

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Terza Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

**Perizia di stima dei marchi di
proprietà della società *****
in liquidazione**

CONCORDATO PREVENTIVO

PROCEDURA n. 55/2013

IN LIQUIDAZIONE

Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania MONALDI

Commissari Giudiziali: Dott. Sergio FREDDIO
Dott. Massimiliano PISELLI

Liquidatore Giudiziale: Dott.ssa Isabella IPPOLITA
SOLDANI

CTU: Dott. Massimiliano TESSENDA

12 Aprile 2023

Indice

1. Premessa e contenuto del documento	3
2. La Società: dati identificativi e cenni storici	3
3. Documentazione esaminata	4
4. Gli intangibili: definizione, classificazione e misurazione	5
5. Analisi dei metodi di valutazione	9
6. Gli intangibili della ***** oggetto di valutazione	16
6.1. I marchi.....	16
6.2. Verifica sulla posizione soggettiva e oggettiva dei diritti di marchio oggetto di analisi	18
6.3. Il criterio di valutazione applicabile ai marchi della *****	20
7. Conclusioni	22

1. Premessa e contenuto del documento

Per effetto dell'incarico conferito con il quale la Dott.ssa Isabella Soldani, Liquidatore Giudiziale del **Concordato Preventivo n. 5/2013 - Tribunale di Perugia** (***** in Liquidazione) chiedeva di esprimere un parere sul possibile valore dei marchi aziendali di proprietà della ***** il sottoscritto Massimiliano Tessenda, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Perugia (PG), *****, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia al n. 620, esaminata la documentazione messa a disposizione, ha redatto il presente documento.

2. La Società: dati identificativi e cenni storici

Gli *asset* oggetto di valutazione appartengono alla ***** in liquidazione, società con sede in Perugia*****.

La Società, costituita in data 10.02.1989, risulta iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Perugia, a far data dal 20.04.1989, con codice fiscale e numero di P.IVA *****e numero REA PG – 158533.

Il capitale sociale di ***** , interamente versato, è pari a euro 83.200,00 e risulta ripartito fra i soci come di seguito riportato:

- *****: euro 54.080,00 (65%)
- *****: euro 23.400,00 (28,13%)
- *****: euro 4.160,00 (5%)
- *****: euro 1.560,00 (1,87%)

Allo stato, la ***** si trova in Concordato Preventivo (Omologa del Tribunale di Perugia con Decreto del 01.06.2015 depositato il successivo 03.06.2015) con Liquidatore Giudiziale la Dott.ssa Isabella Ippolita Soldani. Precedentemente, in data 18.10.2013 con iscrizione in CCIAA in data

31.10.2013, la ***** era stata posta in liquidazione volontaria con nomina del sig.***** quale liquidatore unico.

L'attività esercitata dalla società riguarda l'editoria in genere ed in particolare la vendita per corrispondenza e vendita con sistemi telematici (on line) di libri propri e di altri editori.

Il 14.10.2013, con atto a rogito del Dott. Francesco Alberti Notaio in Perugia avente effetto a far data dal 28.10.2013, la ***** concedeva in affitto alla *****, società con sede in Perugia, ***** con Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Perugia *****, il ramo di azienda svolgente attività di edizione, produzione, spedizione, commercio all'ingrosso, al minuto e per corrispondenza e per via telematica di libri, riviste, giornali, periodici (esclusi quotidiani), audio e video cassette, dischetti per personal computer, anche per conto terzi, riguardanti qualsiasi materia (scientifica, economica, finanziaria, scolastica, etc.) e assistenza, sviluppo gestioni software e applicazioni telematiche e via internet.

Il 16.11.2013, con la stessa affittuaria, veniva stipulato un contratto preliminare per la cessione del ramo di azienda oggetto di affitto.

In data 19.11.2013 la ***** in liquidazione depositava presso il Tribunale Fallimentare di Perugia domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., (c.d. Concordato in Bianco o Prenotativo). In pari data veniva effettuata anche l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Perugia.

3. Documentazione esaminata

Per la predisposizione del presente elaborato, il sottoscritto ha esaminato la seguente documentazione:

- ✓ Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

presentato da *****;

- ✓ Relazione ex art. 161 L.F. co.3 e 186 co. 2 lett. b, L.F. redatta dalla Dott.ssa Maria Landi
- ✓ Visura camerale storica aggiornata;
- ✓ Certificazioni registrazioni marchi;
- ✓ Documenti inerenti alle informazioni identificative delle domande di marchio della ***** (fonte Ministero dello Sviluppo Economico – UIBM);
- ✓ Contratto di affitto di ramo azienda del 14.10.2013;
- ✓ Contratto preliminare di cessione di ramo di azienda;
- ✓ Lettera di richiesta di proroga termine relativo all 'acquisto di azienda del 26.08.2015 di*****;
- ✓ Bilancio al 31.12.2015 di *****;
- ✓ Copia prospetti liquidazioni Iva di *****dal 2014 al 2021

4. Gli intangibili: definizione, classificazione e misurazione

Sulla definizione, classificazione e misurazione degli intangibili si sono confrontate molteplici linee di pensiero con una successione di principi, di teorie e di proposte metodologiche che hanno sollevato entusiasmi e delusioni e in cui non sono mancati dubbi e incertezze.

Da un punto di vista giuridico il marchio, insieme alla ditta e all'insegna, rappresenta una delle tre tipologie di segni distintivi riconosciute dall'ordinamento italiano.

Mentre la ditta identifica l'impresa e l'insegna individua i locali dove l'attività viene esercitata, il marchio si riferisce ai prodotti e ai servizi dell'azienda.

Spesso, con la dizione marchio aziendale si fa riferimento ad una denominazione, un emblema o un logo che viene applicato al prodotto di una

determinata impresa allo scopo di contraddistinguerlo da quelli simili di altre imprese, indicandone al contempo la provenienza industriale e/o commerciale.

Fra i segni distintivi, il marchio è certamente quello più importante, soprattutto se registrato; la registrazione assolve a una funzione distintiva cui è direttamente correlato un corrispondente diritto di utilizzo in esclusiva (proprietà intellettuale) e ne rappresenta il presupposto fondamentale perché un'azienda possa procedere all'iscrizione del marchio in bilancio.

La normativa vigente detta i requisiti fondamentali per la registrazione di un marchio in termini di novità (ovvero l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile), originalità (ovvero la capacità di distinguere un prodotto o servizio rispetto alla concorrenza) e liceità (ovvero la conformità all'ordine pubblico e al buon costume).

Nella registrazione di un marchio sono individuabili i seguenti elementi fondamentali: il segno protetto, le categorie merceologiche dei prodotti rivendicati, il territorio in cui tale registrazione è efficace.

La registrazione, essendo il marchio un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente tramite parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche olfattive, circoscrive l'ambito di tutela dei prodotti o servizi e in tale contesto tutela il marchio stesso quale segno protetto.

Con riferimento alle categorie merceologiche di prodotti rivendicati, la dottrina ha individuato il cosiddetto *principio di specialità*, in base al quale si circoscrive la tutela del marchio alla relativa tabella merceologica cui il prodotto appartiene (cosiddetta Classificazione di Nizza).

Lo *jus excludendi alios* dall'uso del marchio è riconosciuto nei limiti dei prodotti e servizi indicati nelle liste di protezione e per i prodotti a questi affini.

Per quanto riguarda l'efficacia territoriale della registrazione, la stessa attiene all'ambito geografico di protezione; è il cosiddetto principio della territorialità cui è circoscritto lo *jus excludendi alios* spettante in capo al suo titolare e limitato al territorio del singolo Stato in cui il marchio è registrato e tutelato a norma della legge nazionale.

Dopo più di un quarto di secolo di ricerche in tutto il mondo, la questione della misurazione degli intangibili non ha ancora raggiunto un livello che possa considerarsi soddisfacente. Nell'economia attuale l'intangibilità delle più importanti attività di un'azienda rende molto più difficile capire quanto quest'ultima valga tanto più che, ancora oggi, la maggior parte delle imprese non ha le informazioni e gli strumenti di controllo richiesti per un'efficace gestione degli intangibili.

Quanto precede lascia quindi intendere quanto sia importante definire una logica e un apparato metodologico efficace per la valutazione di questo tipo di "beni".

Con riferimento alla classificazione della generalità degli intangibili (acquisiti o prodotti internamente), la teoria si è adoperata a comporre classi omogenee sulla base delle quali classificarli.

Tra i diversi criteri di classificazione il più rilevante è il cosiddetto criterio della dominanza secondo il quale, assunto che la separazione degli intangibili in molte classi genera il rischio di sovrapposizioni, le aree nelle quali è più agevole identificare gli intangibili sono sostanzialmente due: il marketing e la tecnologia.

Seguendo il criterio della dominanza, all'insieme degli intangibili di marketing apparterrebbero il nome e il logo della società, la denominazione dei marchi, le insegne, le marche secondarie, le idee pubblicitarie, le strategie di marketing, le garanzie sui prodotti, la grafica, lo sforzo di pubbliche relazioni, le idee promozionali, il design delle etichette, il design dell'imballaggio, la registrazione dei marchi.

Gli intangibili afferenti alla tecnologia, invece, si identificherebbero, a loro volta, nella tecnologia, nel know-how produttivo, nei progetti di ricerca e sviluppo, nei brevetti, nei segreti industriali, nel design/styling, nel software e nei database.

Nella pratica, invece, quando si parla di intangibili ci si riferisce alla proprietà intellettuale, ai brevetti, alle formule, alle conoscenze tecnologiche, ai marchi, ai diritti d'autore, ai contratti, alle relazioni con i clienti e alle reti di distribuzione.

In generale, il marchio rappresenta un'entità priva di valore in sé se non conosciuto dai consumatori.

Il valore di tale segno distintivo, infatti, è determinato unicamente dal suo accreditamento sul mercato, ossia dal positivo apprezzamento del pubblico riguardo alle caratteristiche dei prodotti da esso contrassegnati e, in ultima analisi, dalla capacità di vendita degli stessi.

Tradurre in termini di valore l'apprezzamento sul mercato di un marchio è spesso difficoltoso, atteso che il suo valore è mutevole nel tempo e correlato a variabili, storiche e prospettive, non sempre di facile identificazione e ponderazione.

Affinché si possa procedere alla sua valutazione, partendo dall'assunto che il valore economico di un marchio aziendale risiede nella capacità dello stesso di

generare redditi e flussi finanziari aggiuntivi rispetto a quelli che potrebbero realizzarsi in sua assenza, è necessario che tale intangibile rispetti almeno i seguenti requisiti:

- protezione: deve essere garantita la tutela dal punto di vista della proprietà del marchio all'azienda che lo possiede in tutti gli ambiti in cui lo stesso è utilizzato;
- identità: il marchio deve essere in grado di trasmettere al mercato una precisa connotazione di valori, sia oggettivi che soggettivi, riconducibili direttamente ai prodotti/servizi ad esso associati e/o all'azienda che li distribuisce;
- riconoscimento: il marchio deve essere conosciuto e diffuso negli ambiti all'interno dei quali è utilizzato;
- differenziazione: il marchio deve essere in grado di esprimere all'esterno gli elementi che differenziano i prodotti/servizi ad esso associati da quelli di qualsiasi altra azienda, così come le caratteristiche distintive dell'azienda che lo utilizza rispetto a tutti i suoi concorrenti;
- rilevanza: il marchio deve rappresentare un fattore critico di successo all'interno degli ambiti in cui è utilizzato e un elemento discriminante per il cliente nella scelta dell'offerta rispetto a quella di qualsiasi altra azienda.

5. Analisi dei metodi di valutazione

In Italia, per motivi di carattere storico, non esiste una metodologia di valutazione di marchi universalmente riconosciuta. La legge Marchi, vigente sino all'inizio del 1993 impediva, di fatto, la cessione autonoma del marchio. L'art. 15 di tale legge condizionava il trasferimento dei diritti sul segno distintivo al trasferimento dell'azienda o di un ramo di questa.

La giurisprudenza ha rigorosamente seguito la norma di legge.

Nel caso di valutazioni economiche aventi ad oggetto il trasferimento del complesso “*ramo d’azienda – marchio*”, venivano utilizzati i consolidati principi relativi alla valutazione di imprese e all’avviamento di queste.

Dal gennaio 1993 le modifiche all’articolo 15 della legge Marchi hanno stravolto il contenuto della norma sciogliendo il vincolo marchio-ramo d’azienda in caso di trasferimento del primo.

Il 16 dicembre 1999, poi, è entrato in vigore il decreto legislativo in materia di marchi in attuazione della delega rilasciata al Governo di cui all’art. 4 della legge 102 del 29 marzo 1999, che ratificava il “Protocollo di Madrid”.

Con tale provvedimento, sono stati introdotti elementi normativi che hanno migliorato la posizione del titolare di un marchio nei confronti di possibili azioni miranti a ottenerne la nullità.

L’estimazione di un marchio, ai fini della cessione a terzi a titolo di proprietà, si incentra sulla scelta dei criteri economici idonei a individuarne il valore quale componente immateriale del sistema capitale economico d’impresa.

La ricerca dei criteri di stima del valore di un marchio risponde a esigenze sempre più importanti nella prassi aziendale.

Attualmente, i principali metodi adottati si basano:

- a) su indicatori empirici o comparativi;
- b) sui costi di ripristino dei diritti;
- c) sui flussi reddituali;
- d) sull’accreditamento del marchio attraverso investimenti pubblicitari e promozionali.

I valori ottenuti con tali metodologie possono essere poi “*pesati*” a mezzo di “*coefficienti di rischio*” atti a diminuirne il valore.

Nelle prassi di valutazione del marchio si tengono in scarso conto i coefficienti di “*rischio giuridico*” e cioè quei coefficienti utili a mitigare il rischio che una sentenza di nullità o di decadenza cancelli l’esistenza del diritto di marchio in capo al titolare. La ragione per cui l’utilizzo di tali coefficienti non è molto diffuso va ricercata nel fatto che gran parte dei metodi di valutazione adottati originano in paesi esteri dove le autorità preposte al riconoscimento giuridico del marchio effettuano, ai fini di una valida registrazione, un efficace controllo di merito sulla sussistenza dei requisiti di legge, minimizzando di fatto tale rischio. Diversamente, in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha limitatissime attribuzioni circa la possibilità di rigettare la domanda di un marchio carente dei requisiti di legge; pertanto, in Italia il rischio di nullità è molto più elevato che all’estero.

a) Indicatori empirici o comparativi

Il metodo empirico si riferisce alle informazioni espresse dal mercato. Si assumono quali informazioni i prezzi pagati in negoziazioni similari. L’applicazione di tale metodo necessita che siano disponibili dati riferibili a transazioni avvenute di recente (3-5 anni) che offrano garanzia di omogeneità dei dati raffrontati con riferimento agli aspetti del contenuto della negoziazione e alle condizioni che si accompagnano al prezzo.

Poiché i metodi basati sugli indicatori empirici possono essere ritenuti carenti, in quanto fondati su prassi teoriche della negoziazione e anche perché risentono delle condizioni soggettive delle parti, non possono essere tanto oggetto di giudizio quanto di mera constatazione e servono quando gli altri metodi più razionali sono inutilizzabili.

Si evidenzia che, i criteri empirici, anche se applicati abitualmente, non sono impiegabili per la valutazione di nuovi marchi o di marchi dati in licenza per nuove o diverse classi merceologiche.

b) Costi di ripristino dei diritti

Il metodo riferito ai costi si può distinguere in quattro configurazioni: del costo storico, del costo storico rivalutato, del costo di sostituzione o riproduzione e costo della perdita.

Il costo storico, in sintesi, esprime la sommatoria di tutti gli oneri sopportati durante il ciclo di vita del marchio e direttamente imputabili allo stesso. Si tratta, per esempio, dei costi di ideazione e di verifica delle disponibilità, degli oneri degli esperti creativi e pubblicitari, dei costi di deposito e registrazione e, soprattutto, dei costi sostenuti per lanciare e consolidare l'immagine, delle spese specifiche di pubblicità, ecc.

Come subito appare, tale metodo è insufficiente a delineare un valore aggiornato ed evoluto temporalmente, in senso operativo.

Meglio è considerare il metodo del costo storico rivalutato, cioè aggiornato ai valori correnti.

La valutazione in base al costo di riproduzione, invece, prevede una proiezione degli oneri necessari per avere un marchio dotato delle stesse caratteristiche di immagine e di penetrazione sul mercato e pertanto perde in obiettività dato che si tratta di grandezze opinabili.

Il costo delle perdite, infine, è basato sul calcolo del danno che deriva all'azienda in conseguenza della perdita dell'uso del marchio.

Si può affermare che il metodo dei costi nelle diverse sue configurazioni può essere efficace solo se è accompagnato a una proiezione economica/reddituale del bene-marchio oggetto di stima.

Per quanto sopra detto, tale metodo è da impiegarsi principalmente, ma non esclusivamente, per i marchi non utilizzati o per i marchi in odore di decadenza, soprattutto per quei segni distintivi sui quali non è stato effettuato alcun investimento pubblicitario o nel caso questo fosse così “datato” da essere stato dimenticato dal pubblico dei consumatori.

Tale metodo non è utilizzabile nei casi in cui l’attività aziendale si estenda in altri settori adottando un marchio già utilizzato e noto per differenti prodotti.

c) Flussi reddituali

Con tale metodo il valore è calcolato scontando i futuri flussi di reddito generati dal bene per un periodo di tempo definito o indefinito a un determinato tasso di sconto correlato al rischio insito nel bene-marchio oggetto della valutazione. In questo metodo, pertanto, è di fondamentale importanza la determinazione dei flussi di reddito direttamente associabili al bene e l’individuazione di un appropriato tasso di sconto.

Nell’ambito di tale metodo ci sono vari approcci per valutare gli *intangibile assets*. I più comuni sono: il metodo *dell’Attualizzazione dei Risultati Differenziali*, quello del *Royalty Relief*, il metodo dell’*Excess Earning Test*, il metodo della *Rule of Thumb* e il metodo del *Premium Pricing*.

Metodo dell’attualizzazione dei risultati differenziali. Tale criterio implica la riproduzione a valori correnti, alla data di riferimento, dei redditi differenziali generati dalla presenza di un bene intangibile rispetto al reddito generato in situazioni di assenza di tale bene ed è utilizzato nei casi in cui si ritiene che un complesso di intangibili (marchio, brevetto, ecc.) sia determinante per l’ottenimento di alcuni vantaggi che si stimano in via differenziale rispetto alle situazioni normali dei concorrenti che non ne fruiscono (ad esempio produttori senza brevetti, marchi o know-how).

Metodo del Royalty Relief. Secondo tale metodo il valore di un *intangible asset* è determinato sulla base delle royalties che astrattamente potrebbero essere percepite in forza della proprietà del bene, tenendo conto di analoghe transazioni avvenute tra terze parti.

Anzitutto occorre stimare i ricavi derivanti dall'utilizzo dell'*intangible asset* oggetto di valutazione; è fatto riferimento a questa metrica, dal momento che solitamente le royalties sono calcolate sulla base di una percentuale dei ricavi. In secondo luogo, è stimato l'ipotetico *royalty rate* che potrebbe essere percepito nel caso in cui il bene fosse dato in licenza a terzi.

Dopo aver stimato l'ipotetico tasso di royalty, il valutatore deve applicare il tasso ai risultati attesi, derivanti dallo sfruttamento dell'*asset*.

L'aspetto più delicato consiste nell'individuare assets comparabili, dal momento che una proprietà intellettuale è tutelata proprio per garantire la sua unicità. La comparazione deve dunque essere effettuata nella prospettiva di identificare intangibili che presentino una funzionalità analoga e che siano utilizzati nello stesso ambito.

Metodo dell'Excess Earning Test. Con questa metodologia il tasso di royalty per un bene intangibile è stimato partendo dal margine operativo della società (EBIT) cui è sottratto il rendimento normale atteso per i beni tangibili (come il capitale circolante netto, le immobilizzazioni, ecc.). L'extra rendimento che ne residua, in percentuale sul fatturato, è il rendimento da attribuire all'insieme dei beni intangibili della società. Da questo extra rendimento va estrapolato il rendimento dell'intangibile specifico che si vuol misurare, applicando una percentuale riconducibile al bene in questione.

Il fondamento teorico dell'approccio dell'*Excess Earning Test* è che i beni intangibili raramente generano profitti se non associati ad altri beni tangibili

(capitale circolante netto, immobilizzazioni tecniche). Maggiore è il margine operativo al netto di quello sul capitale investito, maggiore è il valore economico dei beni in oggetto.

Metodo della Rule of Thumb. Con questo sistema il tasso di royalty per un bene intangibile è ottenuto dal rapporto tra il margine operativo della società (EBIT) e il fatturato dell'azienda, una percentuale del quale viene attribuita al bene intangibile.

Metodo del Premium Pricing. Il procedimento in esame ha l'obiettivo di determinare il *premium price* (anche in termini percentuali) di un marchio noto rispetto ad un marchio non noto.

Tale metodologia consiste nel comparare il prezzo di vendita dei prodotti a marchio qualificato con quello di prodotti a marchio non qualificato. Dal differenziale di prezzo vanno sottratti, se del caso, i maggiori costi connessi alla qualità del prodotto, alla pubblicità, alla distribuzione ecc., determinando così il margine differenziale del marchio oggetto di valutazione.

Si può applicare ogni volta che si sia in grado di determinare, a partire dagli studi sulle preferenze dei consumatori, quanto essi sarebbero disposti a pagare (in termini di prezzo ovviamente) per il mantenimento del marchio su un prodotto. Misurando lo scarto dei prezzi fra il prodotto recante il marchio e quello generico o senza marchio e conseguentemente pesando il differenziale con le quantità vendute, si ottiene il volume d'affari che rispecchia il valore reddituale del marchio.

d) Accredimento del marchio attraverso investimenti pubblicitari e promozionali

Il metodo basato sull'accREDITAMENTO del marchio attraverso investimenti pubblicitari e promozionali è chiamato anche metodo del Valore Residuo.

Questo considera le spese sostenute dall'azienda per far conoscere il marchio, distinguendo tra la fase di lancio e quella di consolidamento e si basa sulla considerazione che le spese di pubblicità e marketing hanno effetti che si prolungano nel tempo.

Tale sistema di valorizzazione si basa sulla considerazione che chi acquista un marchio già pubblicizzato possa ottenere un vantaggio economico consistente nel risparmio delle spese pubblicitarie connesse al lancio del prodotto che, notoriamente, sono le più consistenti. Pertanto, il valore del marchio è dato dai costi pubblicitari e di marketing attualizzati ai valori correnti.

6. Gli intangibili della ***oggetto di valutazione**

Come già evidenziato nelle premesse, il presente elaborato si occuperà dei marchi di proprietà della *****

6.1. I marchi

La ***** è titolare essenzialmente di marchi collegati alla società che ne individuano l'attività.

Tutte le fattispecie esaminate riguardano diritti di proprietà industriale figurativi caratterizzati da elementi grafici (immagini o loghi combinati anche con parti di testo) o denominativi o verbali (rappresentati solo in forma di parole).

In base alla cosiddetta Classificazione di Nizza, che individua elenco suddiviso in classi che descrive la natura di prodotti e servizi in termini generali allo scopo di classificare i marchi registrati in maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale, i marchi della *****rientrano tutti in una delle classi contraddistinte dai numeri 16, 38 e 41.

Di seguito si riportano le registrazioni dei marchi di proprietà della società.

1 - Domanda numero 302014902232297 Tipologia Marchi Figurativi

Data Deposito	N. Registrazione	Data Registrazione
11/02/2014	0001579485	18 febbraio 2014

Descrizione: il marchio consiste nella parola rux guru srl e nel disegno raffigurante un quadrato con una fila di libri disposti a ventaglio in un quarto di cerchio. Marchio Figurativo. Nessuna rivendicazione inerente i colori.



Paese: Italia

Prossima scadenza: 29/08/2020 (rinnovato ad ottobre 2020)

Classi: 16-38-41

Il marchio “rux guru s.r.l.” è rappresentato sia dalla componente figurativa che dal nome (parte denominativa o verbale).

La prima registrazione di tale segno distintivo risale all’anno 2008.

2 - Domanda numero 302014902232298 Tipologia Marchi Figurativi

Data Deposito	N. Registrazione	Data Registrazione
11/02/2014	0001579486	18 febbraio 2014

Descrizione: il marchio consiste nella parola guru srl e nel disegno raffigurante quattro quadrati contenenti le dizioni: guerra stampa, rux distribuzione, guerra edizioni e la "G" maiuscola di guru srl.

Marchio Figurativo. Nessuna rivendicazione inerente i colori.



Paese: Italia

Prossima scadenza: 29/08/2020 (rinnovato ad ottobre 2020)
Classi: 16-38-41

Il marchio “Guru s.r.l.” è rappresentato sia dalla componente figurativa che dal nome (parte denominativa o verbale).

La prima registrazione di tale segno distintivo risale all’anno 2008.

3 - Domanda numero 302014902232299 Tipologia Marchi Figurativi

Data Deposito	N. Registrazione	Data Registrazione
11/02/2014	0001579487	18 febbraio 2014

Descrizione: il marchio consiste nella parola guerra edizioni e nel disegno raffigurante un libro aperto con la "g" minuscola nella pagina destra. Marchio Figurativo. Nessuna rivendicazione inerente i colori.



Paese: Italia

Prossima scadenza: 29/08/2020 (rinnovato ad ottobre 2020)
Classi: 16-38-41

Il marchio “ Guerra Edizioni” è rappresentato sia dalla componente figurativa che dal nome (parte denominativa o verbale).

La prima registrazione di tale segno distintivo risale all’anno 2008.

6.2. Verifica sulla posizione soggettiva e oggettiva dei diritti di marchio oggetto di analisi

In via preliminare, sembra opportuno un breve *excursus* di verifica sulla posizione soggettiva e oggettiva dei diritti di marchio in esame.

Il primo punto riguarda l’accertamento e il riconoscimento di una situazione di diritto soggettivo assoluto sui segni distintivi.

In altre parole, occorre accertare l'esistenza di un diritto al marchio oggetto di stima e, in particolare, l'esistenza del diritto di marchio nella veste grafica o verbale che lo contraddistingue (rischio giuridico).

Come si è già visto, in Italia non esiste un esame di merito e la procedura di opposizione necessita ancora di norme regolamentari per la piena attuazione. La maggior parte delle leggi nazionali e il Regolamento sul marchio Comunitario permettono ai titolari di marchi anteriori interferenti di presentare una domanda di opposizione contro la registrazione del marchio posteriore. Ne discende che, se in uno Stato vi fossero stati marchi anteriori simili, i titolari di marchi anteriori, o in certi casi le autorità stesse, avrebbero potuto opporsi alla registrazione.

In linea generale, quindi, si può affermare che l'assenza di opposizioni di tale tipo rappresenta un indice favorevole della validità del segno.

L'opposizione può essere presentata anche in assenza di un marchio rivendicante la medesima classe di prodotti o servizi, purché il marchio opposto sia notorio.

Non è raro che due marchi, anche identici per prodotti uguali o simili, coesistano sul mercato senza contestazioni.

Trascorso un quinquennio a contare dalla registrazione di quello posteriore, il titolare del marchio anteriore perde il diritto a ottenere la cancellazione del marchio successivo se si sono verificati due ulteriori fattori: la conoscenza del segno distintivo posteriore e la tolleranza dell'uso.

È possibile, quindi, che una domanda di registrazione oggi annullabile possa domani ottenere lo status di marchio consolidato (art. 48 legge Marchi).

Un'analogha norma è individuabile in tutte le legislazioni dei paesi aderenti

all'Unione Europea in quanto armonizzate da una direttiva comunitaria in materia.

Per l'acquisto del diritto esclusivo è, inoltre, indispensabile la finalizzazione e l'interesse specifico del soggetto titolare del marchio a utilizzare il segno per contraddistinguere i propri prodotti o prodotti di soggetti autorizzati.

Nella fattispecie, l'anzianità ultraquinquennale delle registrazioni effettuate e l'assenza di contestazioni rappresentano un'ulteriore garanzia di bontà del diritto sul territorio italiano.

Premesso quanto precede, si evidenzia come tutti i marchi di proprietà della ***** siano stati registrati solamente in Italia.

Da quanto precede discende che ad oggi i marchi della *****, fuori dal territorio italiano, non godono di tutela giuridica.

6.3. Il criterio di valutazione applicabile ai marchi della *****

Nei precedenti paragrafi si è potuto osservare come non esista un metodo di stima universalmente riconosciuto, anche perché non sono sempre disponibili tutti gli elementi necessari e idonei per effettuare una valutazione tipizzata uniformemente accettabile ed eventualmente da reiterare.

Molte volte il prezzo di mercato è basato su supposti vantaggi non direttamente ascrivibili alla stessa acquisizione, ma piuttosto alla celebrità.

Tale fattore dinamico, incidente sulla determinazione dell'ambito merceologico della tutela del marchio, può valere non come fatto storico verificabile a una certa data, bensì come *"trend"*, cioè come tendenza del marchio all'acquisizione di un forte valore simbolico capace di invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzione distintiva. Anziché

essere l'affinità dei prodotti un dato indipendente dal marchio, questa è al contempo presupposto e limite della sua funzione distintiva.

È il marchio che rende affini (ovviamente entro certi limiti) i prodotti sui quali è apposto quando da segno puro e semplice di identificazione della provenienza dei prodotti diviene simbolo di qualcosa che esso è capace di esprimere e trasmettere ai prodotti sui quali è apposto, assimilandoli a un denominatore comune che sul mercato assume il significato minimo di un collegamento fra le fonti produttive.

Non va trascurato questo aspetto sotteso che può essere oggetto di una disamina economico-valutativa di un possibile impiego allargato merceologicamente.

Inoltre, nel caso che ci occupa, le difficoltà di attribuire un valore ai marchi si amplificano notevolmente in quanto la scarsità e “anzianità” dei dati e documenti a disposizione (i bilanci della ***** si fermano al 2014 e l'ultimo bilancio depositato dall'affittuaria ***** in CCIAA risale al 2015), non permettono di utilizzare nessuno dei metodi precedentemente elencati.

Tuttavia, seppur con ampie approssimazioni, al fine di valorizzare gli *intangibles* della ***** si è ritenuto opportuno partire dal corrispettivo di vendita attribuito agli stessi nel contratto preliminare di cessione di ramo di azienda (€ 410.000,00) decurtandolo in misura pari alla percentuale di diminuzione del fatturato subita dall'affittuaria tra il primo anno solare di contratto di affitto di ramo di azienda (2014) e il 2019 (65,06%).

Al riguardo, si sottolinea come non siano stati presi in considerazione le annualità dal 2020 al 2022 in quanto non rappresentative della realtà per i noti eventi pandemici (2020-2021) e perché il 2022 è stato l'anno in cui l'affittuaria ***** è stata posta in Liquidazione Giudiziale e, in

considerazione di tali circostanze, si è ritenuto prudentiale rettificare forfettariamente il valore dei marchi di un ulteriore 10%.

Esprimendo in numeri quanto sopra si ha:

Prezzo dei marchi da preliminare	410.000,00		
ANNI	Fatturato totale affittuario	variazione percentuale	Variazione in diminuzione prezzo preliminare marchi
2014	905.723		
2019	316.448	65,06%	266.751
rettifica forfettaria		10,00%	41.000
			102.249

7. Conclusioni

Per quanto precede, il valore di riferimento che potrebbe essere attribuito ai marchi della ***** risulta pari ad euro 102.249 che si arrotonda **ad euro 100.000 (centomila)**.

Al riguardo, si tiene a evidenziare come il valore attribuito agli *asset* in esame possa essere di non facile realizzazione in quanto afferente ad un'azienda non "in vita" che cioè non svolge la propria attività in modo regolare e continuativo.

Tuttavia, se con i marchi si vendessero anche gli impianti relativi ai testi pubblicati (vedasi Allegato 1) e, soprattutto, gli autori delle pubblicazioni stesse fossero disposti a non interrompere la collaborazione professionale con

l'acquirente, allora i marchi *de quibus* potrebbero avere un maggiore *appeal* commerciale.

Con l'esposizione che precede si ritiene di aver compiutamente rappresentato il valore dei brevetti, marchi e software di proprietà della *****

Perugia, lì 12.04.2023

Il CTU

Dott. Massimiliano Tessenda

