente nell'esercizio di competenza). L'utilizzo dei termini facoltà e discrezionalità deve tuttavia essere inteso non come l'esercizio di una libera scelta degli amministratori, ma al contrario come una valutazione che viene quasi imposta dal verificarsi di determinati presupposti.

Tale considerazione è rinforzata dal fatto che lo stesso codice civile richiede al collegio sindacale di vigilare sulla capitalizzazione. In ogni caso la formulazione dello IAS 38 mira ad escludere completamente questo genere di discrezionalità, imponendo agli amministratori la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo quando siano certi della fattibilità del progetto intrapreso e della commerciabilità dei relativi risultati, e siano in grado di stimarne esattamente i costi di realizzazione e le concrete possibilità di utilizzo interno o esterno all'azienda.

LA VARIABILE FISCALE

La cessione di azienda è un'operazione esclusa dall'imposta sul valore aggiunto, dunque, qualora si effettuasse la vendita di un brevetto insieme all'azienda o al ramo d'azienda che lo comprende, non si deve includere l'IVA al valore dello stesso.

Pertanto i singoli beni oggettivamente imponibili (quindi anche le immobilizzazioni immateriali) che vengono ceduti unitamente all'azienda, di cui fanno parte integrante, non sono assoggettabili ad IVA all'atto di cessione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei brevetti, ai fini delle imposte dirette, si deve enunciare l'art 68 c.1 DPR 917/86 che stabilisce che i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (incluso il c.d. know-how) sono deducibili in quote non superiori a 1/3 del costo, per ogni esercizio, non necessariamente costanti.

Nel caso in cui il bene sia di produzione interna, esso riveste, fin tanto che non è venuto ad esistenza, il connotato di "spese di ricerca" e, pertanto, l'ammortamento del bene immateriale ha inizio solo in esito alla ricerca stessa ed il suo costo è costituito dall'ammontare delle spese di ricerca non ancora ammortizzate.

La variabile fiscale, in campo internazionale, riguardante i brevetti è così delicata che anche l'Ocse, nel suo rapporto sul transfer pricing, si è soffermato sul principio di inerenza e sulla imprescindibile correlazione tra costi e ricavi di competenza quale elemento chiave per stabilire la reale esistenza di un'attività immateriale e la correttezza del valore assegnatole. Affermare, ad esempio, che i costi capitalizzati ad incremento di un determinato "brevetto" devono essere chiaramente quantificabili e ad esso direttamente riconducibili equivale a dire che il relativo progetto di ricerca è in avanzata fase di sperimentazione, è stata valutata la commerciabilità del brevetto ed è stato ragionevolmente stimato il flusso reddituale che l'impresa prevede di conseguire attraverso il suo impiego nel processo produttivo.

Spesso le attività finanziate non portano al conseguimento di risultati economici positivi per l'azienda ed i relativi costi devono essere in tal caso trattati come spese correnti; d'altra parte se, in un secondo momento, a partire da quei medesimi risultati l'impresa realizza un'invenzione economicamente sfruttabile, i costi prima spesi non possono essere portati ad incremento del valore dell'attività, con la conseguenza che il valore di bilancio del bene immateriale non ne riflette il reale valore di mercato.

I problemi di natura tributaria si intrecciano dunque con quelli relativi al trattamento contabile ed ai criteri di valutazione delle attività immateriali in sede di redazione del bilancio d'esercizio. L'attenzione posta da un organismo molto noto e competente come l'Ocse per entrambi i tipi di problematiche dimostra la grande attenzione che deve essere prestata nella valorizzazione di tali poste.

L'armonizzazione degli standard contabili, che desiderano sia l'Ocse che le principali istituzioni internazionali, potrebbe agevolare sensibilmente l'operatività delle imprese impegnate sui mercati esteri.

AREA FINANZIAMENTI AGEVOLATI

La maggior parte dei finanziamenti per Ricerca & Sviluppo alle imprese è gestita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero delle Attività Produttive (MAP).

I fondi provengono sia dal bilancio statale, sia da organismi europei:

Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

In particolare, il MIUR implementa le attività di sostegno alla ricerca industriale attraverso il "Fondo Agevolazioni alla Ricerca" (FAR). La ricerca industriale è un'attività di indagine pianificata che mira all'acquisizione di nuove conoscenze sfruttabili per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi produttivi o per un rilevante miglioramento degli stessi.

Esistono, inoltre, agevolazioni per l'assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca. (D.M. 8/08/00 n. 593 art.14)

La Commissione Europea promuove la ricerca e lo sviluppo nelle Piccole e Medie Imprese attraverso uno schema di finanziamento specifico (CRAFT – CO-operative Research Action for Technology Projects).

Il VI Programma Quadro di R&S (VI PQ) è il nuovo strumento dell'Unione Europea per l'attuazione della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico nel 2002-2006. L'obiettivo principale è di ottenere, a breve, medio e lungo termine, miglioramenti tangibili nel campo dell'innovazione in Europa incentivando una più stretta integrazione fra ricerca ed innovazione. Un fattore determinante affinché l'innovazione assuma un ruolo maggiore nell'azione volta a trasformare l'economia europea sarà lo sviluppo di legami molto più forti tra università e industria.

Il MAP offre sostegno alla ricerca attraverso il "Fondo per l'Innovazione Tecnologica" (FIT). L'obiettivo di tale fondo è quello di finanziare attività di sviluppo precompetitivo, ovvero sia progetti per lo sfruttamento e la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale. Rientrano nelle attività finanziabili lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi, di prodotti non commercializzabili e di processi o servizi in grado di portare sensibili miglioramenti alle tecnologie attuali.

Il MAP coordina inoltre il Programma Operativo Nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale”. In tale programma sono previsti interventi finalizzati alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative di sviluppo precompetitivo e programmi d'investimenti per l'industrializzazione dei risultati nell'ambito d'iniziative attivate nel Mezzogiorno.

Infine, le singole Regioni gestiscono propri programmi per il sostegno alla ricerca, sulla base di appositi finanziamenti regionali o europei.

ALCUNI ESEMPI DI AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI:

- Fruizione delle risorse “investimenti fissi”;

Sono agevolazioni in forma automatica – art.1 del decreto legge n. 224/1995 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art 8 della legge n. 266/1997.

- Concessione delle agevolazioni in forma automatica per l'innovazione;

Questa concessione rimanda all'art. 13 del decreto legge n. 79/1997 convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997 n. 140.

LE TECNICHE DI SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO

UTILIZZAZIONE DEL BREVETTO IN PROPRIO

Questa è la tecnica più utilizzata nella prassi aziendale.

Qualora però se ne ravvisi l'opportunità può essere conveniente per l'imprenditore valutare tutto l'ampio ventaglio di possibilità di sfruttamento che il brevetto permette.

CESSIONE DEL BREVETTO

Con questo tipo di contratto (la cessione) il titolare del diritto di brevetto si spoglia definitivamente, del proprio diritto in favore di un altro soggetto.

La cessione di un brevetto avviene di norma con un contratto traslativo, quale la vendita, la permuta, la donazione, il conferimento in società. Si applicano pertanto le norme del tipo contrattuale concretamente adottate.

La forma scritta, pur non richiesta dalla legge, si rende necessaria sia per la complessità del trasferimento, sia per le esigenze di trascrizione.

POSSIBILITÀ DI CONCEDERE IN PEGNO IL BREVETTO

Questa opportunità è molto utile per gli imprenditori che abbiano bisogno di risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari allo sviluppo della propria azienda.

Il pegno su un brevetto di un'invenzione industriale, si costituisce mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 66 RD 127/39). Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione svolge, per i diritti reali di garanzia, una funzione costitutiva.

Il sistema di trascrizione è modellato su quello proprio della pubblicità immobiliare ex art. 2643 c.c.. Questa analogia fa ritenere applicabili al sistema pubblicitario dei brevetti industriali i principi e le regole propri della trascrizione immobiliare, quali l'opponibilità in caso di doppio trasferimento ed il principio di continuità delle trascrizioni.

I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali possono essere costituiti per crediti in denaro. Nell'eseguire la trascrizione l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine della trascrizione delle garanzie reali è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia (art. 69 u.c. RD 1127/39).

All'esecuzione forzata avente ad oggetto i diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali, si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile per i beni mobili (v. n. 2535 e s.) (art. 87 RD 1127/39).

IL DIRITTO DI USUFRUTTO SUL BREVETTO

Chi è titolare del diritto di usufrutto può usare il bene ottenuto (in usufrutto) e trarre ogni utilità che questo è in condizioni di dare, con il limite del rispetto della sua destinazione economica.

L'usufrutto è un diritto reale, a tempo determinato.

Il proprietario che ha dato in usufrutto il proprio bene è detto nudo proprietario, mentre il titolare del diritto di usufrutto è detto usufruttuario. Al termine dell'usufrutto il nudo proprietario riacquista la pienezza della proprietà.

La disciplina dell'usufrutto è contenuta nel codice civile (artt. 978 – 1020 c.c.).

LICENZA DEL BREVETTO

La licenza è il contratto col quale il titolare del diritto sul brevetto (licenziante) aliena a terzi (licenziatario) verso corrispettivo il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata, senza spogliarsene definitivamente (a differenza di quanto accade con la cessione del brevetto). La funzione pratica del contratto può essere varia: normalmente si tratta, per il titolare del diritto, di accrescere la diffusione del trovato senza doversi attivare in prima persona per perseguire questo obiettivo, vantaggioso, ma anche economicamente oneroso nonché non privo di rischi per l'imprenditore.

I contratti di licenza prevedono, normalmente, la durata (di solito coincidente con la durata del brevetto) ed il corrispettivo dovuto dal licenziante: quest'ultimo può essere determinato una volta per tutte (a forfait) oppure ripartito in somme periodicamente dovute (royalties o redevances); in quest'ultimo caso la misura del canone può essere ancorata a determinate variabili (fatturato del licenziante, vendite nette...).

IL MARCHIO

LA PREVALENZA DELL'ASPETTO COMMERCIALE RISPETTO AL BREVETTO

Il marchio non richiede grandi competenze tecniche (se si escludono quelle grafiche) per la sua realizzazione e, a differenza del brevetto che è spesso velato dal mistero che si cela dietro ogni invenzione o processo industriale, ha valore se molti consumatori lo riconoscono e associano ad esso dei beni desiderabili che siano dotati di una valenza specifica che permette al suo detentore di applicare ai prodotti o servizi che vende un "premium price", cioè un maggior prezzo rispetto a prodotti con caratteristiche confrontabili della concorrenza.

GLI INVESTIMENTI PER IL MARCHIO

Gli investimenti per un marchio si possono suddividere in due sottoinsiemi.

Il primo di questi serve a creare graficamente un marchio, spesso, si effettua, internamente all'azienda, un brainstorming tra gli esperti di grafica e il management commerciale, affinché il risultato possa godere dell'apporto delle diverse e complementari competenze dei due gruppi di professionisti.

Il secondo tipo di investimenti da effettuarsi per valorizzare un marchio è quello di farlo conoscere al mercato di riferimento dei propri beni, a tal proposito si dovrà investire nel marketing del marchio (brand marketing), o, qualora fosse così collegato al prodotto, nel marketing di prodotto

(product marketing). Tali scelte dipendono da quale tipo di marchio si vuole promuovere, si può addirittura arrivare al marketing dell'azienda (corporate marketing).

LA CRONOLOGIA DI AVVICINAMENTO, DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, ALLE TEMATICHE RIGUARDANTI L'INTERAZIONE DEI MARCHI NELLE DIVERSE AREE AZIENDALI.

Le diverse aree aziendali non vengono interessate dalla tematica dei marchi nello stesso tempo, infatti l'area marketing è senza dubbio quella che ha il maggior peso sia in termini di investimenti aziendali, sia in termini di criticità per la valorizzazione dei marchi. I quali interessano l'area della produzione e l'area commerciale, segue l'area finanziaria ed amministrativa ed infine bisogna tener conto della variabile fiscale.

AREA MARKETING

Come è già stato accennato il marketing è una delle principali variabili su cui si deve fare leva per promuovere e valorizzare un marchio. Il marketing non comprende solamente la pubblicità, ma anche ogni altro mezzo promozionale che favorisca la visibilità, l'unicità e la desiderabilità del marchio rendendolo distinguibile tra tutti gli altri concorrenti.

AREA PRODUZIONE

Il marchio non ha sempre una forte correlazione con l'area produttiva in senso stretto, se però si intende il riferimento che esso offre ai consumatori circa le modalità di produzione di un determinato bene, allora è strettamente collegato all'area produttiva. Sono frequenti i casi in cui a fianco del marchio di note aziende, dell'abbigliamento e della ceramica, si leggono scritte che riconducono il consumatore alla funzione aziendale della produzione, quali "cucito a mano", "ricamato a mano" o "dipinto a mano".

AREA COMMERCIALE

L'area più influenzata dalla gestione del marchio, sotto certi aspetti, è quella commerciale. Ad essa spetterà lo studio di convenienza, sotto il punto di vista della commercializzazione e della vendita, della concessione in licenza del marchio oppure della sua cessione a terzi, qualora l'azienda non sia in grado di far fronte ad una gestione diretta del proprio marchio.

AREA FINANZA AZIENDALE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Un discorso analogo a quello già fatto per i brevetti può essere fatto relativamente ai marchi, il cui costo può essere imputato all'attivo patrimoniale quando il marchio è sviluppato internamente all'azienda o è acquisito a titolo oneroso da terzi. L'unica condizione che deve essere tuttavia rispettata è l'effettivo utilizzo del marchio nell'ambito del processo produttivo; non sarebbe infatti possibile mantenere tra le immobilizzazioni un marchio lasciato poi improduttivo: i costi iscritti non possedendo più il requisito dell'utilità pluriennale dovrebbero essere imputati al conto economico. Ciascun bene immateriale può essere poi oggetto di diverse forme di sfruttamento economico: oltre all'utilizzo diretto o all'alienazione è possibile trasferire i diritti di sfruttamento attraverso contratti di licenza. Per il trattamento contabile del costo sostenuto dall'impresa licenziataria per l'acquisizione del diritto vale quanto visto a proposito dei brevetti: è dunque capitalizzabile il solo corrispettivo inizialmente corrisposto all'impresa concedente, che va ammortizzato in base al periodo di durata della licenza, ma non gli eventuali pagamenti corrisposti periodicamente a titolo di royalty commisurate al fatturato.

LA VARIABILE FISCALE.

Vale quanto già detto per i brevetti circa i beni immateriali, facciamo anche qui riferimento nuovamente all'art 68 c.1 DPR 917/86 che stabilisce che per i marchi di impresa il costo è deducibile in quote non superiori ad 1/10 dello stesso per ogni periodo.

Il costo dei diritti in concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio è deducibile in ragione della durata dell'utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Il costo sarà, pertanto, ripartito in quote costanti per il numero degli esercizi compresi nella durata di utilizzazione dei diritti (computando nel numero degli esercizi anche le frazioni). E' da considerare tale anche il corrispettivo pagato dall'affiliato nel contratto del franchising (a titolo di "front fee").

In assenza di precise disposizioni, si ritiene che l'ammortamento di tali costi, anche ai fini fiscali, segua le norme civilistiche, che prendono in considerazione l'effettiva durata di utilizzazione.

Per fare una panoramica internazionale possiamo ancora ricordare, circa la concessione del marchio, che fino a qualche anno fa le organizzazioni multinazionali concedevano a titolo gratuito l'utilizzo del marchio alle proprie consociate. Successivamente, con il progressivo accentuarsi della internazionalizzazione dei mercati e la penetrazione commerciale di nuove aree geografiche si è affermata l'esigenza di costituire joint ventures estere cui venisse concesso l'uso del marchio o del nome della casa madre: ciò ha contribuito a far sì che imprese ed autorità fiscali prendessero coscienza del valore implicito in un'appropriata gestione degli stessi.

Così si è dovuto non solo addebitare royalty per l'utilizzo del marchio il cui ammontare fosse il più possibile in linea con i criteri di congruità stabiliti dalle amministrazioni finanziarie dei paesi coinvolti, ma anche selezionare il paese più idoneo dal punto di vista fiscale per gestire l'attività immateriale ed i redditi connessi con il suo sfruttamento. Un obiettivo tutt'altro che semplice da conseguire, come dimostra l'atteggiamento aggressivo mantenuto da molti Stati (principalmente Stati Uniti e Regno Unito) nei confronti di pratiche ritenute spesso illegittime sia sotto il profilo dell'antielusione generale che del transfer pricing.

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO E SUCCESSIVE CONSIDERAZIONI CONTABILI

Il Legislatore ha voluto tutelare coloro che hanno depositato un marchio, infatti il diritto sullo stesso ha effetti che retroagiscono al momento del deposito della domanda (art. 4 c. 1 e 2 L.m.).

La tutela ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda (art. 42 L.m.), ma può essere rinnovata più volte alla scadenza con una ulteriore registrazione dal titolare o dal suo avente causa. Gli effetti della rinnovazione decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

La registrazione cessa di produrre i suoi effetti se non rinnovata entro 6 mesi dalla sua scadenza.

Per quanto riguarda la rappresentazione contabile si riprende quanto detto sui brevetti, e più in generale sulle immobilizzazioni immateriali.

A tal proposito bisogna ricordare che la cessione va registrata al momento in cui il bene immateriale fuoriesce dal patrimonio dell'impresa, quindi:

- in caso di vendita, al momento del trasferimento della proprietà;
- in caso di apporto o permuta alla data dell'atto di conferimento che trasferisce la proprietà.

Il procedimento ragioneristico più idoneo è quello di stralciare l'immobilizzazione ceduta al momento della cessione di una immobilizzazione immateriale, oltre a stralciare il relativo fondo ammortamento (se esiste) rilevando in contropartita il credito vantato nei confronti del cessionario.

E' inoltre necessario rilevare la plusvalenza o minusvalenza che si genera con l'operazione, effettuando il confronto tra valore netto contabile ed il prezzo di cessione dell'immobilizzazione stessa.

LE TECNICHE DI SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO

LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO

Il titolare del marchio, una volta che lo ha registrato, può decidere di trasferirlo definitivamente o temporaneamente, mediante cessione o licenza.

L'atto di trasferimento non è soggetto a forme particolari, ma è soggetto a trascrizione nel registro tenuto presso l'Ufficio brevetti, al fine di poter opporre il trasferimento a terzi. Il marchio può anche essere oggetto di licenza, di pegno, di franchising, di usufrutto, di merchandising, di vendita autonoma oppure con l'azienda.

LA LICENZA DI UN MARCHIO

Il vantaggio offerto da questo tipo di contratto è che mediante la licenza il titolare attribuisce al licenziatario il diritto temporaneo di sfruttare il marchio nella produzione di beni o fornitura di servizi, nel rispetto di determinate condizioni decise dalle parti.

La licenza può essere totale o parziale, in quest'ultimo caso il titolare del marchio concede la licenza soltanto per determinati prodotti, ma sempre con un diritto di esclusiva sugli stessi.

POSSIBILITÀ DI CONCEDERE IN PEGNO IL MARCHIO

Per quanto riguarda i marchi, il pegno si costituisce mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 49 RD 929/42). Il sistema di pubblicità è dunque analogo a quello vigente in materia di brevetti, sicchè possono estendersi alla garanzia sui marchi le medesime considerazioni svolte sul pegno di brevetti industriali.

IL FRANCHISING DEL MARCHIO

L'oggetto del franchising è la trasmissione, da parte dell'affiliante, all'affiliato di sfruttare i propri diritti di proprietà industriale, quali il marchio, l'insegna e i brevetti e il suo know-how del settore. Il marchio (e l'insegna che lo contiene) può essere pertanto trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, sempre che, in ogni caso, non si crei un inganno nei caratteri dei prodotti e/o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (DL 480/92).

Inoltre viene trasmesso il know-how, inteso come patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante; tale patrimonio deve essere segreto (o

meglio non conosciuto o divulgato), sostanziale (deve comprendere conoscenze utili per la distribuzione dei prodotti) ed infine accertato, cioè verificato nella sua utilità.

IL DIRITTO DI USUFRUTTO SUL MARCHIO

Vale quanto già detto precedentemente sui brevetti, infatti il marchio solitamente viene concesso in usufrutto dai soci di una società alla stessa a titolo di conferimento.

IL MERCHANDISING DEL MARCHIO

Il merchandising è un contratto che si riscontra quando il titolare di un marchio che gode di rinomanza ne concede in licenza l'uso a terzi per classi di prodotti completamente diversi da quelli che il marchio è solito individuare. In tale ipotesi il titolare del marchio si serve della c.d. funzione suggestiva di quest'ultimo, tale da creare nel pubblico il convincimento di una garanzia qualitativa di tutti i prodotti contraddistinti dal segno rinomato.

IL MARCHIO NELLA VENDITA DI AZIENDA

Il marchio è cedibile indipendentemente dall'azienda (art. 2573 c.1 c.c.). Tuttavia, quando esso è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto al suo uso esclusivo si trasferisca insieme con l'azienda (art. 2573 c. 2 c.c.).

LA VALUTAZIONE DEI BREVETTI E DEI MARCHI

ALCUNI CENNI SUI CRITERI VALUTATIVI

I marchi ed i brevetti insieme agli altri beni aziendali compongono un unico soggetto che è l'azienda, ma essi sono suscettibili di una valutazione economica individuale.

Come conseguenza del grande valore che gli stessi possono apportare all'azienda si deve ricordare che in tutto il mondo del business si ritiene opportuno investire ingenti somme di denaro per la loro realizzazione, soprattutto nei paesi più avanzati economicamente e tecnologicamente.

La teoria aziendalistica ha cercato nel tempo di individuare i criteri di misurazione dei risultati connessi allo sfruttamento di marchi e brevetti e più genericamente dei beni immateriali.

Sarebbe utile riuscire a rappresentare con delle procedure contabili la dinamica, in aumento ed in diminuzione, di questi beni ed i risultati economici dell'utilizzo.

Il reddito che esprime il bilancio spesso non è molto rappresentativo di queste variazioni: questo fatto può non rendere bene la realtà dei risultati economici effettivamente realizzati.

Le ragioni che spiegano la poca propensione dei responsabili delle imprese ad esprimere nei conti la dinamica dei beni immateriali sono fondamentalmente due:

- la difficoltà di misurare il valore dei marchi e brevetti;
- le conseguenze fiscali che (attraverso gli effetti della capitalizzazione e del successivo ammortamento) determinano un'anticipazione delle imposte.

Il primo problema è più generico in quanto non presenta solamente problematiche contabili ma anche aziendalistiche in genere.

Bisogna ricordare che i beni immateriali sono di definizione molto meno agevole dei beni materiali; e di conseguenza è tutt'altro che facile una loro classificazione. Spesso le varie denominazioni applicate a specifici beni immateriali sono soltanto punti di vista diversi per esprimere concetti e fenomeni che in parte si sovrappongono.

Sarebbe addirittura più agevole comprenderli in pochi o addirittura in un unico valore. Una soluzione concreta consiste, ad esempio, per le imprese industriali, nel raggruppare i beni in questione in due categorie:

- le immobilizzazioni immateriali inerenti al marketing cioè i marchi;
- le immobilizzazioni immateriali inerenti alla tecnologia dei prodotti e dei processi produttivi cioè il know-how tecnologico, il patrimonio tecnologico, il valore della ricerca, i brevetti.

LE TECNICHE ESTIMATIVE

Per valutare due immobilizzazioni immateriali così importanti la prassi aziendale ha studiato molte tecniche diverse.

Possiamo dire che, in generale, la stima dei beni immateriali può essere condotta con criteri analitici, cioè in base ad una costruzione logica fondata su dati documentali; ovvero con criteri empirici, basati su parametri e formule dedotti da specifici comportamenti negoziali degli operatori su mercato (prezzi fatti) o dall'esperienza.

Ogni metodo valutativo ha i suoi lati positivi ed i suoi lati negativi, quindi bisogna valutare caso per caso quale di questi ci permetta di rappresentare meglio il valore del nostro marchio o brevetto.

I criteri empirici hanno l'importante vantaggio della semplicità e quindi consentono misure a distanza di tempo abbastanza ravvicinate affinché la domanda dello "stock" possa essere rappresentata.

Nel campo dell'industria i riferimenti empirici efficaci sono peraltro rari, cosicché si rende in molti casi necessario il ricorso ad uno dei criteri di valutazione analitica. I più noti e rilevanti ai nostri fini sono i criteri del “valore residuo dei costi sostenuti” e del “costo di rimpiazzo”.

Il criterio del valore residuo dei costi sostenuti si basa sulla somma dei costi sostenuti per ottenere l'immobilizzazione immateriale ; e nella loro quantificazione meno l'usura che si fosse presentata, normalmente con un ammortamento lineare sulla vita utile del bene.

Il criterio del costo di riproduzione si basa sul calcolo della somma delle spese da sostenere oggi per ottenere quel bene immateriale così come ora si presenta.

La stima può essere condotta:

- voce per voce, calcolando i volumi di attività necessari e prezzi unitari. Ad esempio, per raggiungere un certo obiettivo di notorietà di un marchio, quanti avvisi pubblicitari occorrono, quali siano i loro prezzi odierni, quali altri oneri aggiuntivi siano necessari;
- a mezzo di indici: stabilendo moltiplicatori della spesa annuale sopportata, che rappresentano l'impegno economico necessario per riprodurre, a prezzi correnti, i beni in questione.

Il costo di ricostruzione, comunque calcolato, va poi ridotto per tenere conto dello stato di uso del bene. Spesso per questo scopo si usa un coefficiente proporzionale tra vita residua e vita totale del bene.

I criteri analitici di stima dei beni immateriali caratteristici delle imprese industriali hanno in comune un carattere: la difficoltà di applicazione, che infatti non ha ancora consentito una ragionevole standardizzazione dei calcoli. Ciò ne rende, in generale, ardua la ripetizione a brevi intervalli di tempo, come richiederebbe l'accertamento della dinamica annuale dello “stock” di beni immateriali.

Quando mancano adeguati riferimenti empirici, e d'altro lato il ricorso a vere e proprie stime analitiche con cadenza annuale è impossibile, ci si deve limitare a procedure semplificate ed in parte convenzionali.

Spesso si scelgono queste soluzioni pratiche:

- 1) costi storici con deduzioni di ammortamenti: si parte dal valore dello stock di beni immateriali formato dai costi sopportati nel tempo, espressi in euro attuali, sottraendo le quote di ammortamento in base alla vita utile di quel bene;
- 2) sommatoria degli investimenti eccedenti e carenti rispetto al livello “di mantenimento”: la somma algebrica si attua sommando con segno positivo gli investimenti eccedenti il livello “di mantenimento” (senza applicare riduzioni per ammortamenti) e con segno negativo le

carenze di investimento rispetto a tale livello, i vari addendi devono essere portati allo stesso momento monetario, ad esempio attualizzandoli tutti allo stesso momento.

METODI VALUTATIVI PECULIARI PER I MARCHI

Sono molti i metodi che si possono utilizzare per la valutazione di un marchio, ognuno è preferibile rispetto agli altri in base ai dati di cui noi disponiamo.

A) INDICATORI EMPIRICI

In Italia non esistono ancora molte serie storiche di cessione dei marchi da utilizzare quale raffronto in quanto solo dal 1992 un marchio è cedibile in via autonoma.

Qualora avessimo la fortuna di valutare un marchio che appartenesse ad un settore nel quale negli ultimi anni si sono ceduti marchi in via autonoma potremmo utilizzare questo criterio.

B) FLUSSI FINANZIARI

Potrebbero essere utilizzati soprattutto nella variante denominata "Royalty ideale".

Tale metodologia è basata sull'attualizzazione dei redditi calcolati sulla base delle "royalty", percentuali ottenibili sul mercato dei marchi.

C) STIMA DEL CONTRIBUTO AL REDDITO

Sarebbe idoneo come metodo ma solo se sono riconosciuti dati certi sul contributo al reddito del marchio. Purtroppo questa condizione ideale è ben poco riscontrabile nella pratica perché è ben difficile determinare il vero margine di contribuzione al reddito da parte del marchio, infatti per operare un adeguato confronto bisognerebbe conoscere la situazione reddituale senza l'apporto di questo prezioso bene immateriale.

D) PREMIUM PRICE

Si può utilizzare qualora, ad esempio nel caso del settore dell'abbigliamento esistesse un abito "senza marchio" avente un prezzo di riferimento unico e determinato: questa metodologia si adatta bene solo ai prodotti distribuiti attraverso la grande distribuzione, ove esista un prodotto a marchio leader e un prodotto merceologicamente equivalente senza marchio o con il marchio del distributore.

E) ACCREDITAMENTO DEL MARCHIO ATTRAVERSO INVESTIMENTI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI

I costi pubblicitari, ad esempio nel caso di un marchio di abbigliamento, comprendono:

- l'acquisto di materiale pubblicitario per cartelloni vetrina, produzione catalogo stagionale, et similia;
- le spese pubblicitarie dirette (pagine su giornali, manifesti);
- i contributi pubblicitari forniti ai clienti per le loro campagne promozionali utilizzando l'immagine del marchio da valutare e per la realizzazione di corner, shop-in-shop;
- le spese per le fiere di settore;
- le spese di registrazione marchi e le spese di tutela marchi;
- le spese per la realizzazione e la manutenzione di un eventuale sito Internet.

Tale metodo, è spesso fonte di discussioni in ambito fiscale. Infatti è noto che non sia ammessa fiscalmente in Italia la cosiddetta capitalizzazione delle spese pubblicitarie. Questo se non in casi particolari quali la fase di lancio di un nuovo prodotto. Le metodologie di calcolo del valore di un segno distintivo, che si basano sul principio che un marchio acquista valore in funzione degli investimenti pubblicitari su di esso, di fatto capitalizzano gli investimenti pubblicitari.

Con questo metodo estimativo, attraverso la valutazione o rivalutazione del marchio si capitalizzano le spese pubblicitarie, andando così contro la legislazione contabile italiana illustrata precedentemente nell'intervento.

F) COSTI DI RISPRISTINO DEI DIRITTI

I marchi depositati ma non usati hanno come loro peculiare valutazione quella dei costi di ripristino dei diritti, infatti esiste un vero e proprio mercato dei marchi depositati ma non utilizzati.

Ciò è dovuto alla difficoltà di reperire un nome nuovo e registrabile all'interno di registri marchi. Per rendersi conto della grandezza attuale e potenziale di questo particolare tipo di marchi basta pensare che nella sola Unione Europea esistono circa 17 milioni di imprese, ciascuna con un nome e spesso titolare di diritti su nomi (marchi) differenti. Le parole di uso comune per battezzare un nuovo prodotto non sono più di ventimila. Ognuno dei 17 milioni di imprese è potenzialmente opponibile per esempio alla registrazione di un marchio comunitario.

Ne consegue che i marchi già registrati sono molto ricercati perché permettono un uso immediato senza problemi con le opposizioni alla registrazione che si verificano durante la relativa procedura di registrazione di un marchio.

Nel calcolare il valore di un marchio registrato ma non usato si sommano quattro elementi:

i costi di registrazione del segno distintivo, i costi di consulenza, i probabili risparmi nel contenzioso amministrativo, un margine di profitto per il venditore.

Questo sistema è applicabile solo e unicamente per quei marchi registrati che non siano stati utilizzati commercialmente.

CONCLUSIONI SUI METODI DI VALUTAZIONE

Il criterio generale da rispettare è la scelta di un metodo di valutazione principale, da scegliersi in base alla disponibilità di dati e all'analisi della singola fattispecie, tenendo sempre conto degli altri metodi, qualora i valori riscontrati col principale siano eccessivamente discostanti da quelli ottenibili con altre metodologie.

LA SCELTA TRA SFRUTTAMENTO INTERNO O CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI

VALUTAZIONI STRATEGICHE:

- SCELTE IN VISTA DI ESPANSIONI COMMERCIALI

Il management aziendale deve valutare l'opportunità che offre la cessione in licenza a terzi del marchio o del brevetto rispetto all'utilizzo in proprio. Questa decisione deve essere presa coerentemente alla strategia aziendale che si vuole perseguire. Se l'azienda dispone di ingenti risorse finanziarie e ritiene conveniente agire in prima persona, allora attuerà una politica espansiva diretta, cioè producendo in proprio i beni ai quali apporrà il proprio marchio, oppure per la cui produzione utilizzerà il proprio brevetto. Nel caso in cui non abbia abbastanza risorse da investire, oppure non lo ritenga conveniente concederà le proprie immobilizzazioni immateriali in licenza a terzi, dai quali riceverà, a titolo di corrispettivo, delle royalty.

- SCELTE INERENTI IL MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE DEL BRAND

Generalmente il ragionamento che sta alla base della scelta tra lo sfruttamento interno o la concessione del brevetto a terzi è di natura economica, salvo il sincerarsi che questa concessione non si trasformi per il concessionario in un'occasione per iniziare un'opera di plagio. Per quanto riguarda il marchio, oltre ad un ragionamento di tipo economico si ragiona in termini di immagine, chiedendosi se lasciare in concessione il proprio marchio a terzi non pregiudichi la fama dello stesso. Talvolta, potrebbe accadere che i concessionari del diritto di sfruttamento del marchio non fabbrichino prodotti o offrano servizi all'altezza del marchio ricevuto in concessione.

VALUTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE:

COSTI / OPPORTUNITA'

Quando si dispone di *asset intangibile* di un certo valore si è attratti da due prospettive diverse, la concessione più vasta possibile del proprio bene immateriale per aumentarne il rendimento in termini di flussi finanziari generati dalle royalty, rispetto alla più restrittiva concessione dello stesso per preservarne la qualità.

Anche livello economico-finanziario bisogna valutare caso per caso, non esistendo delle regole generali valide in ogni situazione. Normalmente si cerca di non prestare il proprio marchio in licenza ovunque vi sia un mercato pronto a riceverlo perché potrebbe confondere il consumatore (sebbene, con buoni risultati il marchio "Pierre Cardin" è sfruttato in molti settori; dall'abbigliamento al design, dai prodotti di cosmesi, dalla cultura al teatro alla ristorazione), ma spesso se si vuole invece coerentemente trasmettere un'immagine che va oltre al marchio stesso ci sono casi in cui la concessione del proprio marchio per l'utilizzo in altri settori ha dato buoni risultati (ad esempio "Marlboro" noto marchio di sigarette, che volendo rappresentare nei propri spot l'immagine dell'uomo "macho" firma non solo le sigarette, ma concede in licenza anche il proprio marchio per una linea di abbigliamento della Marzotto che viene indossata dagli attori che interpretano i propri spot televisivi).

PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Nel nostro periodo caratterizzato da concentrazioni aziendali e da integrazione dei mercati gli intangible assets (dall'avviamento ai marchi, dai brevetti alle licenze o ai software) rappresentano una primaria fonte di ricchezza per l'impresa: un patrimonio da valorizzare e da gestire correttamente - dal punto di vista economico, prima ancora che fiscale - attraverso un'accurata pianificazione, ed un elemento chiave nella determinazione del vantaggio competitivo dell'impresa che li detiene.

Diversi sono infatti i problemi che possono emergere, ad esempio, quando il bene viene ceduto o in occasione di un contratto di licenza per la cessione dei diritti di sfruttamento dello stesso: limitandoci alle problematiche di natura strettamente tributaria, la congruità del prezzo di cessione del bene immateriale o delle royalty erogate per il relativo utilizzo, il fatto che la transazione viene svolta con una controparte domiciliata in un paese a tassazione agevolata e dunque l'incompatibilità

con le normative antiparadiso, o ancora il fatto che la transazione coinvolge soggetti giuridicamente collegati ed implica l'osservanza delle norme stabilite in materia di transfer pricing.