

# LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL SEGRETO INDUSTRIALE

ASPETTI FINANZIARI,  
AMMINISTRATIVI, FISCALI E  
ORGANIZZATIVI

ANDREA VESTITA

*SYNTAGMA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI*

# IL KNOW HOW: CONDIZIONI DI ESISTENZA (1)

Il nuovo comma 1 dell'art. 98 c.p.i. recita:

*“... Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete ...”*

A quanto precede deve aggiungersi la forma scritta (o informatica), nel senso che deve sussistere una documentazione che descriva e attesti in modo esaustivo l'esistenza e la configurazione del know how stesso.

# IL KNOW HOW: CONDIZIONI DI ESISTENZA (2)

Le quattro condizioni che precedono sono da considerarsi esiziali per l'esistenza stessa del Know How quale bene immateriale giuridicamente riconosciuto e tutelabile.

Senza tale riconoscimento giuridico il Know How non è autonomamente:

- cedibile o licenziabile
- iscrivibile in bilancio
- riconosciuto fiscalmente

# IL KNOW HOW IN BILANCIO: NATURA

Il Know How in bilancio è esposto fra le Immobilizzazioni Immateriali.

Queste sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, costituite da costi capitalizzati in quanto non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi

# IL KNOW HOW IN BILANCIO: CONDIZIONI DI ISCRIVIBILITÀ

Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di nuovi Know How (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare Know How già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile

# IL KNOW HOW IN BILANCIO: CLASSIFICAZIONE

Nel caso in cui il Know How sia di proprietà dell'azienda, sia a titolo originario che derivato, il suo valore è esposto alla voce B.1.3. *“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”*

Ove il Know How sia di proprietà di terzi e per esso sia stata pagata una *lump sum*, il suo valore è esposto *alla voce B.1.4. “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”*

Nei casi dubbi (es: licenze a tempo indefinito) il Know How andrà classificato in base al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica

# IL KNOW HOW IN BILANCIO: I COSTI CAPITALIZZABILI (1)

Il valore base per l'iscrizione in bilancio è rappresentato dal costo storico:

- costo d'acquisto, rappresentato dal prezzo effettivo corrisposto al fornitore e dagli oneri accessori
- costo di produzione, rappresentato da tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale, nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato

# IL KNOW HOW IN BILANCIO: I COSTI CAPITALIZZABILI (2)

Nel costo di produzione non possono essere comprese le spese sostenute per la ricerca di base, mentre sono compresi i costi di sviluppo



# IL KNOW HOW IN BILANCIO: I VALORI ESPOSTI IN BILANCIO

Il Know How è indicato nell'attivo dello stato patrimoniale al suo valore netto contabile, ovvero al totale dei costi capitalizzati al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti

# VALORE DEL KNOW HOW: CONCETTI BASE (1)

Il Know How è un investimento aziendale.

Il suo valore è pertanto pari al valore attuale netto dei flussi di cassa attendibili nel corso della sua vita utile.

I flussi di cassa comprendono sia quelli positivi (ricavi e disinvestimenti) sia quelli negativi (costi e investimenti).

L'attualizzazione avviene utilizzando un tasso «di mercato» che consenta di remunerare adeguatamente i rischi sostenuti e i capitali impegnati.

# VALORE DEL KNOW HOW: CONCETTI BASE (2)

Da un punto di vista aziendale, Know How è un investimento come un altro, e come tale, ne vanno stimati meritevolezza e valore.

Un Know How è meritevole d'investimento quando il suo valore attuale netto NPV sia (rilevantemente) maggiore di zero

# VALORE DEL KNOW HOW: FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Le configurazioni di valore del Know How sono molteplici e traggono le loro diversità dalla diversa funzione e scopo che sono chiamate a significare.

Le principali finalità delle stime di valore del Know How sono le seguenti:

- Bilancio
- Cessione/Acquisto
- Garanzia su finanziamento
- Business combination
- Licenza
- Danno

# VALORE DEL KNOW HOW: LA VALUTAZIONE (1)

La valutazione base per tutte le finalità è quella di bilancio, all'interno dei principi contabili internazionali IAS – IFRS.

La sede ove emergono le problematiche valutative di bilancio più interessanti è quella di stima annuale effettuata ai fini del cd. *Impairment Test*. Quest'ultimo è finalizzato a stabilire se i valori degli asset (compreso il Know How) iscritti in bilancio siano pienamente giustificati o se siano eccessivi e, come tali, debbano essere svalutati.

Come precedentemente già accennato, un asset deve essere svalutato quando il valore iscritto in bilancio è superiore al cd. *recoverable amount*.

# VALORE DEL KNOW HOW: LA VALUTAZIONE (2)

Il *recoverable amount* di un asset è definito (IFRS 36) come il più elevato fra:

- il corrispettivo al quale l'asset può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti alla data di misurazione (il c.d. fair value)
- il valore attuale netto dei flussi di cassa – o altri benefici economici – che l'asset genera per lo specifico proprietario secondo lo specifico uso cui è destinato (il c.d. value in use)

# VALORE DEL KNOW HOW: LA VALUTAZIONE (3)

Il *fair value* è calcolabile solo in presenza di un *mercato attivo* dell'asset.

Un mercato è considerato *attivo* quando esistono tutte le seguenti condizioni:

- gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei
- acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento
- i prezzi sono disponibili al pubblico

Com'è facile immaginare, i casi di Know How che possono vantare un *mercato attivo* sono assai rari.

In linea di massima, pertanto, il *recoverable amount* di un Know How coinciderà col suo *value in use*.

# VALORE DEL KNOW HOW: LA VALUTAZIONE (4)

I flussi finanziari da attualizzare – relativi al Know How – sono normalmente individuati coi seguenti metodi alternativi

- Metodo del *premium price* (o dei risultati differenziali): alla sua base sta la considerazione che il Know How sia all'origine di specifici e misurabili vantaggi da stimare in via differenziale rispetto a situazioni "medie" o "normali" di concorrenti che ne siano privi. Il reddito differenziale va ovviamente misurato guardando sia ai ricavi sia ai costi
- Metodo dello sgravio delle royalty (Relief from Royalties): alla sua base sta la considerazione che un'azienda sarebbe costretta a remunerare il legittimo proprietario del Know How se non possedesse il diritto a utilizzarlo. Dato che la proprietà del Know How solleva l'azienda dall'obbligo del pagamento delle relative royalty, le prestazioni economico-finanziarie della società migliorano nella misura in cui tali pagamenti vengono evitati. La royalty è generalmente espressa come una percentuale dei ricavi lordi, che sia ragionevolmente compatibile coi tassi di royalty vigenti sul mercato.



# VALORE DEL KNOW HOW:

## TRATTI COMUNI DELLE FINALITÀ VALUTATIVE

Le valutazioni di bilancio sopra meglio argomentate, pur con i rispettivi limiti, danno una quantificazione delle due principali configurazioni di valore del Know How:

1. Il valore realizzabile sul mercato (il *fair value*)
2. Il valore soggettivo per il titolare o per i terzi (il *value in use*)

È pertanto chiaro che tutte le valutazioni aventi altre finalità dovranno comunque riferirsi alle valutazioni di bilancio come punto di partenza, prima di effettuare le considerazioni specifiche del caso.

# LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE: L'INVENTORE

I proventi dell'inventore del Know How, purché non conseguiti nell'esercizio di professioni o imprese commerciali, sono così assoggettati a tassazione:

- Costi per la «produzione» del Know How: indeducibili
- Ricavi quali royalty e corrispettivi di cessione: imponibili al 75% (al 60% per i minori di 35 anni)

# LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE: IL PROPRIETARIO A SEGUITO DI ACQUISTO

I proventi del proprietario del Know How a seguito di acquisto, purché non conseguiti nell'esercizio di professioni o imprese commerciali, sono così assoggettati a tassazione:

- Costi per l'acquisto dell'*intangible*: deducibili
- Ricavi quali royalty e corrispettivi di cessione: imponibili al 100%

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: CAPITALIZZAZIONE DEL KNOW HOW

In generale, i costi capitalizzati come Know How nel bilancio d'esercizio, secondo corretti principi contabili, sono considerati beni immateriali ammortizzabili anche ai fini fiscali:

- purché sostenuti a titolo oneroso

Oppure, per i valori non acquisiti a titolo oneroso (generalmente provenienti da *business combinations*)

- purché essi siano stati *affrancati* mediante il pagamento delle imposte sostitutive caso per caso applicabili

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: AMMORTAMENTO DEL KNOW HOW

L'ammortamento del Know How, per i valori fiscalmente riconosciuti, è deducibile secondo aliquote massime annuali non superiori al 50%, purché imputato in bilancio

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: LA CESSIONE DEL KNOW HOW

In linea di massima, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso del Know How sono imponibili per l'importo pari alla differenza fra il prezzo di cessione e il valore di bilancio fiscalmente riconosciuto, al netto degli ammortamenti dedotti. La tassazione avviene a scelta alternativa del contribuente:

- interamente nell'esercizio in cui sono realizzate, oppure;
- in quote costanti non inferiori al 20%, nel solo caso di Know How posseduto da almeno 3 anni

Le minusvalenze, calcolate come le plusvalenze, sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate.

Le cessioni all'interno di *business combinations* in alcuni casi consentono risparmi d'imposta, a seconda della configurazione dell'operazione.

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: IL *LICENSING* FRA SOGGETTI NAZIONALI

I canoni (royalty) previsti dai contratti di *licensing* costituiscono costi deducibili per il *licensee* e ricavi imponibili per il *licensor*.

I canoni negoziati fra soggetti nazionali non sono soggetti a ritenute fiscali.

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: IL *LICENSING* CON SOGGETTI ESTERI

I canoni (royalty) previsti dai contratti di *licensing* costituiscono costi deducibili per il *licensee* e ricavi imponibili per il *licensor*.

I canoni pagati all'estero sono soggetti a ritenuta fiscale italiana del 30%, ove non vi sia una Convenzione contro le doppie imposizioni vigente

Il modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni prevede l'esenzione da ritenuta dei canoni.

L'Italia ha spesso esercitato il diritto di deroga e, quindi, numerose Convenzioni siglate prevedono una ritenuta compresa fra il 5% e il 10%.

Il meccanismo di eliminazione delle doppie imposizioni normalmente previsto è quello della detrazione della ritenuta italiana dalle imposte sul reddito del paese di destinazione. Lo stesso meccanismo si applica alle royalty «in entrata».



# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE: I RAPPORTI *INTERCOMPANY*

In linea di massima, i rapporti *intercompany* sono soggetti alla medesima regolamentazione dei rapporti fra terzi.

La possibilità di abusi è però assai maggiore all'interno dei gruppi societari. Per questo motivo essi sono monitorati con maggiore attenzione dall'Amministrazione Finanziaria.

I rapporti *intercompany* transfrontalieri sono sempre assoggettati alla verifica del *transfer price*, e sono altresì oggetto di ulteriore specifica normativa.

# LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE:

## ROYALTY INTRACOMUNITARIE *INTERCOMPANY*

Sono esenti da ritenuta le royalty pagate da soggetti italiani a soggetti comunitari, facenti parte del medesimo gruppo societario, purché :

- la *licensee* italiana controlli direttamente almeno il 25% dei diritti di voto della *licensor* comunitaria, oppure
- la *licensor* comunitaria controlli direttamente almeno il 25% dei diritti di voto della *licensee* italiana, oppure
- *licensor* e *licensee* siano direttamente controllate per almeno il 25% dei diritti di voto da una stessa società comunitaria

L'Amministrazione Finanziaria interpreta in modo restrittivo la disposizione suddetta, negando l'esenzione ai casi di controllo indiretto.

# IL «SISTEMA» *PATENT BOX*

Normalmente per *Patent Box* si intende quel complesso di norme tese a ridurre la tassazione sugli utili derivanti dagli asset IP.

In Italia, però, l'intervento agevolativo è stato più complesso ed è costituito principalmente da tre gruppi di norme:

- Le agevolazioni fiscali agli investimenti in start-up o PMI innovative
- Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Il Patent Box propriamente detto

# AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE START-UP

- Esenzione da imposta per l'assegnazione a dipendenti, amministratori e collaboratori a progetto di strumenti finanziari emessi dalla start-up quali azioni, quote o strumenti partecipativi (*option*)
- Un risparmio fiscale sino a € 300.000 all'anno per le persone fisiche che investano sino a € 1.000.000 nelle start-up
- Un risparmio fiscale sino a € 432.000 all'anno per le società che investano sino a € 1.800.000 nelle start-up

# CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ R&S

Credito d'imposta sino a € 10.000.000 annui a copertura di non più del 50% dei costi sostenuti per le seguenti attività di ricerca e sviluppo di know-how:

- La ricerca di base, ovvero l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società
- La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo, ovvero l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto
- Lo sviluppo di uno specifico prodotto o processo produttivo, ovvero l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione

# IL *PATENT BOX*

Consiste in un regime opzionale quinquennale (rinnovabile) di esenzione da imposta sino al 50% (100% delle plusvalenze in caso di vendita) dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di beni immateriali tra cui il know-how