

MODULO 3 - CONSULENZA SOCIETARIA E GESTIONE DEI MARCHI

INTRODUZIONE

L'intersezione tra diritto societario e diritto dei marchi rappresenta uno degli ambiti più complessi e strategicamente rilevanti della consulenza aziendale moderna. In un'economia sempre più basata sugli asset immateriali, la corretta strutturazione societaria della titolarità e gestione dei marchi può determinare il successo o il fallimento di strategie imprenditoriali, influenzare significativamente il carico fiscale, e creare o distruggere valore in operazioni straordinarie.

Il presente modulo si propone di esplorare in profondità le molteplici sfaccettature di questa intersezione, fornendo gli strumenti teorici e pratici necessari per affrontare le sfide che si presentano quotidianamente al consulente chiamato a strutturare operazioni societarie coinvolgenti diritti di proprietà intellettuale. L'approccio adottato mira a integrare le competenze giuridiche societarie con quelle specifiche in materia di marchi, creando una visione olistica indispensabile per operare efficacemente in questo campo.

La complessità della materia deriva non solo dalla necessità di padroneggiare due aree del diritto tradizionalmente separate, ma anche dall'esigenza di comprendere le implicazioni fiscali, contabili e strategiche delle diverse soluzioni possibili. Il professionista moderno deve saper navigare tra esigenze di ottimizzazione fiscale, protezione del patrimonio, flessibilità operativa e compliance normativa, individuando soluzioni che bilancino tutti questi aspetti senza compromettere la solidità giuridica delle strutture create.

CAPITOLO 1: SRL, STP, HOLDING E TITOLARITÀ DEL MARCHIO

1.1 La scelta del veicolo societario per la titolarità dei marchi

La decisione relativa al soggetto giuridico cui intestare i marchi aziendali rappresenta una scelta strategica di primaria importanza che influenza molteplici aspetti della vita dell'impresa. Non si tratta di una mera formalità, ma di una decisione che impatta sulla protezione patrimoniale, sull'efficienza fiscale, sulla flessibilità operativa e sulle possibilità di valorizzazione futura dell'asset immateriale.

La società a responsabilità limitata (SRL) rappresenta il veicolo societario più diffuso nel panorama italiano per la gestione di attività imprenditoriali, inclusa la titolarità di marchi. La limitazione della responsabilità dei soci al capitale conferito offre una prima protezione patrimoniale, separando il rischio d'impresa dal patrimonio personale. Quando i marchi sono intestati a una SRL operativa, si crea una situazione di commistione tra asset immateriali e rischi operativi che può presentare vantaggi e svantaggi da valutare caso per caso.

Dal punto di vista dei vantaggi, l'intestazione dei marchi alla società operativa semplifica la gestione amministrativa e riduce i costi di struttura. Non sono necessarie operazioni infragruppo per l'utilizzo dei marchi, la contabilizzazione è diretta, non sorgono problematiche di transfer pricing. Questa soluzione è particolarmente appropriata per imprese di dimensioni contenute dove la semplicità gestionale prevale su considerazioni di ottimizzazione strutturale.

Tuttavia, la commistione tra marchi e attività operativa espone gli asset immateriali ai rischi del business. Contenziosi commerciali, responsabilità da prodotto, crisi aziendali possono mettere a rischio anche i marchi, che potrebbero essere aggrediti dai creditori sociali. Inoltre, in caso di

cessione dell'attività, la separazione dei marchi dal business operativo può risultare complessa e fiscalmente onerosa.

1.2 Le società tra professionisti (STP) e la gestione dei marchi professionali

Le società tra professionisti, introdotte nell'ordinamento italiano con la Legge 183/2011, hanno aperto nuove possibilità per l'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate. Questa innovazione ha posto questioni interessanti relative alla titolarità e gestione dei segni distintivi utilizzati dai professionisti, tradizionalmente legati alla persona fisica del professionista più che a strutture societarie.

La STP può essere titolare di marchi che identificano i servizi professionali offerti, creando un brand professionale che trascende i singoli professionisti soci. Questa possibilità è particolarmente rilevante per studi professionali di maggiori dimensioni che intendono costruire un'identità di marca forte e riconoscibile sul mercato. Il marchio dello studio diventa così un asset della società, valorizzabile e trasferibile indipendentemente dalle vicende dei singoli soci professionisti.

La gestione dei marchi nelle STP presenta peculiarità legate alla natura fiduciaria del rapporto professionale. Le regole deontologiche delle diverse professioni pongono limiti alla comunicazione commerciale e all'uso di tecniche di marketing aggressive. Il marchio professionale deve quindi essere gestito nel rispetto di questi vincoli, bilanciando l'esigenza di visibilità sul mercato con il decoro professionale richiesto dagli ordini di appartenenza.

Un aspetto critico riguarda la gestione del marchio in caso di recesso o esclusione di soci professionisti. A differenza delle società commerciali, dove il marchio resta normalmente alla società, nel contesto professionale possono sorgere questioni relative all'uso del nome dei professionisti uscenti, alla continuità percepita dai clienti, alla possibile confusione sul mercato. Gli statuti delle STP dovrebbero prevedere clausole specifiche per gestire queste situazioni, definendo diritti e limitazioni nell'uso dei segni distintivi post-recesso.

1.3 La holding di partecipazioni come cassaforte dei marchi

La struttura holding rappresenta una soluzione sempre più adottata per la gestione ottimale dei marchi aziendali. La separazione tra la società titolare dei marchi (holding) e le società operative che li utilizzano offre molteplici vantaggi in termini di protezione patrimoniale, efficienza fiscale e flessibilità strategica. Questa struttura, seppur più complessa dal punto di vista gestionale, si rivela spesso ottimale per gruppi di imprese o per aziende con significativi valori di marchio.

La protezione patrimoniale costituisce uno dei principali driver nella scelta della struttura holding. I marchi, segregati in una società che non svolge attività operativa e quindi non assume rischi commerciali, sono protetti dalle vicende delle società operative. Crisi aziendali, contenziosi, responsabilità da prodotto che colpiscono le operative non intaccano il patrimonio di marchi della holding. Questa protezione è particolarmente preziosa quando i marchi rappresentano una parte significativa del valore aziendale complessivo.

Dal punto di vista fiscale, la struttura holding può offrire opportunità di ottimizzazione significative. I flussi di royalty dalle operative alla holding possono essere strutturati per ottimizzare il carico fiscale complessivo del gruppo, sfruttando differenze di aliquote o regimi fiscali particolari. La holding può beneficiare del regime di participation exemption per eventuali plusvalenze da cessione di marchi, mentre la deduzione delle royalty nelle operative riduce il loro imponibile. Tuttavia, questa struttura richiede particolare attenzione alla documentazione dei prezzi di trasferimento per evitare contestazioni fiscali.

La flessibilità strategica offerta dalla struttura holding si manifesta in molteplici situazioni. La cessione di rami d'azienda o di società operative può avvenire mantenendo i marchi nel gruppo, concedendoli in licenza all'acquirente. Nuove iniziative imprenditoriali possono essere lanciate con società operative dedicate, che utilizzano i marchi del gruppo in licenza, limitando il rischio al capitale della newco. Joint venture e partnership possono essere strutturate più facilmente quando i marchi sono segregati e possono essere licenziati secondo accordi specifici.

1.4 Holding italiana vs holding estera: considerazioni comparative

La scelta della giurisdizione della holding che detiene i marchi richiede un'analisi approfondita che consideri aspetti fiscali, legali e operativi. Mentre una holding italiana offre semplicità gestionale e certezza normativa, holding estere possono presentare vantaggi fiscali significativi, purché strutturate nel rispetto delle normative anti-elusive e della sostanza economica.

La holding italiana presenta il vantaggio della familiarità con il sistema normativo e l'assenza di complessità derivanti da differenze di ordinamento. La gestione amministrativa è semplificata, non vi sono problematiche di traduzione documenti o di coordinamento con professionisti esteri. Dal punto di vista fiscale, una holding italiana può beneficiare del regime di participation exemption e, se strutturata come società semplice, può offrire trasparenza fiscale evitando doppia imposizione sui dividendi.

Le holding estere, tipicamente costituite in giurisdizioni con regimi fiscali favorevoli per i redditi da proprietà intellettuale, possono offrire significativi risparmi fiscali. Paesi come Lussemburgo, Olanda, Irlanda hanno sviluppato regimi attrattivi per holding di IP, con aliquote ridotte sui redditi da royalty e network di trattati favorevoli. Tuttavia, la sostanza economica è diventata requisito imprescindibile: la mera costituzione formale senza reale attività gestionale espone a contestazioni per esterovestizione o abuso del diritto.

La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) e le disposizioni anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) hanno significativamente ridotto i margini per pianificazioni fiscali aggressive. La holding estera deve dimostrare sostanza economica attraverso presenza di personale qualificato, processo decisionale locale, gestione attiva del portafoglio marchi. I costi di questa sostanza devono essere confrontati con i benefici fiscali per valutare la reale convenienza della struttura.

1.5 Aspetti operativi della gestione marchi in strutture complesse

La gestione operativa dei marchi in strutture societarie complesse richiede processi e procedure che garantiscano efficienza senza compromettere i benefici della struttura scelta. La formalizzazione dei rapporti tra holding e operative attraverso contratti di licenza scritti e a condizioni di mercato è essenziale non solo per ragioni fiscali ma anche per chiarezza gestionale e protezione in caso di contenziosi.

I contratti di licenza infragruppo devono riflettere la realtà economica del valore dei marchi e delle condizioni di mercato. Benchmarking studies e analisi economiche supportano la determinazione di royalty rate difendibili. La documentazione deve includere non solo il contratto base ma anche evidenza del processo decisionale, delle analisi svolte, delle ragioni business della struttura. Questa documentazione diventa cruciale in caso di verifica fiscale o di due diligence per operazioni straordinarie.

La gestione amministrativa richiede attenzione ai flussi documentali e finanziari. Fatturazione periodica delle royalty, registrazione dei contratti ove richiesta, pagamenti regolari e tracciabili sono elementi essenziali. Sistemi di reporting che monitorino l'uso dei marchi, i fatturati generati, il

rispetto degli standard qualitativi forniscono alla holding gli strumenti per una gestione attiva del portafoglio.

La governance della holding deve riflettere il suo ruolo di gestione attiva dei marchi. Riunioni periodiche del board per decisioni su nuove registrazioni, estensioni territoriali, azioni di tutela, strategie di licensing documentano la sostanza gestionale. La presenza di IP manager dedicati, anche in outsourcing parziale, rafforza la sostanza economica e migliora l'efficacia della gestione.

CAPITOLO 2: MARCHIO INTESTATO A PERSONA FISICA E LICENZA ALLA SOCIETÀ

2.1 La titolarità personale del marchio: opportunità e complessità

La decisione di mantenere la titolarità dei marchi in capo alla persona fisica, tipicamente l'imprenditore o il fondatore dell'azienda, rappresenta una scelta che può derivare da ragioni storiche, strategiche o fiscali. Questa struttura, comune soprattutto in realtà imprenditoriali di matrice familiare o in fase di startup, presenta caratteristiche peculiari che richiedono un'analisi approfondita per comprenderne implicazioni e ottimizzarne la gestione.

Dal punto di vista storico, molti marchi nascono come iniziativa personale dell'imprenditore, spesso prima della costituzione della società operativa. Il marchio può rappresentare il cognome di famiglia, un'intuizione creativa personale, o essere stato sviluppato in una fase embrionale del business quando la formalizzazione societaria non era ancora avvenuta. Questa genesi personale crea un legame emotivo e identitario forte tra la persona e il marchio, che può influenzare le decisioni successive sulla sua gestione.

Le motivazioni strategiche per mantenere la titolarità personale possono essere molteplici. La separazione tra marchio e società operativa offre protezione patrimoniale in caso di crisi aziendale: il marchio resta nel patrimonio personale dell'imprenditore anche in caso di fallimento della società. Questa struttura offre inoltre maggiore flessibilità in caso di ingresso di nuovi soci nella società operativa, evitando che il marchio diventi automaticamente parte del patrimonio sociale condiviso.

Dal punto di vista fiscale, la titolarità personale può presentare vantaggi in specifiche situazioni. Le royalty percepite dalla persona fisica per la licenza del marchio alla società possono beneficiare di regimi fiscali favorevoli, come la cedolare secca sui redditi da proprietà intellettuale in alcune giurisdizioni. Inoltre, in caso di cessione futura del marchio, le plusvalenze in capo alla persona fisica possono beneficiare di regimi di tassazione più favorevoli rispetto a quelli applicabili alle società.

2.2 La strutturazione del rapporto di licenza persona-società

Il contratto di licenza tra la persona fisica titolare del marchio e la società utilizzatrice rappresenta il fulcro della struttura e richiede particolare attenzione nella sua redazione. Non si tratta di una mera formalità, ma di un contratto che deve reggere al scrutinio di terzi, siano essi l'amministrazione finanziaria, potenziali investitori o acquirenti, o giudici in caso di contenziosi.

La determinazione del corrispettivo della licenza rappresenta uno degli aspetti più delicati. Il canone deve riflettere il reale valore di mercato del diritto concesso, evitando sia sottovalutazioni che potrebbero configurare liberalità occulte o essere contestate fiscalmente, sia sopravvalutazioni che drenerebbero eccessivamente risorse dalla società operativa. Analisi comparative di royalty rate nel settore di riferimento, valutazioni del contributo del marchio al business, benchmark con transazioni simili forniscono elementi oggettivi per la determinazione.

Le modalità di pagamento delle royalty devono essere strutturate considerando le esigenze di cash flow della società e gli obiettivi di remunerazione del titolare. Royalty variabili basate sul fatturato allineano gli interessi ma possono creare incertezza nei flussi per il licenziante. Canoni fissi offrono prevedibilità ma possono risultare eccessivamente onerosi in fasi di contrazione del business. Strutture miste o con minimi garantiti e componenti variabili possono offrire il giusto bilanciamento.

La durata e le condizioni di rinnovo della licenza impattano significativamente sul valore della società operativa. Una licenza a breve termine o revocabile ad nutum del licenziante crea incertezza che può scoraggiare investimenti o ridurre il valore in caso di cessione. D'altro canto, vincoli eccessivi per il licenziante possono complicare future strategie di ristrutturazione o valorizzazione del marchio.

2.3 Profili fiscali della licenza persona-società

La gestione fiscale del rapporto di licenza tra persona fisica e società richiede attenzione a molteplici profili che possono generare criticità se non adeguatamente gestiti. La corretta qualificazione del reddito, l'applicazione delle ritenute, la deducibilità in capo alla società, la gestione IVA sono tutti aspetti che richiedono analisi specifica e documentazione appropriata.

Dal lato del percettore persona fisica, i canoni di licenza configurano normalmente redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR. Questa qualificazione comporta l'applicazione di un regime fiscale che può variare significativamente a seconda delle opzioni disponibili e delle caratteristiche del contribuente. La possibilità di optare per regimi sostitutivi, ove previsti, può ridurre significativamente il carico fiscale ma richiede valutazioni complessive considerando l'intero quadro reddituale del soggetto.

La società utilizzatrice deve operare ritenute alla fonte sui canoni corrisposti, con aliquote che variano in funzione della qualifica del percettore e della natura del rapporto. La corretta applicazione delle ritenute e il tempestivo versamento sono essenziali per evitare sanzioni e responsabilità solidali. La documentazione del rapporto attraverso fatture o note di debito appropriate facilita la gestione amministrativa e fornisce supporto documentale in caso di verifiche.

La deducibilità dei canoni in capo alla società richiede il rispetto del principio di inerenza e della congruità economica. Canoni sproporzionati rispetto al valore del marchio o al contributo dello stesso al business possono essere contestati come costi non inerenti o come distribuzione occulta di utili. La documentazione delle ragioni economiche del contratto e della congruità del corrispettivo diventa quindi essenziale per la difendibilità della deduzione.

2.4 Criticità operative e soluzioni gestionali

La gestione operativa di una struttura con marchio personale e licenza alla società presenta sfide pratiche che richiedono soluzioni organizzative appropriate. La commistione tra sfera personale e aziendale può generare confusione e inefficienze se non adeguatamente gestita attraverso procedure chiare e ruoli definiti.

La gestione amministrativa del marchio richiede attenzione alla separazione delle competenze. Decisioni su nuove registrazioni, estensioni territoriali, azioni di tutela devono essere prese dal titolare persona fisica, ma spesso è la società ad avere le competenze e le risorse per la gestione operativa. Mandati di gestione che definiscano chiaramente poteri e responsabilità possono fornire il framework operativo necessario mantenendo la corretta allocazione delle decisioni strategiche.

Il finanziamento delle attività relative al marchio pone questioni pratiche rilevanti. Costi di registrazione, rinnovo, tutela possono essere significativi e la persona fisica potrebbe non avere le

risorse necessarie. Anticipazioni da parte della società, se non correttamente strutturate, possono configurare finanziamenti soci con relative implicazioni fiscali. Accordi che prevedano la gestione di questi costi come anticipazioni deducibili dai canoni futuri possono offrire soluzioni pratiche nel rispetto della normativa.

La pianificazione successoria assume particolare rilevanza quando il marchio è intestato a persona fisica. Il passaggio generazionale del marchio richiede valutazioni che considerino non solo gli aspetti fiscali della successione ma anche la continuità del rapporto con la società operativa. Trust, patti di famiglia, donazioni con riserva di usufrutto sono strumenti che possono facilitare il passaggio generazionale minimizzando l'impatto fiscale e garantendo continuità gestionale.

2.5 Exit strategy e valorizzazione futura

La presenza di un marchio intestato a persona fisica complica significativamente le operazioni di exit, sia che si tratti della cessione della società operativa sia della valorizzazione separata del marchio. Investitori istituzionali e acquirenti strategici preferiscono generalmente strutture dove tutti gli asset rilevanti sono consolidati nell'entità target, e la presenza di asset critici esterni può complicare o far fallire trattative.

Le opzioni per gestire questa situazione in fase di exit sono molteplici ma richiedono pianificazione anticipata. Il conferimento del marchio nella società prima della cessione è la soluzione più diretta ma può comportare costi fiscali significativi se genera plusvalenze tassabili. La tempistica del conferimento deve essere valutata attentamente: un conferimento troppo vicino alla cessione può essere visto come parte della transazione complessiva con possibili riqualificazioni fiscali.

La cessione congiunta di quote societarie e marchio può essere strutturata per ottimizzare il trattamento fiscale complessivo, allocando prezzo tra i diversi asset in modo da sfruttare eventuali regimi favorevoli. Questa struttura richiede tuttavia maggiore complessità documentale e due diligence separate sui diversi asset, con possibili allungamenti dei tempi e complicazioni negoziali.

La creazione di una holding personale cui conferire sia il marchio sia le partecipazioni può offrire una soluzione elegante che semplifica future operazioni mantenendo benefici fiscali. Questa ristrutturazione preventiva richiede tempo e costi ma può significativamente aumentare il valore realizzabile in fase di exit eliminando complessità percepite negativamente dal mercato.

CAPITOLO 3: CLAUSOLE STATUTARIE SU MARCHI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 L'importanza delle previsioni statutarie nella governance della PI

Lo statuto sociale rappresenta la carta costituzionale della società, definendo le regole fondamentali del suo funzionamento e i rapporti tra i soci. In un'economia sempre più basata sugli asset immateriali, l'inserimento di clausole specifiche relative alla gestione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare dei marchi, assume importanza strategica crescente. Troppo spesso, tuttavia, gli statuti vengono redatti utilizzando formulari standard che non affrontano adeguatamente queste tematiche, lasciando zone d'ombra che possono generare conflitti e inefficienze.

Le clausole statutarie relative ai marchi e alla proprietà intellettuale non sono mere technicalities legali, ma strumenti che plasmano la governance aziendale in un'area critica per il successo dell'impresa. Esse definiscono chi ha il potere di prendere decisioni strategiche sui marchi, come vengono risolti i conflitti tra soci su queste tematiche, cosa succede ai diritti di PI in caso di recesso o esclusione di un socio, come viene tutelato il patrimonio immateriale dell'azienda.

L'assenza di previsioni statutarie specifiche non significa che questi aspetti non siano regolati, ma che si applicano le norme generali del codice civile e i principi generali di diritto societario. Questa regolamentazione "per default" raramente è ottimale per gestire la complessità e specificità dei diritti di proprietà intellettuale. Conflitti interpretativi, incertezze operative, difficoltà nel prendere decisioni tempestive sono conseguenze frequenti di statuti carenti sotto questo profilo.

La personalizzazione dello statuto con clausole dedicate alla PI richiede un'analisi approfondita del business model dell'azienda, della rilevanza strategica dei marchi, della composizione della compagine societaria, delle prospettive di sviluppo futuro. Non esiste un set di clausole valido per tutte le situazioni: ogni realtà aziendale richiede soluzioni calibrate sulle proprie specificità.

3.2 Clausole sull'attribuzione delle competenze decisionali

La definizione di chi, all'interno della struttura societaria, ha il potere di assumere decisioni relative ai marchi rappresenta un aspetto fondamentale della governance. Le opzioni spaziano dall'attribuzione di tutti i poteri all'organo amministrativo, alla riserva di competenze all'assemblea dei soci per decisioni strategiche, fino alla creazione di comitati specializzati con competenze consultive o deliberative.

L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza generale sulla gestione dei marchi rappresenta la soluzione più flessibile e operativamente efficiente. Gli amministratori possono reagire tempestivamente a opportunità di mercato o minacce competitive, prendere decisioni informate basate sulla conoscenza del business, gestire professionalmente il portafoglio di PI. Questa soluzione è particolarmente appropriata per società con azionariato diffuso o con soci non operativi che si affidano al management professionale.

Tuttavia, decisioni particolarmente rilevanti o strategiche possono meritare il coinvolgimento dell'assemblea dei soci. La cessione di marchi core, l'concessione di licenze esclusive di lungo termine, investimenti significativi in nuove famiglie di marchi possono essere riservate all'assemblea con maggioranze qualificate. Questo bilanciamento tra efficienza operativa e controllo proprietario richiede una definizione precisa delle soglie e delle tipologie di operazioni soggette ad autorizzazione assembleare.

La creazione di un comitato PI, con funzioni consultive o deliberative, rappresenta una soluzione sofisticata per società dove la proprietà intellettuale ha rilevanza strategica centrale. Il comitato può includere membri del board con competenze specifiche, esperti esterni, rappresentanti di diverse funzioni aziendali. Le competenze possono spaziare dalla definizione delle strategie di portfolio, alla supervisione delle attività di tutela, alla valutazione di operazioni di licensing o acquisizione.

3.3 Clausole sui conferimenti e apporti di PI

La regolamentazione statutaria dei conferimenti di diritti di proprietà intellettuale assume particolare rilevanza in fase di costituzione della società o di aumenti di capitale. I marchi possono essere conferiti in proprietà o in godimento, con implicazioni significative sul piano societario, fiscale e operativo. Lo statuto dovrebbe prevedere meccanismi chiari per la valutazione, il conferimento e la gestione di questi apporti.

La valutazione dei marchi conferiti richiede particolare attenzione per evitare sopravvalutazioni che danneggerebbero i soci di minoranza o sottovalutazioni che penalizzerebbero il conferente. Lo statuto può prevedere l'obbligo di perizia di stima da parte di esperti qualificati, definire i criteri di valutazione applicabili, stabilire procedure di revisione periodica del valore. La trasparenza e oggettività del processo valutativo sono essenziali per prevenire conflitti e contestazioni future.

I conferimenti in godimento di marchi presentano peculiarità che richiedono regolamentazione specifica. La durata del godimento, le condizioni di utilizzo, cosa succede in caso di recesso del socio conferente, come viene gestito il mantenimento e la tutela del marchio sono tutti aspetti che dovrebbero essere definiti statutariamente. L'equiparazione del conferimento in godimento a una licenza con caratteristiche particolari richiede attenzione alla coerenza con la disciplina generale dei rapporti sociali.

Le clausole di earn-out legate al valore futuro dei marchi conferiti possono allineare gli interessi del conferente con il successo della società. Meccanismi che prevedono l'attribuzione di ulteriori quote o compensi in funzione delle performance dei marchi conferiti incentivano il conferente a supportare attivamente lo sviluppo del business. La definizione di KPI oggettivi e verificabili, procedure di monitoraggio trasparenti, meccanismi di risoluzione delle controversie sono elementi essenziali di queste clausole.

3.4 Clausole su recesso, esclusione e trasferimento quote

Le vicende della compagine societaria possono avere impatti significativi sulla gestione dei marchi aziendali, particolarmente quando soci recedenti o esclusi hanno contribuito allo sviluppo o sono identificati con specifici brand. Le clausole statutarie dovrebbero anticipare e regolare queste situazioni per evitare conflitti e garantire continuità al business.

Il recesso di un socio che ha conferito marchi o che è strettamente identificato con brand aziendali richiede meccanismi di gestione specifici. Se i marchi erano stati conferiti in proprietà, normalmente restano alla società, ma potrebbero essere previsti diritti di riacquisto a condizioni predeterminate. Se conferiti in godimento, lo statuto deve chiarire se il godimento cessa con il recesso e come viene gestita la transizione. Periodi di phase-out, licenze transitorie, compensi per l'uso continuativo sono meccanismi che possono facilitare una separazione ordinata.

L'esclusione del socio per gravi inadempienze assume connotati particolari quando coinvolge asset di PI. Clausole di bad leaver che prevedono la perdita di diritti sui marchi o l'obbligo di cessione a valori penalizzanti possono costituire deterrenti efficaci contro comportamenti opportunistici. La definizione precisa delle cause di esclusione rilevanti, delle procedure di accertamento, delle conseguenze patrimoniali richiede drafting attento per bilanciare tutela della società e diritti del socio.

Le clausole di trascinamento (drag-along) e co-vendita (tag-along) assumono particolare complessità quando il valore aziendale è significativamente legato a marchi identificati con specifici soci. Previsioni che garantiscano la disponibilità dei marchi in caso di cessione del controllo, attraverso impegni di cessione o licenza a condizioni predeterminate, aumentano la liquidità delle partecipazioni e il valore realizzabile in operazioni di M&A.

3.5 Clausole di non concorrenza e sviluppo PI

La tutela del patrimonio di proprietà intellettuale aziendale richiede anche clausole che regolino i comportamenti dei soci durante e dopo la loro permanenza in società. Obblighi di non concorrenza, assegnazione delle invenzioni, confidenzialità sono elementi essenziali di un sistema di protezione completo.

Gli obblighi di non concorrenza specificamente riferiti all'uso di marchi simili o confondibili richiedono definizione precisa dell'ambito merceologico e territoriale di applicazione. La durata post-cessazione della partecipazione, normalmente limitata a 3-5 anni per rispettare i limiti di validità, deve bilanciare la tutela degli interessi aziendali con la libertà di iniziativa economica del

socio uscente. Penali predeterminate per violazioni facilitano l'enforcement ma devono essere proporzionate per evitare nullità per eccessività.

Le clausole di assegnazione automatica alla società dei diritti di PI sviluppati dai soci nell'ambito dell'attività sociale chiariscono la titolarità ed evitano conflitti futuri. L'ambito di applicazione deve essere definito con riferimento al nesso con l'attività sociale: invenzioni e marchi sviluppati utilizzando risorse aziendali, nell'orario di lavoro, o comunque collegati al business dovrebbero essere automaticamente assegnati. Compensi aggiuntivi o bonus per contributi particolarmente significativi possono incentivare l'innovazione mantenendo l'allineamento con gli interessi sociali.

Gli obblighi di confidenzialità relativi a strategie di marchio, progetti di sviluppo, informazioni su licensing o litigation devono sopravvivere alla cessazione del rapporto sociale. La definizione di informazioni confidenziali, le eccezioni per informazioni pubbliche o legittimamente acquisite, le conseguenze delle violazioni richiedono formulazioni precise che resistano al scrutinio giudiziale in caso di contestazioni.

CAPITOLO 4: IL CONFERIMENTO DEL MARCHIO IN SOCIETÀ

4.1 Il conferimento come operazione strategica e valorizzativa

Il conferimento di un marchio in società rappresenta un'operazione di riorganizzazione patrimoniale che può rispondere a molteplici obiettivi strategici. Non si tratta di un mero trasferimento formale di titolarità, ma di un'operazione che può modificare significativamente l'assetto patrimoniale, la struttura finanziaria e le prospettive di sviluppo dell'impresa. La decisione di conferire richiede quindi un'analisi approfondita che consideri implicazioni societarie, fiscali, operative e strategiche.

Dal punto di vista strategico, il conferimento può rispondere all'esigenza di consolidare in un unico soggetto giuridico tutti gli asset necessari all'attività d'impresa, facilitando la gestione operativa e aumentando l'attrattività per investitori o acquirenti. Un marchio detenuto personalmente dall'imprenditore o da una società diversa da quella operativa crea complessità gestionali e può essere percepito come un elemento di rischio da terzi. Il conferimento risolve queste criticità creando un assetto patrimoniale coerente e trasparente.

La valorizzazione del patrimonio personale o aziendale attraverso il conferimento consente di far emergere il valore del marchio trasformandolo da asset "dormiente" a componente attiva del capitale sociale. Questo può essere particolarmente rilevante quando si cercano nuovi soci o finanziamenti: un capitale sociale che riflette il reale valore degli asset aziendali, inclusi i marchi, presenta l'impresa in modo più fedele e attrattivo al mercato.

Il conferimento può anche rispondere a esigenze di ottimizzazione fiscale, permettendo di realizzare plusvalori in regimi fiscali favorevoli o di creare strutture che ottimizzino la tassazione dei flussi futuri derivanti dallo sfruttamento del marchio. Tuttavia, le normative anti-elusive richiedono che l'operazione abbia valide ragioni economiche oltre ai benefici fiscali, pena la possibile contestazione per abuso del diritto.

4.2 Aspetti procedurali e valutativi del conferimento

La procedura di conferimento di un marchio richiede il rispetto di formalità specifiche che garantiscono la tutela di tutti gli stakeholder coinvolti. La valutazione del marchio rappresenta il passaggio più critico e delicato, dovendo conciliare l'interesse del conferente a veder riconosciuto il valore del proprio asset con la necessità di tutelare gli altri soci e i creditori sociali da sopravvalutazioni.

La perizia di stima del marchio, quando richiesta dalla normativa (conferimenti in SpA, conferimenti in natura in SRL per la parte eccedente il decimo del capitale sociale), deve essere redatta da un esperto designato dal tribunale o scelto tra i revisori legali. La perizia non è un mero adempimento formale ma un documento che cristallizza il valore del conferimento e può avere conseguenze significative in termini di responsabilità per il conferente e l'esperto.

I metodi di valutazione applicabili al marchio in sede di conferimento devono considerare le specificità dell'operazione. Il metodo reddituale, basato sui flussi di cassa futuri generabili dal marchio, è spesso il più appropriato per marchi affermati con storia di sfruttamento documentabile. Il metodo del costo può essere rilevante per marchi di recente creazione, mentre il metodo comparativo richiede l'identificazione di transazioni realmente comparabili, spesso difficili da reperire.

La documentazione del processo valutativo assume importanza cruciale. L'esperto deve documentare le fonti informative utilizzate, le assunzioni adottate, i calcoli effettuati, le verifiche di ragionevolezza condotte. Questa documentazione non solo supporta le conclusioni valutative ma fornisce anche protezione in caso di future contestazioni sulla congruità del valore attribuito.

4.3 Strutture di conferimento e implicazioni fiscali

Le modalità tecniche di strutturazione del conferimento possono variare significativamente con importanti implicazioni fiscali. Il conferimento può avvenire in sede di costituzione della società, di aumento del capitale sociale, o attraverso operazioni più complesse come scissioni o fusioni. Ciascuna modalità presenta caratteristiche specifiche che devono essere valutate in relazione agli obiettivi dell'operazione.

Il conferimento in sede di costituzione presenta il vantaggio della semplicità procedurale e dell'assenza di complessità legate a valori pregressi. Il marchio entra a far parte del patrimonio sociale ab initio, senza necessità di confronti con valori preesistenti o di gestire rapporti con soci preesistenti. Dal punto di vista fiscale, il conferimento in sede di costituzione beneficia generalmente di regimi più favorevoli, con possibilità di neutralità fiscale per il conferente.

Il conferimento mediante aumento di capitale in società esistente richiede maggiore attenzione alla tutela dei soci preesistenti. La valutazione del marchio deve essere particolarmente rigorosa per evitare diluizioni non giustificate. Il diritto di opzione dei soci esistenti può complicare l'operazione quando il conferimento è riservato a soggetti specifici. La rinuncia al diritto di opzione richiede delibere con maggioranze qualificate e può dar luogo a diritti di recesso.

Dal punto di vista fiscale, il regime di neutralità del conferimento richiede il rispetto di specifiche condizioni. Il conferimento deve avvenire in regime di continuità dei valori fiscali, con la società conferitaria che subentra nella posizione fiscale del conferente. Questo comporta che eventuali plusvalori latenti non vengono tassati al momento del conferimento ma restano in sospensione fino alla successiva cessione del marchio o delle partecipazioni ricevute.

4.4 Il conferimento di marchio e l'avviamento

Una questione particolarmente complessa riguarda il rapporto tra conferimento del marchio e trasferimento dell'avviamento. Il marchio, soprattutto se affermato e notorio, incorpora spesso una parte significativa dell'avviamento aziendale. Il conferimento del solo marchio, senza l'attività sottostante, pone questioni valutative e operative che richiedono attenta considerazione.

La separazione tra valore del marchio e avviamento richiede analisi sofisticate. L'avviamento rappresenta la capacità dell'azienda di generare sovra-redditi rispetto alla normale remunerazione del capitale investito, e il marchio contribuisce a questa capacità ma non la esaurisce. Fattori come

la clientela, l'organizzazione, il know-how, la posizione sul mercato contribuiscono all'avviamento indipendentemente dal marchio.

Quando il marchio viene conferito separatamente dall'azienda, occorre verificare che mantenga capacità di generare valore autonomamente. Un marchio strettamente legato a specifiche capacità produttive, canali distributivi o competenze personali potrebbe perdere gran parte del suo valore se separato da questi elementi. La due diligence pre-conferimento dovrebbe analizzare questi aspetti per evitare sopravvalutazioni.

Il trattamento contabile e fiscale dell'avviamento legato al marchio presenta complessità specifiche. Mentre il marchio può essere iscritto come asset identificabile e ammortizzato secondo la sua vita utile, l'avviamento segue regole diverse. La corretta allocazione del valore tra marchio e avviamento impatta su ammortamenti, impairment test, deducibilità fiscale.

4.5 Conseguenze post-conferimento e gestione continuativa

Il conferimento del marchio non esaurisce i suoi effetti nel momento del trasferimento ma genera conseguenze continuative che richiedono gestione attenta. La società conferitaria assume tutti i diritti e gli obblighi relativi al marchio, inclusi oneri di mantenimento, difesa, sviluppo. La pianificazione di questi aspetti è essenziale per evitare sorprese e garantire la massimizzazione del valore nel tempo.

Gli obblighi di mantenimento del marchio includono il pagamento delle tasse di rinnovo, il monitoraggio delle scadenze, la gestione di eventuali azioni di tutela. Questi costi, ricorrenti e potenzialmente significativi, devono essere considerati nel business plan post-conferimento. La perdita del marchio per mancato rinnovo o per decadenza da non uso rappresenterebbe una distruzione di valore con possibili responsabilità per gli amministratori.

La gestione strategica del marchio conferito richiede competenze che la società potrebbe dover sviluppare o acquisire. Decisioni su estensioni territoriali o merceologiche, strategie di licensing, azioni contro contraffazioni richiedono expertise specifica. Il conferente, se mantiene un ruolo nella società, può fornire continuità gestionale, ma è importante formalizzare ruoli e responsabilità per evitare conflitti.

Il monitoraggio del valore del marchio post-conferimento è rilevante non solo per la gestione strategica ma anche per adempimenti contabili e fiscali. Impairment test periodici verificano che il valore contabile del marchio sia ancora supportato dalle prospettive economiche. Significative perdite di valore potrebbero richiedere svalutazioni con impatti sul conto economico e sul patrimonio netto.

CAPITOLO 5: GESTIONE SOCIETARIA DEL MARCHIO

5.1 Framework di governance per la gestione ottimale dei marchi

La gestione societaria dei marchi richiede l'implementazione di un framework di governance strutturato che garantisca decisioni informate, tempestive ed allineate con la strategia aziendale complessiva. Non si tratta solo di amministrare asset esistenti, ma di sviluppare e proteggere nel tempo una delle principali fonti di vantaggio competitivo dell'impresa. L'assenza di una governance strutturata porta frequentemente a decisioni sub-ottimali, opportunità mancate e rischi non adeguatamente gestiti.

Il primo elemento del framework è la chiara attribuzione di responsabilità all'interno dell'organizzazione. La gestione dei marchi non può essere relegata a una funzione puramente amministrativa o legale, ma richiede il coinvolgimento del top management e, per decisioni strategiche, del consiglio di amministrazione. La creazione di un IP Manager o di un team dedicato,

anche in outsourcing parziale per realtà di minori dimensioni, garantisce focus e competenza specifica.

La definizione di politiche e procedure aziendali per la gestione dei marchi standardizza i processi decisionali e operativi. Queste policies dovrebbero coprire aspetti quali i criteri per nuove registrazioni, le procedure di clearance per nuovi marchi, i livelli autorizzativi per diverse tipologie di decisioni, le modalità di gestione dei contenziosi, i criteri per valutare opportunità di licensing. La formalizzazione riduce discrezionalità eccessive e garantisce coerenza nel tempo.

Il sistema di reporting e monitoraggio consente di mantenere visibilità sul portafoglio marchi e sulle relative performance. Dashboard che mostrino lo status delle registrazioni, le scadenze imminenti, i contenziosi in corso, i costi sostenuti, i ricavi da licensing forniscono al management le informazioni necessarie per decisioni informate. KPI specifici come il ROI sugli investimenti in marchi, il tasso di successo nelle opposizioni, il valore del portafoglio stimato consentono di misurare l'efficacia della gestione.

5.2 Strategie di sviluppo e protezione del portafoglio marchi

La gestione dinamica del portafoglio marchi richiede un bilanciamento tra investimenti in nuovi marchi, mantenimento e rafforzamento di marchi esistenti, e dismissione di marchi non più strategici. Questa gestione attiva, simile a quella di un portafoglio finanziario, massimizza il ritorno sugli investimenti in proprietà intellettuale e allinea il portafoglio con l'evoluzione strategica dell'azienda.

Lo sviluppo di nuovi marchi dovrebbe seguire un processo strutturato che parte dall'identificazione dell'esigenza di business, passa attraverso fasi creative e di screening, include verifiche di disponibilità e registrabilità, e culmina con decisioni informate di investimento. Il coinvolgimento precoce della funzione legale/IP nel processo di sviluppo prodotti evita costosi ripensamenti e garantisce che i marchi scelti siano effettivamente proteggibili e difendibili.

La protezione del portafoglio esistente richiede strategie differenziate per marchi core, marchi di supporto e marchi legacy. I marchi core, che identificano prodotti o servizi chiave, meritano investimenti significativi in protezione geografica estesa, sorveglianza attiva, enforcement aggressivo. I marchi di supporto possono avere protezione più focalizzata. I marchi legacy, non più utilizzati attivamente, richiedono valutazioni costi-benefici per decidere se mantenerli per valore difensivo o dismissioni.

L'ottimizzazione del portafoglio attraverso dismissioni selettive libera risorse per investimenti più strategici. Marchi registrati per prodotti mai lanciati, estensioni territoriali non più rilevanti, varianti grafiche superate possono essere abbandonate riducendo costi di mantenimento. Tuttavia, queste decisioni richiedono analisi attente per evitare di creare opportunità per concorrenti o di perdere diritti ancora valorizzabili.

5.3 Gestione economico-finanziaria dei marchi

La dimensione economico-finanziaria della gestione dei marchi va oltre la mera amministrazione di costi e ricavi, richiedendo un approccio che consideri i marchi come veri e propri investimenti produttivi di ritorno economico. Questo cambio di paradigma, da centro di costo a centro di profitto o almeno di valore, richiede strumenti gestionali e metriche appropriate.

Il budgeting per le attività relative ai marchi dovrebbe distinguere tra spese correnti (mantenimento, sorveglianza ordinaria) e investimenti (nuove registrazioni, campagne di enforcement straordinarie, progetti di rebranding). Questa distinzione consente di valutare correttamente la redditività degli

investimenti e di prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse. Budget pluriennali che considerino l'intero ciclo di vita del marchio forniscono prospettiva strategica.

La valorizzazione periodica del portafoglio marchi, anche se non richiesta dai principi contabili per marchi internamente generati, fornisce metriche gestionali preziose. Sapere che il portafoglio marchi vale X milioni consente di riportare gli investimenti al valore gestito, di valutare l'efficacia delle strategie di gestione, di supportare decisioni di investimento o disinvestimento. Metodologie simplified rispetto a valutazioni formali possono fornire indicazioni sufficientemente accurate per scopi gestionali.

L'analisi della redditività per marchio o famiglia di marchi rivela quali asset generano realmente valore e quali sono mantenuti per ragioni non economiche. Allocare ricavi e costi diretti per marchio, anche con criteri di stima ragionevoli, evidenzia situazioni di sussidio incrociato e supporta decisioni di razionalizzazione. Marchi che consumano risorse senza generare adeguati ritorni dovrebbero essere riconsiderati.

5.4 Gestione dei rischi e compliance

I rischi associati alla gestione dei marchi sono molteplici e potenzialmente significativi, richiedendo un approccio strutturato di risk management. L'identificazione, valutazione e mitigazione di questi rischi protegge il valore aziendale e previene crisi reputazionali o finanziarie.

I rischi legali includono la possibile invalidità di marchi registrati, conflitti con diritti di terzi, violazioni involontarie di marchi altrui. Due diligence periodiche sul portafoglio, opinioni di registrabilità per nuovi marchi, freedom to operate analysis per nuovi prodotti sono strumenti di mitigazione. Assicurazioni sulla proprietà intellettuale, ancora poco diffuse in Italia, possono trasferire parte del rischio finanziario.

I rischi operativi riguardano la perdita di marchi per errori amministrativi (mancati rinnovi, errori nelle cessioni o licenze), uso improprio che porta a volgarizzazione, gestione inadeguata di licenziatari. Sistemi di reminder automatici, procedure di double-check per operazioni critiche, audit periodici su licenziatari riducono questi rischi. La formazione del personale su uso corretto dei marchi previene errori involontari.

I rischi reputazionali derivano da associazioni negative, contraffazioni di scarsa qualità, uso non autorizzato da parte di terzi in contesti inappropriati. Monitoring dei media e social media, programmi anti-contraffazione, azioni tempestive contro usi non autorizzati proteggono la reputazione del marchio. Crisis management plan specifici per crisi legate ai marchi preparano l'organizzazione a reagire efficacemente.

La compliance con normative sempre più complesse richiede aggiornamento continuo e procedure strutturate. Privacy e protezione dati personali impattano su come i marchi possono essere utilizzati nel marketing digitale. Normative sulla pubblicità ingannevole, sul commercio elettronico, sulla responsabilità da prodotto influenzano le strategie di branding. Sistemi di compliance integrati che considerino tutti questi aspetti prevengono violazioni costose.

5.5 Innovazione e trasformazione digitale nella gestione dei marchi

La trasformazione digitale sta rivoluzionando non solo come i marchi vengono utilizzati e percepiti dal mercato, ma anche come vengono gestiti internamente alle organizzazioni. L'adozione di tecnologie innovative può significativamente migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, liberando risorse per attività a maggior valore aggiunto.

I sistemi di IP management digitali centralizzano tutte le informazioni relative ai marchi in piattaforme cloud accessibili e sicure. Questi sistemi automatizzano reminder per scadenze,

generano report automatici, facilitano la collaborazione tra team interni e consulenti esterni. L'integrazione con database pubblici di marchi consente aggiornamenti automatici dello status e identificazione tempestiva di potenziali conflitti.

L'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nella gestione dei marchi. Algoritmi di image recognition possono identificare usi non autorizzati di marchi figurativi nel web. Natural language processing analizza grandi volumi di testo per identificare possibili violazioni di marchi denominativi. Predictive analytics suggeriscono strategie ottimali di protezione basate su pattern storici e trend di mercato.

Blockchain e tecnologie distribuite promettono di rivoluzionare la prova dell'uso e della titolarità dei marchi. Registri immutabili di transazioni relative ai marchi, smart contract per gestione automatica di licenze, sistemi di autenticazione prodotti basati su blockchain sono applicazioni in fase di sviluppo che potrebbero trasformare il settore nei prossimi anni.

La gestione dei marchi nel metaverso e in ambienti virtuali rappresenta la nuova frontiera. NFT collegati a marchi, esperienze di brand in mondi virtuali, protezione di marchi in ambienti digitali tridimensionali richiedono ripensamento di strategie tradizionali. Early mover in questi spazi possono creare vantaggi competitivi significativi, ma i rischi di territori inesplorati richiedono cautela e sperimentazione controllata.

CONCLUSIONI

La consulenza societaria in materia di marchi e proprietà intellettuale si conferma come un'area di pratica professionale in continua evoluzione, dove competenze tradizionali si intrecciano con esigenze innovative di business. La capacità di strutturare soluzioni che integrino aspetti societari, fiscali, gestionali e strategici rappresenta il vero valore aggiunto del consulente moderno.

L'evoluzione del contesto economico, con la crescente importanza degli asset immateriali, e del quadro normativo, sempre più attento a sostanza economica e motivazioni business delle strutture, richiede un approccio che vada oltre il mero tecnicismo giuridico. La comprensione profonda del business del cliente, delle sue strategie di sviluppo, del contesto competitivo diventa prerequisito essenziale per fornire consulenza realmente utile.

Le strutture societarie analizzate - dalla semplice SRL alla complessa holding multinazionale - offrono strumenti versatili per rispondere a esigenze diverse, ma richiedono personalizzazione e gestione attenta per esprimere il loro pieno potenziale. Non esistono soluzioni preconfezionate valide per tutti: ogni realtà aziendale richiede un'analisi specifica e soluzioni calibrate.

La gestione continuativa delle strutture create è altrettanto importante della loro progettazione iniziale. Procedure operative efficienti, governance appropriata, monitoraggio costante, capacità di adattamento ai cambiamenti sono elementi che determinano il successo nel lungo termine delle soluzioni implementate.

Il futuro della consulenza societaria sui marchi sarà caratterizzato da crescente sofisticazione delle strutture, maggiore integrazione tra dimensione fisica e digitale, necessità di gestire portafogli globali complessi in contesti normativi frammentati. La formazione continua, l'apertura all'innovazione, la capacità di integrare competenze diverse rappresentano investimenti essenziali per mantenersi rilevanti in questo contesto dinamico.

L'obiettivo ultimo resta la creazione di valore sostenibile per i clienti attraverso strutture che proteggano, valorizzino e consentano lo sfruttamento ottimale dei loro asset immateriali più preziosi: i marchi che identificano e distinguono la loro offerta nel mercato globale.

Il presente modulo formativo ha inteso fornire una visione integrata e pratica della consulenza societaria in materia di marchi. La complessità della materia richiede necessariamente approfondimenti ulteriori e aggiornamento costante, ma i principi e le metodologie qui esposti

costituiscono la base solida per operare con competenza in questo affascinante ambito professionale.