

TRIBUNALE CIVILE DI

VENEZIA

- Sezione Civile Esecuzioni Mobiliari -

Nell'esecuzione mobiliare nr. R.G. 471/2021

promossa da

(ESECUTANTE)

con Avv.to Filippo Casanti e Avv. M. Lo Scalzo

contro

(GIÀ

SRL) (ESECUTATA)

con Prof. Avv. Mauro Pizzigati

G.E. Dott.ssa Francesca ORLANDO

Udienza del 24.05.2022, h. 12.30

PERIZIA ESTIMATIVA

DEL MARCHIO 'TWI..'

Sommario

1. Premessa – Origine e causa dell'esecuzione	2
2. Il marchio 'TWI..'	2
3. Illustrazione dei criteri e metodi di valutazione e scelta	5
3.1 I metodi esistenti.....	6
3.2 I metodi non applicabili	8
4. La valutazione del marchio secondo il metodo del costo storico.....	10
5. Conclusioni.....	12
Allegati	Errore. Il segnalibro non è definito.

Perito estimatore

Dott.ssa Lorenza Danzo

Dottore commercialista

Revisore legale

1. Premessa – Origine e causa dell'esecuzione

La società _____ Srl (già _____ Srl) è titolare del marchio 'TWI..', numero domanda 302013902133134, depositata in data 04.03.2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, numero di registrazione 0001562276.

Nei confronti della _____ Srl, la società _____ Spa ha ottenuto e azionato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella persona del G.I. Dott.ssa Lina Tosi, a definizione del procedimento civile R.G. 4139/2013, in data 21.01.2021, pubblicata in data 01.02.2021, che ha così disposto: “

”.

Detta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 08.02.2021 e notificata in data 09.02.2021 unitamente all'atto di precetto del valore complessivo di € _____, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, tassa di registro, nonché rimborso spese generali, cpa, Iva, spese di notifica e spese successive occorrente, in uno all'ulteriore compenso per l'eventuale fase esecutiva.

In data 15.03.2021 _____ Spa ha chiesto pignoramento del seguente titolo di proprietà industriale:

- registrazione nazionale italiana per marchio d'impresa, numero domanda 302013902133134, depositata in data 04.03.2013, numero registrazione 0001562276, relativo al marchio 'TWI..', così come risulta dalla visura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico del 09.03.2021.

In data 22.03.2021 – 23.03.2021, l'Ufficiale Giudiziario ha pignorato ai sensi dell'art. 137 C.P.I. il marchio 'TWI..'

Il pignoramento risulta trascritto in data 26.03.2021 dal mandatario Dott. Paolo Migani, numero trascrizione 602021000047639 a favore di _____ Spa.

Il marchio in oggetto non è gravato da privilegi mobiliari.

2. Il marchio 'TWI..'

Il marchio oggetto di pignoramento, come detto, è stato registrato da _____ Srl in data 04.03.2013 con domanda 302013902133134 e porta numero di registrazione 0001562276. Trattasi di marchio denominativo, nessuna rivendicazione colore, ottenuto per le seguenti classi della classificazione di Nizza:

- Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria

- Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Il marchio, nel suo segno figurativo, è il seguente

TWI..

Tale segno, infatti, dalle verifiche compiute in azienda e di cui si dirà, in effetti risulta (o meglio, risultava, per quanto si dirà oltre) utilizzato nella produzione di calzature, che venivano vendute con applicazione del segno in oggetto, come da esempi seguenti



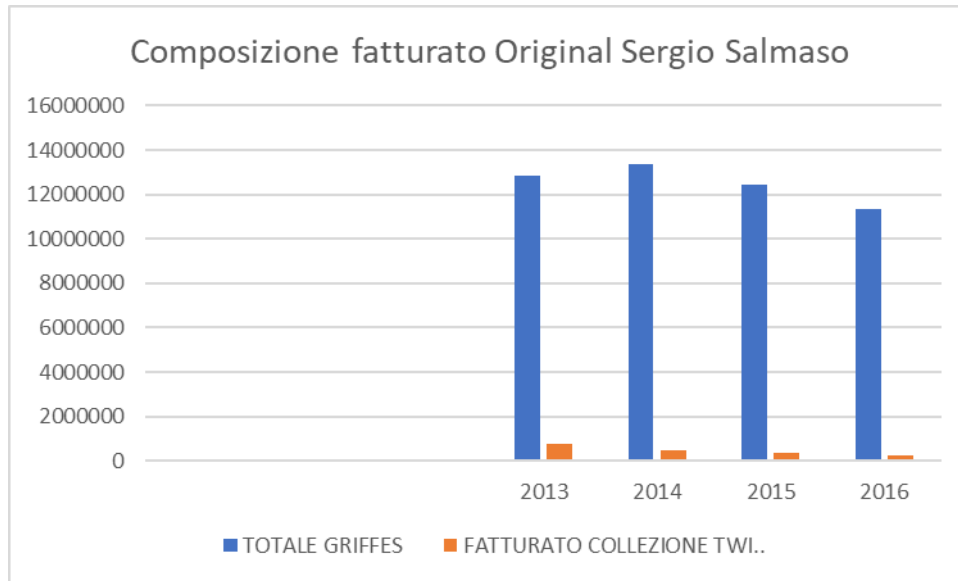


In altre occasioni, invece, poiché la _____ produceva per conto di taluni clienti che formulavano richieste particolari, non veniva indicato il segno 'TWI..', ma sulla calzatura compariva direttamente il segno imposto dal cliente.

Dalle verifiche compiute in azienda e delle quali si producono i verbali delle operazioni peritali compiute alla presenza della parte (verbale del 18.02.2022, [doc. 1](#); verbale del 13.04.2022, [doc. 2](#)), tenuto conto che _____ produceva calzature in misura preponderante nei confronti di case di moda internazionali (griffes del calibro di Chanel, Prada, Valentino, ecc...) si è potuto riscontrare che, in effetti, le vendite a marchio 'TWI..' sono state meno consistenti rispetto a quelle non a marchio 'TWI..', per effetto dell'applicazione del *private label* del committente (che quindi erano maggiori), come risulta dal prospetto seguente:

.... Omissis ...

Il grafico seguente spiega in modo intuitivo che l'incidenza del fatturato a marchio 'TWI..' (sia costituito da marchio proprio che da private label) è del tutto trascurabile rispetto al fatturato realizzato dalle case di moda sopra menzionate che commissionavano a Original Sergio Salmaso la confezione delle calzature e per le quali la società produceva su apposita licenza:



L'utilizzo del marchio 'TWI..' è quindi venuto a cessare nel corso del 2016, dopo di che non sono state più prodotte calzature recanti detto segno, anche a motivo – per quanto riferito dalla parte – oltre che della scarsa rappresentatività e appeal del marchio nel mercato, anche delle iniziative giudiziali intraprese da _____, a evitare ulteriori problematiche.

Nel corso delle operazioni peritali si sono poi raccolti altri dati – di cui si darà contezza nel prosieguo – riferiti ai costi, oltre a varia altra documentazione che costituisce la base dati di verifica di rispondenza delle affermazioni compiute dalla parte rispetto ai dati emersi, sulle quali la scrivente ha effettuato delle verifiche a campione non rilevando difformità, anche se va opportunamente riferito che il sistema gestionale in uso all'impresa non era compiutamente implementato e quindi non è sempre stato facile e immediato collegare la documentazione (acquisti materiali e lavorazioni indicate in distinta base con la relativa fatturazione) in modo del tutto compiuto, per ricollegarla al marchio oggetto di valutazione. Ciò comunque non interferisce con i dati che si sono acquisiti circa determinate categorie di costi, che si sono assunti a base delle ricostruzioni di cui si dirà al successivo cap. 4. Ovviamente le carte di lavoro sono a disposizione per ogni verifica ritenuta opportuna.

3. Illustrazione dei criteri e metodi di valutazione e scelta

La presente perizia ha come obiettivo la stima del marchio 'TWI..', in base a criteri economico-aziendali, al fine di individuarne il valore intrinseco, separatamente dal complesso aziendale.

Tale valutazione si fonda sui seguenti presupposti concettuali:

- l'oggetto di valutazione è costituito dal marchio registrato italiano 'TWI..'
- l'ipotesi valutativa assunta è la cessione del marchio in sede di procedura esecutiva mobiliare;
- lo scopo conoscitivo perseguito è l'orientamento del prezzo base d'asta del marchio pignorato.

L'individuazione del metodo valutativo comporta una scelta tra innumerevoli diversi criteri e metodi di valutazione degli intangibili specifici, secondo la rispondenza ad alcuni requisiti individuati e comunemente accolti dalla dottrina economico-aziendale ⁽¹⁾, quali:

- *validità concettuale*, cioè razionalità e consistenza teorica del metodo;
- *obiettività*, vale a dire possibilità concreta di applicazione del metodo;
- *adeguatezza* alla realtà aziendale sottostante, ossia coerenza del metodo in una prospettiva sistemica;
- *equità*, vale a dire neutralità rispetto alle condizioni soggettive di negoziazione e, quindi, anche dalle finalità dell'acquisto e dalle condizioni dell'acquirente.

3.1 I metodi esistenti

Secondo Guatri e Bini, i principali criteri e metodi di valutazione, dotati di validità concettuale, si possono sintetizzare come segue:

a) Criterio del costo

a1. Metodo del costo storico

Il metodo è tipicamente usato per gli intangibili in via di formazione, quando l'efficacia degli investimenti che li riguardano e quindi la probabilità di successo (in primo luogo sul piano delle ricerche, ma anche del marketing) sono difficili o impossibili da stimare e i loro ritorni attesi sono gli stessi considerati alla base dei piani di investimento, in mancanza di verifiche successive).

a2. Metodo del costo residuale

Il metodo consiste nell'accertamento dei costi che storicamente sono stati necessari per la formazione di intangibili (ovviamente, a prescindere dal loro trattamento contabile); se del caso, nel loro allineamento monetario e nella loro riduzione per tenere conto della residua utilità.

a3. Metodo del costo di riproduzione

Questo procedimento consiste nella stima di quanto costerebbe ricreare oggi gli intangibili oggetto di

⁽¹⁾ V. in particolare Paolo Bastia; Giovanni Ferrero; Luigi Guatri e Mauro Bini; Osvaldo Paganelli; Gianfranco Zanda, Mario Lacchini e Tiziano Onesti.

valutazione, cioè nella stima degli oneri da sostenere per riprodurli.

b) Criterio dei risultati differenziali

b1. Metodo di attualizzazione dei risultati differenziali (o del *premium price*)

La premessa concettuale che sta alla base del metodo è che un complesso di intangibili (la tale marca, il tal brevetto ecc.) sia all'origine di specifici e misurabili vantaggi: vantaggi da stimare in via differenziale rispetto a situazioni "medie" o "normali" di concorrenti che non ne fruiscono (produttori senza marca, senza speciali brevetti ecc.).

b2. Metodo del "costo della perdita"

Il metodo del costo della perdita consiste nella stima del danno ipotetico, calcolato in termini di caduta del margine di contribuzione complessivo e di comparsa di un eccesso dei costi di struttura, che dovrebbe essere sopportato qualora la disponibilità degli intangibili venisse meno; il calcolo di protrae per tutto l'arco temporale necessario al ripristino della situazione di equilibrio e di normalità. Le perdite stimate vanno attualizzate, con i soliti criteri.

c) Criterio comparativo

c1. Metodo delle transazioni comparabili

Secondo la definizione corrente, il metodo si fonda sul riconoscimento a un intangibile specifico del valore corrispondente "ai prezzi fatti in transazioni recenti aventi per oggetto beni similari".

c2. Metodo del *royalty rates* (r/r) o del *relief of royalties*

Il più noto tra i metodi comparativi è basato su informazioni di mercato: cioè sulle *royalties* annuali applicate nella cessione in uso di marchi (o di brevetti) comparabili.

c3. Metodo dei multipli impliciti nei *deals*

Un metodo applicato con interesse in alcuni settori è basato sui multipli impliciti nei prezzi negoziati per operazioni di finanza straordinaria (quali acquisizioni, fusioni, apporti, scambi di partecipazioni, ecc.), cioè nei *deal prices*.

I *deal prices* esprimono fondamentalmente la rarità dei *core assets* che l'azienda negoziata contiene. Da ciò la possibilità di estrarre dai prezzi multipli che esprimono il valore di mercato di tali *assets* (siano essi beni intangibili o più spesso intangibili, contabilizzati o non contabilizzati).

c4. Metodo dei multipli empirici

Il metodo dei multipli empirici può essere considerato una sottospecie del metodo dei multipli impliciti nei *deals*. Si tratta di veri o supposti multipli, corrispondenti alle formule-base, ma carenti di una documentata corrispondenza a *deals*.

c5. Metodo dei differenziali di multiplo sulle vendite

Tra i metodi consigliati nella letteratura finanziaria per la stima di alcuni intangibili specifici (particolarmente per la stima dei marchi) è il metodo dei differenziali di multipli sulle vendite.

d) Criterio delle ricerche di mercato

Questi metodi traggono dalle ricerche di mercato e motivazionali le variabili fondamentali delle stime: procedono infatti, in primo luogo, all'individuazione di una serie di fattori esprimenti misure quali la forza della marca (oppure la sua vitalità e statura, o simili). Fattori che, in larga parte, debbono poi essere tradotti in termini quantitativi e quindi trasformati, a mezzo di convenzioni basate sull'esperienza, in moltiplicatori di una grandezza economica (una *performance*) assumendo una convenzione.

d1. Metodo Interbrand

L'applicazione più nota del criterio delle ricerche di mercato è quella di Interbrand, che identifica la "forza della marca" mediante 7 fattori (leadership, stabilità, mercato, internazionalità, trend, sostegno, protezione), a ciascuno dei quali attribuisce un peso che ne riflette l'importanza ai fini della stima.

d2. Metodo Brand Rating

Questo metodo è un tentativo, originato dall'esperienza professionale, di coniugare le ricerche di mercato con le formule finanziarie.

e) Criterio del "valore della relazione con il cliente"

L'ipotesi di base è che il valore della marca sia riconducibile al valore delle relazioni con i clienti che essa è in grado di generare, e che quest'ultimo sia definito dalla somma tra il valore della stabilità delle relazioni con i clienti e il valore della riproducibilità di tali relazioni (Busacca).

3.2 I metodi non applicabili

Nel caso in esame, il procedimento di stima dei marchi risulta fortemente limitato dall'oggettiva impossibilità di applicazione dei seguenti criteri e metodi: differenziali, comparativi, delle ricerche di mercato, per mancanza dei dati disponibili.

Criterio dei risultati differenziali

Metodo di attualizzazione dei risultati differenziali (o del *premium price*)

→ Motivo dell'inapplicabilità: non sembrano esistere specifici e misurabili vantaggi per il titolare del marchio 'TWI..', rispetto ai concorrenti che non vantano marchi registrati, che andrebbero peraltro selezionati in base a precisi caratteri di omogeneità.

Metodo del "costo della perdita"

→ Motivo dell'inapplicabilità: non si dispone dei dati contabili necessari, ma si può comunque osservare che la caduta della redditività del segmento in esame risulta essere condizionato da vari fattori gestionali, tali da non poter isolare fenomeni specifici utili per la valutazione del marchio.

Criterio comparativo

Metodo delle transazioni comparabili

→ Motivo dell'inapplicabilità: non si riscontrano nella prassi transazioni recenti aventi per oggetto beni simili al marchio oggetto della presente relazione di stima.

Metodo del *royalty rates (r/r)* o del *relief of royalties*

→ Motivo dell'inapplicabilità: il marchio 'TWI..' non è mai stato oggetto di cessione in uso, né sono disponibili informazioni di mercato su *royalties* relative a marchi comparabili già oggetto di trasferimento e non semplicemente di concessione in utilizzo a terzi. Nel caso di specie, durante la perizia riguardante l'ammontare delle *royalties* che secondo mercato la convenuta avrebbe dovuto pagare per ottenere licenza dall'attrice (R.G. 4139/2013, causa Spa / Srl, dalla quale, come detto, prende le mosse anche il presente procedimento esecutivo), la scrivente – che era stata incaricata come CTU per la quantificazione del danno arrecato dall'illegittimo utilizzo del marchio ' ' – ha potuto disporre solo di contratti di licenza comparativi, aventi a oggetto prodotti (calzature) simili e dai quali ha potuto stabilire una equa *royalty* pari al 15% (comprensiva del contributo pubblicitario del 3% e della maggiorazione del prezzo per il consenso), ma non dispone di indicazioni circa il valore dei marchi di cui si è analizzata la predetta documentazione. Tale carenza, quindi, impedisce al sottoscritto perito estimatore di procedere con il calcolo secondo tale metodologia, che comunque presenta numerosi profili di discrezionalità sotto il profilo della comparabilità.

Altri criteri comparativi, delle ricerche di mercato e del "valore della relazione con il cliente"

Metodo dei multipli impliciti nei *deals*

Metodo dei multipli empirici

Metodo dei differenziali di multiplo sulle vendite

Metodo Interbrand

Metodo Brand Rating

→ Motivo dell'inapplicabilità: in generale, sembra condivisibile il pensiero di autorevoli studiosi, secondo i quali: *"I metodi basati sui soli indicatori empirici appaiono gravemente carenti non solo dal punto di vista della validità concettuale, ma anche da quello della neutralità: infatti, le informazioni su cui essi si fondano non sono, di norma, i prezzi teorici di negoziazione, ma quelli effettivi, che scontano l'effetto delle condizioni soggettive delle parti. In realtà, ha senso dire che i metodi basati sugli indicatori empirici non possono essere tanto oggetto di giudizio quanto di mera constatazione; ad essi si può ricorrere quando gli altri metodi, dotati di maggiore razionalità, si rivelino gravemente fallaci o, comunque, inutilizzabili"* ⁽²⁾.

Inoltre, considerando che tali metodi sono stati sviluppati nella teoria e nella prassi con riferimento prevalente alle grandi aziende quotate in Borsa, non si ritiene opportuna la loro applicazione con riferimento al caso in esame, che si riferisce, invece, a una piccola/media realtà imprenditoriale.

4. La valutazione del marchio secondo il metodo del costo storico

Evidenziati i motivi di inapplicabilità di altri metodi, il procedimento che può essere ragionevolmente adottato per la stima del valore del marchio 'TWI..' è il **criterio del costo**, con particolare riferimento al **"metodo del costo storico"**, secondo il quale il valore teorico del marchio, ai fini della sua cessione separatamente dal complesso aziendale, si può esprimere con la formula seguente:

$$W = C - S$$

dove:

W: valore del marchio secondo il "metodo del costo storico";

C: costo storico del marchio comprendente tutti gli oneri specifici effettivamente sostenuti per l'ideazione, lo sviluppo, la registrazione, il mantenimento in vita e la diffusione/penetrazione sul mercato del marchio;

S: svalutazioni, vale a dire abbattimenti del costo storico, atti a esprimere la diminuzione di valore del marchio per obsolescenza, procedure legali o altri motivi, tra cui la *liquidazione forzata*.

⁽²⁾ V. Zanda, Lacchini e Onesti.

Si reputa che nel caso specifico il “metodo del costo storico” sia corretto, poiché conduce a un valore più obiettivo e verificabile, rispetto ad esempio al “metodo del costo di riproduzione”, oltretutto per motivi di efficienza della valutazione, reputando che verosimilmente i risultati non si discosterebbero significativamente da quelli altrimenti ottenuti mediante l’applicazione del “metodo del costo storico residuale”.

Come detto, il costo storico è l’aggregato dei costi diretti, specifici, per la realizzazione e conservazione del marchio.

Trattandosi di un elemento intangibile, le correlazioni indirette e quindi i costi di carattere generale e comunque relativi all’intero sistema aziendale devono essere opportunamente esclusi dal procedimento di valorizzazione del marchio.

Si ritiene pertanto di considerare nello specifico:

- a) i costi di realizzazione del marchio (sostanzialmente i costi di registrazione sostenuti nel corso del 2013);
- b) i costi sostenuti nei vari anni (2013 e successivi), per la conservazione del marchio, relativi essenzialmente ai costi per la gestione dei siti internet, rapportati a un esercizio annuo medio, in modo da rappresentare il costo che attualmente, dovrebbe essere sostenuto dall’azienda in esercizio per la disponibilità del marchio come asset e quindi come risorsa delle politiche di marketing.

Le valorizzazioni di questi costi sono riportate nel prospetto di pagina seguente, dal quale vanno ignorati, per quanto detto, i costi per le partecipazioni alle fiere.

.... Omissis ...

Dai dati desunti dalla tabella risulta allora che:

il costo storico medio annuo delle gestioni dei siti è dato dalla media:

- del costo del sito “ Srl”, pari a un valore di euro 2.002,50
- dal costo del sito “ Snc”, pari a un valore di euro 2.232,50

per un totale quindi di euro 4.235,00.

A questo valore occorre aggiungere il costo storico di ricerca e registrazione del marchio di euro 2.761,62.

Si ottiene pertanto:

$$W^* = 6.996,62$$

con W^* che indica un valore non rettificato dallo sconto.

Pertanto, trattandosi di circostanza afferente a un'esecuzione mobiliare, sono applicabili gli sconti per liquidazione forzata, che possono essere determinati, secondo prassi, nella misura del 25%, pari a euro 1.749,16.

In definitiva, il valore del Marchio 'TWI..' risulta dalla seguente formula:

$$W = 6.996,62 - 1.749,16 = 5.247,46$$

Con un lieve arrotondamento, la valutazione del Marchio 'TWI..' viene dunque determinata con il metodo del costo storico in **euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta)**.

5. Conclusioni

In conclusione, si ritiene di avere esaurientemente risposto all'esigenza di stimare il valore del marchio "TWI..." (marchio registrato italiano).

Il lavoro si è basato sui risultati evidenziati dall'analisi condotta nella prospettiva economico-aziendale e con approccio sistemico e ha avuto esito nella presente perizia in cui sono confluite tutte le informazioni ritenute significative, in relazione all'obiettivo dell'indagine.

La stima del valore del marchio ha richiesto, in primo luogo, l'individuazione e la scelta dei criteri e metodi più opportuni.

Evidenziati i motivi di inapplicabilità degli altri metodi, il procedimento adottato per la stima del valore del marchio è il **criterio del costo**, con particolare riferimento al **"metodo del costo storico"**.

Nell'applicazione di tale metodo, la base di partenza per la valutazione del marchio è costituita dal costo storico relativo ai costi sostenuti diretti, per ragioni di obiettività e di prudenza valutativa.

In fede.

Venezia, 20 maggio 2022

Il Perito estimatore

Dott.ssa Lorenza Danzo

