

Marchi d'impresa: criticità e procedure di revisione

di Patrizia Riva (*) Ilenia Acito (**) Alessia Grazioli (***) e Francesco Limatola (****)

Negli ultimi anni i marchi di impresa hanno assunto un ruolo centrale nella pianificazione strategica di molteplici società. Per questo motivo, diventa fondamentale conoscere innanzitutto cosa è un marchio, quale è il suo trattamento contabile e come è possibile quantificare il suo valore oggettivo. Invero, proprio la centralità di questo intangibile asset ha fatto emergere l'esigenza di comprendere quanti e quali possano essere le modalità di valutazione oggettiva di tale immobilizzazione immateriale. Se la quantificazione del valore presenta grandi difficoltà, ancor di più ve ne sono per un revisore chiamato a costatare il valore effettivo di un marchio. Il revisore, infatti, deve porsi vari quesiti, tra cui: quali procedure attuare? Quali sono le analisi comparative da dover effettuare? Come si verifica se un impairment test sia fatto correttamente? Il presente contributo cerca di assistere il revisore legale chiamato a dover dar risposta a tali interrogativi.

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni, grazie ad una normativa fiscale molto favorevole, si è assistito ad un progressivo aumento del numero di marchi registrati in Italia; gli stessi, non di rado, sono ideati e depositati dalle stesse aziende presso gli enti pubblici di riferimento (UIBM in Italia, EUIPO in Europa e WIPO globalmente), oppure sono di proprietà di persone fisiche che poi concedono l'uso del suddetto marchio all'azienda in cambio di canoni annuali (*royalties*). Il tema della contabilizzazione dei marchi d'impresa non è scevro da criticità ed è, pertanto, meritevole di approfondimento. Ci si focalizza in questa sede solo sui beni di proprietà dell'azienda, immobilizzati nel bilancio, tralasciando l'uso dell'opera di ingegno di altri. È fornita innanzitutto una breve descrizione giuridica del concetto di marchio e delle modalità mediante le quali esso si identifica ed è normativamente tutelato. In seconda istanza si considerano le tematiche contabili della prima iscrizione del marchio nel bilancio aziendale, ipotizzando sia l'ipotesi di una realizzazione dell'*intangibile* in economia sia l'ipotesi di un acquisto da terze parti. Infine, si considerano le criticità in tema di revisione della posta.

Il marchio quale bene in senso giuridico

Dal punto di vista giuridico, il marchio è da annoverarsi tra i segni distintivi d'impresa (1) ed è destinatario di un'ampia disciplina giuridica (2). Il Codice civile, all'art. 2569, definisce il marchio come il segno "idoneo a distinguere

Note:

(*) *Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università del Piemonte Orientale, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti*

(**) *Praticante Dottore Commercialista in Salerno*

(***) *Avvocato in Milano, tributarista con focus in fiscalità internazionale*

(****) *Dottore Commercialista e revisore legale con studio in Napoli*

(1) I principali segni distintivi, oltre al marchio, sono la ditta e l'insegna. Mentre il marchio contraddistingue un determinato prodotto o servizio, la ditta riferisce al nome con il quale l'imprenditore (per tale intendendosi tanto l'imprenditore individuale quanto l'imprenditore societario) esercita la propria attività d'impresa, l'insegna individua i locali dove si esercita attività d'impresa.

(2) Le fonti normative che regolano il marchio sono:

- il Codice civile, agli artt. 2569-2574; e

- il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (c.d. Codice della proprietà industriale) che vi dedica la sezione prima del capo II.

Il Codice della proprietà industriale è stato recentemente modificato ad opera del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, con cui l'Italia ha recepito alcune direttive dell'Unione Europea sui marchi d'impresa. Inoltre, l'imprenditore ha la facoltà di

(segue)

prodotti o servizi". Tale concetto è ripreso ed ampliato dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) all'art. 7, comma 1, lett. a), ed all'art. 13, comma 1, il quale annovera il "carattere distintivo" tra le qualità prime del marchio. Scopo della detenzione di un tale *intangibile* è, infatti, quello di rendere individuabili sul mercato i prodotti e i servizi dell'imprenditore; in un mercato libero il marchio è ciò che consente all'imprenditore di rendersi riconoscibile e, di conseguenza, individuabile dai consumatori, così da potersi differenziare rispetto ai propri concorrenti (3).

L'art. 7 del Codice della proprietà industriale definisce come marchi distintivi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, e, in particolare, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. I segni assunti a marchio d'impresa possono essere tanto denominativi (quando si tratta di parole) quanto figurativi (quando sono figure), o anche misti (quando combinano parole e figure) (4). A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, è stato mitigato il requisito della rappresentabilità, affermando come i marchi debbano essere idonei ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Oggetto del marchio dev'essere qualcosa di estraneo al prodotto che identifica. Esso, cioè, deve consentirne l'identificazione, differenziarlo dagli altri, ma non costituirne una qualità. Tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno consentito di poter classificare i marchi sulla base di alcuni criteri di riferimento. In particolare, è possibile classificare i marchi rappresentabili graficamente in base alla forma (5), all'oggetto (6) o, ancora, in base ai soggetti che li utilizzano (7).

Il marchio deve rispettare, pena di nullità, alcuni requisiti di validità, tra cui si annoverano:

- la capacità distintiva e, di conseguenza, l'originalità;
- la novità, cioè il fatto che il marchio dev'essere diverso rispetto ad altri marchi e segni

distintivi ad esso simili e sui quali siano già stati acquistati dei diritti da parte di terzi (8);

- la liceità, cioè la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (9);
- la mancata violazione di altri diritti esclusivi di terzi (ad esempio, il diritto d'autore).

Nell'ipotesi in cui il marchio registrato non presenti il requisito della novità o violi un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, è prevista la possibilità di procedere a convalidazione (10). L'acquisto del diritto all'uso esclusivo di un marchio si ottiene mediante il deposito della domanda di registrazione presso gli enti preposti dell'ordinamento giuridico coinvolto (11). Il diritto di esclusiva sul marchio scaturente dalla registrazione ha una durata di dieci anni, dal deposito della domanda. È, inoltre, ammesso l'acquisto di un diritto esclusivo mediante l'uso di fatto, intenso e diffuso, che faccia acquisire al marchio notorietà non meramente locale. In ipotesi il *pre-uso* non faccia acquisire al marchio notorietà, colui che ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, nonostante la successiva registrazione da parte di altri, pur nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (12).

Note:

(continua nota 2)

registrare il marchio, al fine di dotarlo di adeguata tutela giuridica, ed il legislatore ha previsto all'uopo una speciale procedura amministrativa.

(3) Le tradizionali funzioni del marchio sono l'indicazione di provenienza e di garanzia qualitativa, l'evocazione suggestiva e di rinomanza, come ricordato da R. Moro Visconti, "La valutazione dei marchi nella moda: dal *FashionTech* al *Digital Clothing*", in *Il Diritto Industriale*, n. 3/2022, pag. 15.

(4) Ciò secondo un criterio di classificazione che inerisce alla forma del segno.

(5) V. nota n. 5.

(6) Sulla base dell'oggetto, si distinguono marchi: (i) di servizio; (ii) in senso stretto.

(7) Si distinguono marchi: (i) di fabbrica; (ii) di commercio; (iii) individuali; (iv) collettivi o di categoria; (v) di certificazione.

(8) Tale requisito è espresso dall'art. 12 del Codice della proprietà industriale che stabilisce cosa non sia da considerarsi nuovo.

(9) Si veda l'art. 14 del Codice della proprietà industriale.

(10) Infatti, la nullità non può essere dichiarata se esso è stato registrato in buona fede e il suo uso pubblico sia stato consapevolmente tollerato per cinque anni senza contestazioni.

(11) In Italia, l'ente preposto è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

(12) Ciò ai sensi dell'art. 2571 del Codice civile.

Rilevazione contabile dei marchi

L'art. 2424 del Codice civile inquadra i marchi, unitamente alle concessioni, alle licenze e ai diritti simili nelle categorie delle immobilizzazioni immateriali da iscrivere alla voce B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale. Le condizioni essenziali affinché un bene immateriale possa essere iscritto nell'attivo patrimoniale sono essenzialmente tre:

- 1) quando si tratta di un bene individualmente identificabile, ovvero separabile o che derivi da diritti contrattuali o da altri diritti legali;
- 2) quando la società usufruisce dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitarne l'accesso ad essi da parte di terzi;
- 3) quando il costo è stimato con sufficiente attendibilità (13).

Elemento non trascurabile ai fini della rilevazione contabile è se il marchio sia stato registrato o meno. Invero, va detto che anche i marchi non registrati, ovvero i c.d. marchi di fatto, possono essere contabilizzati purché siano oggetto di tutela fondata sul *pre-uso* (art. 2571 C. c.) e a patto che dispongano di carattere distintivo (art. 2569 c.c.). L'assenza di registrazione potrebbe, tuttavia, incidere sulla stima del valore economico del bene intangibile.

Le disposizioni normative contenute nell'art. 2426 del Codice civile stabiliscono che il marchio va iscritto in contabilità al costo di acquisto o di produzione, rettificato annualmente dal relativo ammortamento. Innegabilmente la rilevazione contabile del marchio è subordinata alle modalità con cui il bene immateriale entra a far parte delle attività patrimoniali seppur non è considerato rilevante ai fini della sua classificazione in bilancio se il marchio sia di proprietà o utilizzato in forza di una licenza, privilegiando cioè l'aspetto sostanziale piuttosto che la tipologia di diritto in virtù della quale l'impresa utilizza il bene.

Le modalità con cui il bene può entrare a far parte dello stato patrimoniale sono sostanzialmente tre (Tavola 1):

- 1) prodotto internamente dall'azienda;
- 2) acquistato a titolo oneroso da terze economie;
- 3) utilizzato dietro concessione da aziende che continuano a mantenerne la proprietà.

Nel primo caso, ovvero nel caso di produzione interna del marchio, i costi capitalizzabili possono essere solo i costi diretti ed indiretti (per la quota ragionevolmente imputabile) sostenuti per la produzione del marchio ai quali possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. Sono esclusi, invece, i costi afferenti alla ricerca e lo sviluppo del prodotto, l'avviamento della produzione e gli eventuali costi di pubblicità. Il costo per la registrazione di un marchio, inclusivo degli interessi, non deve andare oltre il valore recuperabile con il suo utilizzo, sebbene la capitalizzazione di questi non debba costituire un mezzo per differire le perdite. Durante la fase di produzione si rilevano progressivamente i costi di realizzazione a conto economico con la successiva capitalizzazione degli stessi fino al momento in cui il marchio può essere utilizzato. La scrittura contabile, durante la fase di fabbricazione del marchio, sarà la seguente:

| | |
|--|---|
| Immobilizzazioni in corso (B.I.6 SP) | x |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4 CE) | x |




Conclusasi, poi, la produzione interna del bene intangibile, i costi capitalizzati tra le immobilizzazioni in corso saranno riversati nella voce B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale, voce in cui sarà direttamente rilevato il valore del marchio. La scrittura contabile sarà:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Marchi (B.I.4 SP) | x |
| Immobilizzazioni in corso (B.I.6 SP) | x |

Nota:

(13) Principio contabile OIC 24.

Tavola 1 - Modalità attraverso cui un bene è imputato nello stato patrimoniale

| | | |
|--|---|--|
|  <p>prodotto internamente dall'azienda</p> |  <p>acquistato a titolo oneroso da terze economie</p> |  <p>utilizzato dietro concessione da aziende che continuano a mantenerne la proprietà</p> |
|--|---|--|

Revisione legale

Nel caso di acquisto di un marchio da un'altra società ad un determinato corrispettivo, il costo d'acquisto, maggiorato degli eventuali oneri accessori, va contabilizzato alla voce B. I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale. Nel caso specifico la rilevazione contabile sarà:

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Marchi (B.I.4 SP) | x | |
| Debiti verso fornitori (D. 7 SP) | | x |

Infine, nel caso di concessione con contratto di licenza (*licensing*) va detto che il licenziante resta il titolare del marchio che concede a terzi il diritto di utilizzarlo a determinate condizioni e per un predeterminato lasso temporale. Nello specifico, per la rilevazione contabile occorrerà anticipatamente verificare se l'acquisizione preveda il pagamento per mezzo di:

- *royalties*: da iscrivere a conto economico correlandole alle vendite;
- importi *una tantum*: da capitalizzare e ammortare, ripartendoli per la relativa quota di competenza a tutti gli esercizi.

La scrittura contabile, in caso di pagamento di corrispettivi commisurati ai volumi di produzione o di vendita secondo competenza, sarà:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Canoni per marchi (B.8 CE) | x | |
| Debiti verso fornitori (D.7 SP) | | x |

Nel caso, invece, di pagamento con un importo *una tantum*, trattandosi di un costo relativo a più esercizi, si dovrà provvedere, previa patrimonializzazione, ad una sua opportuna ripartizione tenendo conto della vita utile del marchio. La scrittura contabile, in caso di pagamento *una tantum*, sarà la seguente:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Licenza per uso marchi (B.I.4 SP) | x | |
| Debiti verso fornitori (D.7 SP) | | x |

Per ciò che concerne l'ammortamento, appare utile ricordare che esso decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è pronta all'uso e che per i beni c.d. *intangibles* non vi è una delimitazione temporale per l'ammortamento. In via preliminare, l'OIC 24 stabilisce solamente che "non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale" e che la vita utile del marchio può essere

più o meno breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.

Procedure di revisione

Come si è avuto modo di comprendere, la quantificazione del valore di un marchio è una tematica complessa, sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia acquistato da terzi sia quando sia stato creato internamente all'azienda. La problematica assume ancor più vigore in caso di revisione del valore negli esercizi successivi a quelli di prima iscrizione.

Quando un revisore legale si appresta a verificare il bilancio d'esercizio di una società per la prima volta, deve quantificare il rischio di revisione complessivo. Per far ciò deve avere una comprensione totale sia del settore in cui l'impresa opera sia dell'ambiente di controllo interno a tale azienda. Una volta quantificato dal punto di vista più oggettivo il rischio di *business* (e questo si basa su vari livelli, nello specifico: macroeconomico, settore industriale di appartenenza, società, scelte aziendali) e dal differente punto di vista soggettivo il rischio di frode, si può procedere con la fase di pianificazione e poi di programmazione analizzando le singole aree e/o voci di bilancio.

Il principale rischio che un soggetto incaricato della revisione può incontrare nell'analisi di un marchio registrato è il rischio inerente (*inherent risk*), definito come la suscettibilità di un conto o di una classe di transazioni di essere inficiato da errori a prescindere dai controlli posti in essere dalla società. Nello specifico il revisore, quando si trova a dover predisporre ed identificare il rischio relativo ai cespiti aziendali intangibili, deve porsi i seguenti obiettivi di revisione o *assertions* verificando:

- l'esistenza - il revisore deve controllare mediante confronti con evidenze specifiche legate alla natura del bene considerato, in questo caso appunto il marchio, l'esistenza dei presupposti stessi per la sua contabilizzazione, tra questi le caratteristiche distintive, l'effettivo uso, l'eventuale registrazione e constatare se il sistema informativo preveda sufficienti procedure di verifica sulle transazioni relative alla categoria di *intangibles* indagata;
- la completezza - il revisore deve verificare che siano state rilevate tutte le transazioni relative agli investimenti e ai disinvestimenti

in marchi, comprensivi di variazioni in corso d'anno, come svalutazioni e ammortamento;

- l'accuratezza - il revisore deve appurare che siano stati rilevati correttamente gli effetti economico-patrimoniali delle operazioni registrate nell'esercizio (ad esempio, capitalizzazione oneri accessori al cespite principale, individuazione corretta degli importi e delle causali);
- la competenza - il revisore deve controllare che ogni voce sia stata registrata nel rispetto della correlazione ricavi costi nell'ambito dell'esercizio;
- la valutazione - il revisore deve verificare che siano stati rispettati i principi contabili.

Una volta verificato che tutte le voci delle immobilizzazioni rispettano le suddette caratteristiche, il revisore può iniziare i *test* di dettaglio e le analisi comparate e quindi i confronti aventi ad oggetto le evidenze documentali fornite dall'azienda. Tra questi controlli, a livello esemplificativo, si possono individuare quelli svolti: sui prospetti delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti (con saldi iniziali, incrementi, decrementi e saldi finali); sulle eventuali perizie estimative prodotte. Sarà verificato se, nel corso dell'esercizio, vi siano stati segnali di una perdita durevole di valore dei cespiti e se il *management* abbia effettuato un *impairment test* per verificare l'entità. I segnali che richiedono approfondimento possono essere a titolo esemplificativo: un aumento dei tassi di interesse che condiziona il tasso di attualizzazione nel calcolo del valore d'uso; un cambiamento strategico che ha impatto sulla modalità con cui un'attività viene usata; variazioni significative con effetto negativo sulla società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo. Qualora una classe di cespiti o un cespite specifico presenti tali evidenze, il revisore potrebbe trovarsi dinnanzi a due situazioni: il *management*, a seguito di *impairment test*, ha stabilito che non vi è stata una perdita durevole di valore e non ha iscritto nessuna perdita a bilancio, oppure, il *management*, a seguito di *impairment test*, ha diminuito il valore del cespite, iscrivendo tale minor valore in bilancio. In entrambi i casi il revisore dovrà verificare che il *test* sia stato eseguito correttamente, rispettando quanto prescritto dai principi contabili. Secondo l'OIC 9 qualora

un'attività immobilizzata presenti segnali di una perdita durevole di valore sarà necessario stimare il valore recuperabile di quest'ultima. Se il valore contabile risulta almeno pari al valore recuperabile, non vi è svalutazione dell'immobilizzazione, mentre qualora il cespite abbia un valore d'uso inferiore a quello contabile, verrà rilevata la perdita. Più in particolare il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo *fair value* e il suo valore d'uso. Se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a una attività devono essere letti come riferimenti anche a un'unità generatrice di flussi di cassa (CGU) (14). Sempre secondo il medesimo principio contabile, il *fair value* può essere definito come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, mentre il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile.

Tali definizioni pongono, in relazione ai marchi, una serie di criticità di ordine pratico sia al *management* chiamato a implementare la valutazione, sia per il soggetto incaricato della revisione, che deve verificare la corretta applicazione dei principi contabili. In primo luogo, con riferimento alla determinazione del valore di mercato bisogna domandarsi se sia possibile individuare un mercato per il marchio considerato, se si tratti di un mercato attivo o meno, se la società abbia effettuato delle ricerche di mercato. I marchi registrati che possono vantare un mercato attivo sono estremamente rari. Tuttavia, esistono altri metodi di valutazione del valore di mercato di un marchio, come ad esempio il metodo delle transazioni comparabili, oppure quello del *royalty rate* (15). Il revisore deve verificare che siano stati usati valori comparabili. In secondo luogo, con riferimento al valore d'uso risulta invece complesso determinare i flussi di cassa che dipendono da uno

Note:

(14) Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali - OIC 9, dicembre 2016.

(15) L. Guatri - M. Bini, *Gli intangibili specifici*, Università Bocconi Editore, Milano, 2003.

specifico marchio. Qualora un'azienda posseda solo un marchio identificativo di tutti i prodotti dell'impresa, l'unità generatrice dei flussi di cassa coincide con l'azienda stessa. In tal caso il revisore deve verificare che la determinazione dei flussi di cassa sia coerente con quanto prescritto dall'OIC 9, ovvero che i flussi finanziari comprendano:

- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
- i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Altra importante considerazione, è che nella determinazione dei flussi di cassa, non devono

essere considerati i flussi derivanti da finanziamenti, i pagamenti o rimborsi fiscali e gli investimenti futuri non obbligati. Infine, il revisore deve verificare che il *management* abbia determinato il tasso di sconto in modo coerente, affinché questo rappresenti effettivamente il rischio insito in quell'attività o in quell'azienda.

Una volta che il revisore ha verificato la correttezza nella quantificazione del *fair value* e del valore d'uso, conclude il suo processo di revisione e, qualora abbia rilevato delle criticità, riferirà al *management* per iscritto esprimendo le sue osservazioni che potranno essere recepite dalla direzione. Dopo che siano state ultimate le verifiche delle poste selezionate nel programma di revisione iniziale, il revisore controlla che il *management* abbia provveduto a recepire le modifiche conseguenti dalle osservazioni espresse in fase di verifica. Laddove la direzione non abbia provveduto a modificare quanto indicato, il giudizio dovrà essere espresso con rilievi o, nei casi più gravi, dovrà essere espresso un giudizio negativo.