

Know how

La valutazione economica del *know-how*

di **Roberto Moro Visconti** - Docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica - Dottore commercialista in Milano

Il *know-how* esprime il concetto di "saper fare", a cavallo tra organizzazione in serie e tecnologia, giuridicamente tutelato anche come segreto industriale. La condivisione e trasferibilità del *know-how* sono alla base della sua valutazione economica, fondata su metodologie complementari che proiettano l'utilità futura dei costi sostenuti, le *royalties* presunte dalla licenza o redditi differenziali da sfruttamento interno.

L'incerto perimetro del "saper fare", tra organizzazione e tecnologia

Il *know-how to do it* ("saper come fare") è un concetto caratterizzato da un perimetro di definizione (1) molto ampio, che rischia di sconfinare nell'indeterminatezza; complesse sono le problematiche applicative e interpretative, anche in fase di stesura contrattuale e tutela (morale e patrimoniale) dei diritti, anzitutto nell'ambito del trasferimento di tecnologia o della concorrenza sleale.

In base al Regolamento (CE) n. 2790/1999 (2): «per *know-how* si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per "segreto" si intende che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per "sostanziale" si intende che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per "individuato" si intende che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità».

Il Regolamento (CE) n. 2659/2000 (3) parla di «*know-how* relativo a prodotti e processi e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale».

L'unico intervento del legislatore italiano in tema di

know-how è rappresentato dalla l. n. 129/2004 che disciplina il *franchising* (4), ove s'intende «per *know-how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato».

Il modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (5) del luglio 2010, nel paragrafo 11 del commentario all'art. 12, rileva che il *know-how* «generalmente corrisponde ad un'informativa non divulgata di natura industriale, commerciale o scientifica, derivante da una precedente esperienza e dotata di applicazioni pratiche nella gestione di un'impresa e dalla cui divulgazione può derivare un beneficio». La divulgazione coincide con la caduta in pubblico dominio, con contestuale eliminazione delle asimmetrie informative, poste a baluardo del labile e talora opinabile confine tra ciò che è segreto e ciò che non lo è.

Il *know-how* (*savoir faire*) consiste in un metodo pro-

Note:

(1) Si veda, diffusamente, B. Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, 2009, Giappichelli, Torino; F. Massa Felsani, *Contributo all'analisi del know-how*, 1997, Milano.

(2) Relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate; in *G.U.C.E.*, n. L 336, del 29 dicembre 1999, 0021 - 0025.

(3) Relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.

(4) La fattispecie è *per relationem* assimilabile al concetto di *know-how* commerciale, rispetto al *know-how* tecnologico. Si veda Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione del 30 novembre 1988.

(5) Si veda http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_33747_45689952_1_1_1_1,00.html.

duttivo e organizzativo, spesso con applicazioni tecnologiche nell'ambito di un processo d'industrializzazione, e si sostanzia nella conoscenza pratica sulle modalità di saper fare qualcosa, ad es. un prodotto. Il *know-how* sfrutta un bagaglio di conoscenze e artifici costruttivi acquisiti anche con il talento imprenditoriale, spesso a titolo artigianale e non sempre formalmente codificate, non di dominio pubblico e quindi tali da originare esclusive asimmetrie informative, che spesso sconfinano in segreti industriali, intrinsecamente caratterizzati da requisiti di novità e non accessibilità ai terzi. Il lavoro che porta al *know-how*, attraverso un progresso tecnico-organizzativo, è tipicamente svolto in team. Anche in ambito giuridico, per il *know-how* vi sono rilevanti problemi d'identificabilità, tracciabilità, accertabilità e individuabilità (che discendono dall'immaterialità delle *res incorporales*, inapprensibili ed evanescenti), oltre a quelli di segretezza, sostanzialità, utilità e titolarità.

Il *know-how*, che può essere considerato un bene economico (6), e che rappresenta un patrimonio relazionale e di conoscenze, può includere attività tangibili e sostanziali come formule, istruzioni e specifiche, procedure codificate e archetipi, accorgimenti tecnici, layout produttivi con impiego di tecnologia, design, stampi o modelli o attività intangibili come strategie di marketing e di comunicazione, tecniche di test di qualità (7), procedure e competenze produttive e organizzative. Il *know-how* si riferisce sia a produzioni in serie, in cui le strategie organizzative e produttive sono serialmente codificate e standardizzate ("customizzate"), sia a produzioni per commessa, che rappresentano "vestiti su misura" in cui la componente artigianale e la creatività risultano esaltate. Trattasi in ogni caso di *expertise* e di conoscenze interne confidenziali legate ad una creatività riproducibile di informazioni tecniche e/o commerciali proprietarie, con una vita utile indefinita e potenzialmente infinita, che differenzia il *know-how* e i segreti industriali dalle invenzioni brevettate (8). L'ampliamento del concetto, nella sua ripartizione fondamentale tra *know-how* tecnico-industriale e commerciale (legato al marketing), è concomitante con la crescente importanza dell'innovazione come driver strategico.

Nella misura in cui la brevettazione impone una qualche forma di divulgazione, molte invenzioni rimangono volutamente confinate nell'ambito dei segreti industriali, in cui le conoscenze, in quanto non notorie, devono essere inaccessibili; soprattutto nelle invenzioni di procedimento, il segreto industriale

tipicamente offre maggiori garanzie, rispetto alla brevettazione, nei confronti di eventuali violazioni di terzi.

Il *know-how*, attraverso un processo orchestrato di apprendistato (*learning by doing*), comporta innovazioni di processo e di prodotto (9), che a livello strategico (10) possono essere fonte di un vantaggio competitivo, inteso da Michael Porter (11) come vantaggio di costo e/o di differenziazione, nell'ambito della competizione tra imprese. La diffusione cognitiva volontaria del *know-how* si estrinseca nello *show-how* (12), a titolo di dimostrazione di determinati metodi, pratiche, procedure o processi, anche nell'ambito di accordi di assistenza tecnica.

Il *know-how* può essere opportunamente inteso come collante sinergico del "complesso organizzato di beni" che costituisce l'azienda (*ex art. 2555 c.c.*), da intendersi anche come un nesso Coasiano (13) di contratti, caratterizzato dall'abilità di creare, trasferire, assemblare, integrare e sfruttare economicamente attività derivanti (anche) dalla conoscenza; il suo ambiguo perimetro non sempre consente una nitida demarcazione rispetto ad altre attività immateriali, rappresentate anzitutto dall'avviamento (acquisito a titolo oneroso e quindi contabilizzato (14) ovvero, più frequentemente, internamente generato), inteso come categoria residuale di plusvalore

Note:

(6) Assai controverso è l'inquadramento del *know-how* quale bene giuridico. Si veda, per approfondimenti, L. Fernández del Moral Domínguez, *Cessione di know how: contributo allo studio sull'oggetto del contratto*, 2004, Milano; B. Franchini Stufler, cit.; F. Massa Felsani, cit.

(7) Ivi inclusa la certificazione della qualità delle procedure.

(8) Anche per le invenzioni poi non brevettate, può legittimamente sussistere un diritto tutelato di preuso.

(9) M. Ferretti, *La gestione del know how nell'innovazione di processo e di prodotto*, in *Logistica e Management*, 1997, 77.

(10) Si veda, per un ampio inquadramento, D.J. Teece, *Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management: Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments*, 2008, World Scientific Publishing Co., Singapore. Si veda anche M. Bianchi, *Chi governa il know how*, in *Impresa*, 2011, 3.

(11) Si veda M. Porter, *Il vantaggio competitivo*, 2011, Einaudi, Torino.

(12) Si veda J. Roberts, *From know-how to show-how? Questioning the role of information and communication technologies in Knowledge Transfer, Technology Analysis & Strategic Management*, 2000, December.

(13) R.H. Coase, *The Nature of the Firm*, *Economica*, 1937, 4, 16, 386.

(14) Il tema della contabilizzazione dell'avviamento è particolarmente controverso; si veda l'art. 2426, n. 6 c.c.; il principio contabile OIC 24; a livello internazionale, v. IAS 36.

non altrimenti allocabile (15). Ma il *know-how* è anche alla base della R&S che può portare alla brevettazione di invenzioni originali e talora può essere associato anche ai marchi, considerando la loro natura di segni distintivi che estrinsecano anche caratteristiche qualitative fondate in buona parte sul *know-how*. E il *know-how* può essere anche contiguo al software o, talora, ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Il *know-how* è, in senso lato, anche il presidio conoscitivo per la garanzia di qualità e per la riparazione dei prodotti, con l'indotto del mercato post vendita, rilevando anche ai fini della riduzione delle difettosità, con conseguente limitazione della responsabilità di prodotto.

Replicabilità galileiana e industrializzazione del metodo scientifico sperimentale

Con l'invenzione del metodo scientifico galileiano, è stato introdotto il concetto di riproducibilità degli esperimenti, che sono alla base delle conoscenze acquisite attraverso tentativi empirici, poi oggetto di sistematizzazione, sia nell'ambito di teorie scientifiche, sia - per quanto qui rileva - in un contesto tecnologico-organizzativo di replicabilità funzionale e industrializzata, al fine di rendere produttivo ogni esperimento ben riuscito.

Il metodo scientifico utilizza un approccio induttivo (16) e deduttivo (17) ed è finalizzato al raggiungimento di una conoscenza oggettiva - non arbitraria - della realtà empirica, in modo affidabile, verificabile, condivisibile e universalmente valido. Il tutto si basa su un'analisi euristica, cioè su un'intuizione empirica basata sull'esperienza anche di tipo artigianale, se del caso da replicare su base industriale. Osservazioni empiriche, ipotesi e deduzioni sono usate per trarre conclusioni replicabili, attraverso esperimenti ispirati al *know-why*.

Il tutto è legato ai concetti d'industrializzazione (produzione in serie), replicabilità, scalabilità e trasferibilità che, come si vedrà in seguito, hanno un'importanza fondamentale per riempire di contenuti pratico-applicativi il *know-how* e per consentirne la valorizzazione, condivisione e negoziabilità.

L'applicazione di un metodo scientificamente replicabile delimita cartesianamente la soggettività e l'irrazionalità del *know-how*, favorendone l'industrializzazione, seppure col rischio di affievolire la vena creativa, a favore di un tecnicismo replicante. Il *know-how* nasce dall'esperienza e dalla fatica maieutica - socratica - di tirare fuori nuove idee industrializzabili, dalla consuetudine applicata al fare, inventando un metodo, codificandolo e replicandolo, uti-

lizzando l'archetipo tecnico per la produzione in serie e l'organizzazione sistematica del modello di business. Il tutto con procedimenti iterativi basati su tentativi spesso infruttuosi, con progressivo affinamento di conoscenze e competenze. Il *know-how*, inteso come sviluppo ingegnerizzato della tecnica, è una forbice a due lame: deduttiva perché applica i primi principi e induttiva utilizzando il metodo scientifico.

La formazione del *know-how* è un processo di norma lento e graduale, basato su piccoli passi e riscontri empirici spesso infruttuosi, con tentativi ed errori in perenne evoluzione, che reindirizzano continuamente le strategie di valorizzazione incrementale dell'azienda.

Protezione, condivisione e trasferimento del *know-how*

La protezione dei segreti industriali (18), pur in assenza di brevettazione, è possibile attraverso strumenti di tutela e salvaguardia a titolo inibitorio e risarcitorio, ad esempio nei confronti della concorrenza sleale e degli abusi ad essa connaturati. La vulnerabilità del *know-how* è peraltro connessa anche alle innovazioni tecnologiche che consentono di registrare immagini, forme, processi - il tutto con elementi di sofisticazione un tempo sconosciuti (attraverso fotocopie, scansioni, film, fotografie digitali, registrazioni, duplicazioni informatiche ...) - operando sempre più attraverso strumenti di pirateria tecnologica atti a sottrarre illecitamente dati ed informazioni sensibili, con una possibilità di immagazzinare i dati e di trasferirli anche via *web* che consente una migrazione in tempo reale del patrimonio di conoscenze differenziali trafugate.

Note:

(15) Nell'ambito degli effetti della fusione, l'art. 2504 bis, c. 4, c.c. rileva che «(...) se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento». Il *know-how* può essere peraltro anche separabile dall'avviamento; si veda, a tal fine, C. Pino, *Nella cessione d'azienda è legittimo dividere l'avviamento tra clientela e "know how"*, in *Corr. trib.*, 2011, 4.

(16) Il metodo induttivo, formalizzato da Aristotele, è un procedimento che partendo da singoli casi particolari cerca di stabilire una legge universale.

(17) Al contrario del metodo induttivo, il metodo deduttivo procede dall'universale al particolare, consentendo di applicare principi scientifici generalmente validi a singoli casi di specie, anche attraverso l'utilizzo di un appropriato *know-how*.

(18) V. Cingano, *Il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela del segreto industriale al vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Quaderni regionali*, 2009, 1; L. Cassia, F. Bertozzi, *Trattenere il know how in azienda, per ridurre i rischi*, in *Sist. e impr.*, 2010, 2.

I danni derivanti da sottrazione del *know-how* sono potenzialmente assai rilevanti e ciò impone l'adozione di particolari cautele anche in occasione dei sempre più frequenti momenti di condivisione delle tecnologie (*knowledge sharing* (19)), rese necessarie da catene del valore sempre più interdipendenti, nell'ambito delle quali la conoscenza da tacita diventa almeno parzialmente esplicita. Nella condivisione del *know-how*, le decisioni strategiche di *make or buy* sono improntate a una crescente specializzazione, che amplia il perimetro delle cooperazioni con altri soggetti esterni, anche nell'ambito di accordi di reti d'impresa (20) o parchi tecnologici e in un'ottica sempre più globale. Dall'immaterialità del *know-how* discende la caratteristica di bene non rivale, in cui il trasferimento ad altro soggetto comporta la possibilità di fruizione da parte del cedente, con conseguente creazione di un duopolio.

Il trasferimento di tecnologia (21), a titolo di condivisione anche attraverso contratti di *licensing* (22), ovvero con vendite definitive, avviene spesso nell'ambito di operazioni straordinarie, ormai derubricate ad ordinarie a causa della loro frequenza, come ad esempio cessioni, conferimenti o scissioni di aziende o loro rami, fusioni (23), permuta, etc. A tale fattispecie si applica l'art. 2589 c.c. ("i diritti nascenti dalle invenzioni industriali (24), tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili").

Il trasferimento di *know-how* postula peraltro una sua preventiva identificabilità, a livello di perimetro, e comporta sovente l'esigenza di associarlo ad altri beni materiali o immateriali (macchinari, brevetti, personale qualificato ...), cui appare sinergicamente e ontologicamente connesso. I *key managers* rappresentano un aspetto critico del *know-how* e il trasferimento di personale qualificato è l'indispensabile "software" che governa la cessione di tecnologie; ad esso deve accompagnarsi un adeguato addestramento di nuovo personale e, ancora una volta, la codificazione di procedure e conoscenze, per preservarne e personalizzarne l'utilizzo, rendendole fungibili e intercambiabili con strumenti di *knowledge management* (25).

I contratti di cessione o di licenza di *know-how* (26) possono essere prodromici a fattispecie di concorrenza sleale (27), anche con rilevanza penale (28), in caso d'illecita rivelazione dei segreti industriali (29). In senso lato, rilevano gli artt. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale), 623 c.p. (rivelazione di segreti scientifici o industriali), 2105 c.c. (obbligo di fedeltà (30) del prestatore di lavoro), 2598 c.c. (repressione della concorrenza sleale), 98 e 99 c.p.i. (tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali).

La codificazione di procedure tacite e routinarie, prevalentemente con software gestionali evoluti di *Enterprise Resource Planning*, è un presupposto sempre più imprescindibile per una conservazione e trasferibilità del *know-how*. La conservazione (*storage*) di dati sensibili e strategici fa sempre più ricorso a strumenti di *outsourcing* e *back up*, quali il *cloud computing*, con un'esternalizzazione della *security* che risolve alcuni problemi, creandone però altri, anche in termini di responsabilità.

La disseminazione del *know-how* è fondata anche sul *know-who* dei *social network*, *blog* e *chat*, che consentono scambi di opinione e, più in generale, la condivisione di idee all'interno di forum di discussione; la

Note:

(19) Se la condivisione è a livello di gruppo, essa può essere economicamente regolata da *cost sharing agreements*, con riaddebiti dalla società che sostiene i costi di sviluppo del *know-how* alle altre società del gruppo che ne traggono beneficio. Nei gruppi internazionali, emergono le consuete problematiche di *transfer pricing*.

(20) G. Padula, *Reti di imprese, know-how collaborativo e apprendimento*, in *Finanza marketing e produzione*, 2000, 3.

(21) L. Fernández del Moral Domínguez, cit.; J.E. Briceño Berrú, *Il trasferimento di tecnologia: profili applicativi. La protezione del know-how*, in *Commercio internazionale*, 1998, 11; P.L. Speser, *The Art and Science of Technology Transfer: Moving Technology Out of the Lab and Into Markets*, 2006, Wiley, Oxford.

(22) D.J. Teece, *The Transfer and Licensing of Know-How and Intellectual Property: Understanding the Multinational Enterprise in the Modern World*, 2008, World Scientific Publishing, Singapore.

(23) M. Beghin, *Fusione per incorporazione con annullamento delle partecipazioni ed emersione di 'Know-how' presso l'incorporante tra continuità dei valori fiscali e rischio di arbitraggi*, in *Riv. Giur. trib.*, 2006, 13, 11; G.M. Committeri, *Utilizzabile il disavanzo da fusione per l'iscrizione del 'know how'*, in *Corr. trib.*, 2006, 29; M. Nicodemo, M. Ganassini, *Fusioni: condizioni per l'iscrizione a bilancio del "Know-how"*, in *Dir. pratica soc.*, 2006, 19.

(24) Anche non brevettate, n.d.r.

(25) Si veda L. Roveda, F. Gnoato, *Una visione strategica del knowledge management*, Harvard Business Review, 2008, 7/8; F. Varanini, *Knowledge management, ovvero "saper come fare" tradotto in "saper cosa fare"*, in *Svil. e org.*, 2007, 219.

(26) L. Zagato, *Il contratto comunitario di licenza di Know how*, 1996, Padova.

(27) M. Montanarini, *Contratti di cessione e di uso di know how e concorrenza sleale*, in *Contr. e impr.*, 2007, 4/5.

(28) A.G. Morezzi, *La tutela penale del know-how industriale: gli artt. 623 e 513 c.p. ed il d.lgs. n. 231/2001, Il nuovo diritto delle società*, in *Società*, 2010, 21; E. Svariati, *Il delitto di rivelazione di segreti industriali e la tutela del 'know how' aziendale in una recente ed interessante sentenza della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, 3.

(29) G. Izzo, *Rivelazione di know-how aziendale e tutela della concorrenza e del mercato del lavoro*, in *Impresa commerciale e industriale*, 2002, 5; E. Bretti, *Rivelazione di segreti industriali e Know-how aziendale (note a sentenza)*, in *Impr. comm. e ind.*, 2002, 1.

(30) Con annesso obbligo di riservatezza.

natura libertaria della rete si scontra peraltro con l'esigenza imprenditoriale di segregare le conoscenze, a differenza di quanto avviene in ambito accademico (31), in cui la libera divulgazione è un principio cardine della diffusione del pensiero scientifico, anche ai fini di una sua validazione e confutabilità dello *spill-over* cognitivo è l'intera collettività a poter trarre beneficio.

La diffusione del *know-how* è incentivata anche dalla sua frequente scalabilità orizzontale (ampliandone l'utilizzo in più imprese con oggetto sociale analogo) e verticale (con incroci sinergici di *know-how* in imprese funzionalmente integrate); l'estensione della catena del valore a più soggetti sinergicamente interconnessi e l'assemblaggio del plusvalore intorno ad un *know-how* condiviso, sono all'origine di più raffinati assetti competitivi, anche in un'ottica di distretto industriale, che elevano le barriere competitive all'ingresso nei confronti di potenziali nuovi competitori, preservando le rendite degli *incumbents*. In questo senso, il *know-how* è fonte dei citati vantaggi competitivi, talora anche prodromici al conseguimento di rendite monopolistiche (tendenzialmente sempre più effimere, per effetto della crescente pressione competitiva o di disposizioni *antitrust* (32)).

L'implementazione di un sistema codificato di conoscenze è particolarmente importante per le grandi imprese che tipicamente affrontano ripetutamente gli stessi problemi, dei quali spesso vi è scarsa consapevolezza, e che hanno un elevato *turnover* di personale, con conseguenti "trappole delle competenze" (33). La massa critica di investimenti continui in competenze è un elemento strategico sempre più imprescindibile, a vantaggio delle imprese di maggiori dimensioni e/o di quelle in grado di fare sistema. Gli investimenti in ricerca di base e applicata (34) sono effettuati in funzione delle opportunità di mercato, dei finanziamenti anche pubblici ottenibili e del grado di protezione legale con cui possono essere tutelati.

Il *networking* del *know-how* è un *driver* sempre più prezioso per la creazione di valore, soprattutto attraverso la condivisione strategica di economie di esperienza e di scala (con una minimizzazione dei costi fissi condivisi, anzitutto a livello produttivo (35)); la fattispecie rileva in particolare in settori *intangible intensive* intrinsecamente caratterizzati da un'elevata scalabilità dei margini economici (e dei conseguenti flussi finanziari).

La conservazione del *know-how* si basa anche sulla predisposizione di patti remunerati di non concorrenza, anche per limitare la fuga di cervelli (*brain drain*) e, più in generale, per trattenere le conoscen-

ze acquisite all'interno del perimetro aziendale. L'esperienza peraltro insegna che è molto difficile trattenere persone e idee e frequenti sono i contenziosi in materia.

Sulla conferibilità del know-how

Data per scontata la conferibilità di marchi e brevetti (peraltro caratterizzati da peculiari problematiche di valutazione economica (36)), poiché giuridicamente configurabili quali veri e propri beni, essendone disciplinate le modalità di trasferimento ed essendo quindi acquisibili al capitale della società istantaneamente e a titolo definitivo, vi è chi ritiene che non possano formare oggetto di conferimento il *know-how* (37) e le invenzioni non brevettate, poiché sprovviste della protezione giuridica a favore del possessore, che l'ordinamento invece riconosce ai beni immateriali registrati. Altri autori (38) dibattono tra la necessità di riservatezza, tipica del *know-how*, e quella di descrivere adeguatamente il

Note:

(31) *Per relationem*, relativamente al *know-how* accademico si veda l'art. 65 c.p.i. in tema di titolarità dei diritti delle invenzioni dei ricercatori universitari.

(32) J.E. Briceño Berrú, *Quando il know-how viaggia in bilico sull'antitrust*, in *Comm. intern.*, 1998, 20.

(33) D. Lee, E. Van den Stein, *Managing Know-How*. *HBS Technology & Operations Management*, Unit Research Paper No. 07-039, 2006, December. Disponibile su <http://ssrn.com/abstract=962412>.

(34) B. Cassiman, D. Pérez Castrillo, R. Veugelers, *Endogeneizing Know-How Flows through the Nature of R&D Investments*, 2000, August, UPF Working Paper No. 512., disponibile su <http://ssrn.com/abstract=248683>.

(35) Il *mix* tra costi fissi e variabili incide sulla leva operativa, che esprime il grado di traslazione sul reddito operativo (pari alla differenza civilistica tra Valore e Costi della produzione) derivante da un incremento dei ricavi.

(36) Si veda R. Moro Visconti, *Il marchio nell'economia aziendale*, in questa *Rivista*, 2006, 520-530; R. Moro Visconti, *La valutazione economica dei brevetti*, *ivi*, 2007, 6, 513-524.

(37) Si veda M. Caratozzolo, *Il bilancio d'esercizio*, 1998, Milano, 108, il quale illustra la controversia interpretativa concernente la conferibilità del *know how*, dando conto delle diverse argomentazioni addotte in materia. Secondo l'autore, la conferibilità del *know how* può essere ammessa soltanto ove il socio conferente abbia messo la società in condizione di sfruttarlo in piena autonomia, trasmettendo tutte le conoscenze necessarie e compiendo tutti gli atti di assistenza tecnica necessari per lo sfruttamento dello stesso. Il socio deve, peraltro, assumere, al fine di ammettere la conferibilità del *know how*, l'obbligo di non trasferire ad altri le conoscenze segrete o riservate trasmesse alla società e di non divulgare il contenuto delle stesse. Si veda anche: M. Orlandi, *il contratto ed il conferimento di know-how nelle S.r.l. (non quotate)*, in *Il fisco*, 2006, 2; S. Fasolino, *Il 'know-how': natura e conferimento nelle società di capitali*, in *Società*, 1999, 18, 1.

(38) P. Mandarino, *Conferimento di Know-how e riforma societaria. La perizia di stima tra principio di segretezza e necessità di descrizione dei beni conferiti*, in *Impr. comm. e ind.*, 2003, 10.

ramo conferendo, in ottemperanza al dispositivo normativo di cui all'art. 2343 c.c.

L'alea che circonda il diritto di proprietà su tali beni si trasferirebbe infatti sulla società conferitaria, con conseguenti rischi circa l'effettività del capitale e potenziale nocimento per i terzi creditori (anche quelli della società conferente, la cui partecipazione nella conferitaria potrebbe risultare sopravvalutata). L'inventore potrebbe cedere lo stesso bene ad altri soggetti, sia prima sia dopo il conferimento, con conseguente svilimento del valore conferito.

La condivisione e, soprattutto, il trasferimento del *know-how*, comportano l'emergenza di problematiche fiscali, anzitutto ai fini delle imposte sui redditi, in cui assume un ruolo centrale l'identificazione di una congrua base imponibile, anche in funzione del valore normale di quanto è oggetto di trasferimento. Ancor più delicati sono i frequenti trasferimenti infragruppo a livello internazionale (39) di *know-how*, che postulano l'insorgenza di problematiche di transfer pricing, fondate su un confronto con transazioni comparabili tra controparti indipendenti. Trattasi, ad evidenza, di fattispecie che in molti casi sconfinano in una *mission impossible*, soprattutto quando la specificità e peculiarità del *know-how* (40), che ne costituisce l'aspetto distintivo, anche in termini di rinomanza e conseguente valorizzazione, impedisce *in nuce* ogni possibile confronto. Di ciò è ben consapevole la prassi applicativa, a cominciare dalle *Guidelines* OCSE sul *transfer pricing* (41), riviste nel luglio 2010; il capitolo VI è interamente dedicato alle delicate problematiche delle risorse immateriali e l'intero documento si occupa diffusamente di *know-how* (42).

La valutazione economico-finanziaria del *know-how*

La stima del valore di mercato del *know-how* deve essere tipicamente inserita in un contesto valutativo che consideri non solo l'azienda o il ramo complessivamente oggetto di valutazione, ma anche - in particolare - le sue risorse immateriali, a cominciare da quelle ontologicamente più contigue al *know-how* (vale a dire i brevetti e, residualmente, l'avviamento).

Si procederà pertanto, a riepilogare i principali metodi di valutazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle risorse immateriali, al fine di poterne congruamente stimare il valore di mercato. Seguirà, nei paragrafi successivi, uno specifico approfondimento dedicato al *know-how*.

I principali metodi di valutazione delle risorse immateriali

I principali metodi per la stima del valore di merca-

to delle aziende sono diversi e riconducibili a due tipologie: i metodi empirici e i metodi analitici (43).

I metodi *empirici* si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali sufficientemente simili e, in quanto tali, comparabili (44).

I metodi *analitici* hanno invece un fondamento scientifico più solido e una maggiore tradizione anche in sede professionale e si fondano anzitutto su un approccio reddituale-finanziario, per stimare quanto vale oggi un asset sulla base dei rendimenti futuri attesi ovvero una stima dei costi sostenuti o di riproduzione / rimpiazzo.

I principali metodi - utilizzati singolarmente o in via complementare - dalla prassi professionale per la stima del valore delle risorse immateriali (45) sono:

1. (determinazione dei) **costi sostenuti per la rea-**

Note:

(39) Si veda, in senso ampio, A. Foglio, *Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e dei know-how*, Milano, 2005.

(40) Ciò rileva in particolare per le tecnologie emergenti e non ancora commercializzate.

(41) Si veda http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_33753_1915490_1_1_1_1,00.html.

(42) Nei paragrafi 1.39; 2.54; 2.97; 3.9; 3.11; 3.13; 5.20; 6.2; 6.3; 6.5; 6.18; 6.19; 6.27; 7.3; 7.26 e 9.95.

(43) Per approfondimenti, sulla valutazione delle aziende in generale, si veda: L. Guatri, M. Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, 2009, Milano; G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, 2005, Torino; E. Cotta Ramusino, L. Rinaldi, *La valutazione d'azienda*, 2003, Milano; G. Pellati, L. Rinaldi, (a cura di), *Casi svolti di valutazione d'azienda*, 2003, Milano; G. Zanda (a cura di), *Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende*, 1996, Torino.

(44) Tali metodi, assai utilizzati nella valutazione delle aziende, soprattutto se quotate, sono in teoria ontologicamente inapplicabili ai brevetti, che hanno caratteristiche di unicità e originalità che impediscono alla radice ogni comparazione. Tra le difficoltà della comparazione, rileva anche la vita utile residua di brevetti concorrenti, che può essere anche molto diversa. Malgrado tali difficoltà, i confronti sono talora possibili (si pensi a due diversi farmaci che curano la stessa patologia) e da essi discendono considerazioni economiche degne di rilievo. Utili indizi sulla comparabilità possono nascere anche da analisi sullo stato della tecnica e su invenzioni potenzialmente concorrenti, effettuate in via preliminare alla brevettazione.

(45) J.A. Cohen, *Intangible Assets. Valuation and Economic Benefit*, 2005, Wiley, New Jersey; J. Hand, B. Lev, *Intangible Assets: Values, Measures, and Risks*, 2003, Oxford University Press, Oxford; R.F. Reilly, R.P. Schweih, *Valuing Intangible Assets*, 1999, McGraw-Hill, New York.; R. Ferrata, *La valutazione delle tecnologie*, 2000, Egea, Milano; A. Renoldi, *La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni*, 1992, Egea Milano; G. Brugger, *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologia*, Finanza marketing e produzione, 1989, 1; A. Beretta Zanoni, *Il valore delle risorse immateriali*, Il Mulino, Bologna; R. Razgaitis, *Valuation and Dealmaking of Technology-Based Intellectual Property: Principles, Methods and Tools*, 2009, Wiley, Oxford. Per un'analisi micro e macroeconomica, si veda F. Malerba (a cura di), *Economia dell'innovazione*, 2000, Carocci, Bari.

lizzazione della risorsa immateriale o da sostenere per la sua riproduzione: secondo tale metodo, il valore è determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati, sostenuti per la sua realizzazione o da sostenere per riprodurla;

2. attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento della risorsa immateriale: secondo tale metodo, il valore è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento stesso della risorsa (in termini di *royalties*, fatturato atteso...);

3. attualizzazione delle *royalties* presunte, che l'impresa pagherebbe come licenziataria se la risorsa immateriale non fosse di proprietà;

4. attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali (incrementali): si basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del bene immateriale rispetto a situazioni "normali", cioè di prodotti non coperti da brevetta- zione o tutelati a titolo di segreto industriale. Il reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i ricavi e costi relativi al bene immateriale, con attua- lizzazione dei flussi differenziali e con esclusione di componenti reddituali estranei o poco rilevanti;

5. attualizzazione delle perdite derivanti dalla ces- sione della risorsa immateriale: si basa sul presup- posto che il venir meno della disponibilità della ri- sorsa immateriale è suscettibile di determinare una riduzione del fatturato (giuridicamente assimilabile al "lucro cessante");

6. valutazione del patrimonio differenziale (in- crementale), attraverso indicatori del plusvalore di mercato come il **Q di Tobin** (46), che rapporta il va- lore di mercato delle attività di una società al loro valore di sostituzione / rimpiazzo; se l'indice è supe- riore all'unità, ciò è dovuto alla presenza di un av- viamento implicito che può dipendere, tra le altre cose, dal valore (non contabilizzato) della risorsa immateriale. In via complementare, si usa l'**indice Price / Book Value**, che rapporta il prezzo di borsa (di una società quotata) al patrimonio netto conta- bile, facendo emergere un plusvalore (se l'indice è maggiore di 1) in parte imputabile alle risorse imma- teriali;

7. opzioni reali, utilizzate per valutare progetti di in- vestimento flessibili e dagli esiti incerti.

Lo *screening* delle transazioni che riguardano risorse immateriali, a titolo di vendita o licenza, utilizzando i database internazionali oggi disponibili sul *web* (47) può fornire utili indizi sul loro valore, anche in un'ottica fiscale di comparazione, per stimare ai fini del *transfer pricing* il "valore normale" di transazioni tra controparti indipendenti.

Anche e soprattutto con riferimento ad attività in- tangibili non registrate o specificatamente tutelate, come il *know-how* (48), la valutazione è soggetta a un'elevata variabilità intertemporale, essendo anco- rata a previsioni finalizzate alla redazione dei "piani strategici, industriali e finanziari" applicabili alle s.p.a. e richiamati dall'art. 2381, c. 3, c.c. La variabi- lità è incorporata nel rischio da considerare nelle stime e a tal fine le informazioni contenute nella re- lazione sulla gestione, *ex art.* 2428, c. 1, c.c., posso- no fornire preziosi spunti. L'estrema ampiezza del possibile intervallo di valutazione è demarcata, nei suoi estremi, da limiti superiori e inferiori, in ipotesi di (*full*) *going concern* (piena continuità aziendale (49)) ovvero in scenari liquidatori di *break up*, in cui tradizionalmente le risorse immateriali perdono gran parte del loro valore, soprattutto se non auto- nomamente negoziabili o sinergicamente collegabili ad altri *asset*; in ipotesi di discontinuità, viene com- pletamente meno il "complesso organizzato di beni" che *ex art.* 2555 c.c. inquadra l'azienda. Le diverse gradazioni del valore rispecchiano anche le possibi- lità di crescita e, con esse i possibili scenari cui asso- ciare le stime.

La scelta dei metodi da usare, nell'ambito di quelli sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende dal- la tipologia di risorsa immateriale e dalle finalità e dal contesto della valutazione, ma anche dalla faci- lità con cui possono essere reperite informazioni at- tendibili e significative sulla risorsa e sul mercato in cui essa si posiziona strategicamente.

Dei diversi metodi va colta la complementarità nel- l'individuare - da diverse angolature - i poliedrici aspetti dell'*intangible* oggetto di valutazione, atti a consentire una valutazione integrata: ad esempio, le *royalties* presunte sono anche in funzione dei redditi o flussi di cassa incrementali che derivano dallo sfruttamento della risorsa immateriale e che interagi- scono anche con il plusvalore di mercato o i multi- plicatori di società comparabili; il patrimonio incre- mentale deriva da un accumulo negli anni di reddito differenziale; i costi di riproduzione stimano i benefi-

Note:

(46) J. Tobin, *A general equilibrium approach to monetary theo- ry*, *Journal of Money Credit and Banking*, 1969, 1, 1, 15-29.

(47) Si vedano ad esempio siti come www.royaltysource.com; www.ktmine.com; www.royaltyconnection.com; www.royaltystat.com.

(48) Cfr. B. Franchini Stuffer, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Rivista di diritto in- dustriale*, 2005, 6.

(49) Si veda il principio di revisione n. 570 sulla continuità azien- dale.

ci futuri e la stima autonoma dell'avviamento differenziale media tra metodi patrimoniali e reddituali. I diversi metodi dovrebbero in teoria portare a risultati simili, anche se il metodo delle *royalties* presunte e del costo di riproduzione tendono talora a fornire valutazioni più basse rispetto al metodo dei redditi differenziali o alle comparazioni di mercato (50).

Applicabilità al know-how dei metodi empirici ed analitici di valutazione

L'applicabilità al *know-how* dei diversi metodi di valutazione (51) illustrati *supra* richiede un adattamento che ne consideri le intrinseche caratteristiche, se del caso anche in un'ottica *stand alone*, in cui il *know-how* è atomisticamente considerato ed è quindi "estraibile" dall'azienda e distintamente valutabile. La valutazione può essere effettuata per diverse finalità diverse, anche in sede contenziosa, in caso di concorrenza sleale con appropriazione, replicazione e/o imitazione indebita e usurpazione di *know-how*, in violazione del diritto di esclusività; rilevano, in tale ambito, anche i tradizionali concetti civilistici imperniati sul danno emergente e, in un'ottica prospettica, sul lucro cessante (52), in un'ottica di protezione dei margini, proiettando le quote di mercato prospettiche e la loro contrazione, considerando anche il mancato recupero degli investimenti effettuati. Anche il valore della sperimentazione - con le sue implicazioni pratiche - costituisce un elemento fondamentale del *know-how*. Il *know-how* crea valore se non è convenzionale, se è spiazzante, frutto di una razionalità creativa ingegnerizzata che consente una masterizzazione della complessità.

Nella valutazione, rilevano considerazioni di tipo settoriale e/o merceologico, che rendono in taluni ambiti più agevole l'identificazione del *know-how* (53).

Va sempre tenuto presente il rischio della duplicazione nella valutazione, ove manchi un'esclusività (che in astratto non è limitata dall'intangibilità del *know-how* e dalla sua conseguente riproducibilità e trasferibilità multipla) e una chiara segmentazione e specificità fidelizzante rispetto ad altri *assets* affini, rappresentati anzitutto da avviamento, brevetti, marchi e altri intangibili.

L'orizzonte temporale di valutazione deve tenere conto della natura del *know-how*, che ha sì una durata potenzialmente indefinita, ma anche forzosamente effimera e soggetta ad una tendenziale imprevedibilità del ciclo di vita, che dipende dall'interazione, spesso capricciosa, di pressioni competitive e reazioni concorrenziali esterne con barriere difensive "entropiche" che inibiscono l'appropriabilità, basandosi sulla segretezza, complessità intrinseca e al-

tri strumenti, anche contrattuali, di protezione contro le imitazioni. Il deperimento e l'erosione di valore, nel caso degli *intangibles* e del *know-how* in particolare, deriva dalla sua potenziale obsolescenza e succedaneità tecnologica, che ne azzerano i connotati esclusivi, e non da un deperimento fisico connesso all'utilizzo, che anzi ne aumenta il valore, anche in un'ottica di economie d'esperienza, oltre che di visibilità e sinergica condivisione con altre invenzioni o processi.

La valenza strategica del *know-how* va apprezzata anche in termini di unicità, specificità, non permeabilità ed esclusività, che sono alla base di *killer applications* che spiazzano il mercato, cui va associata una flessibile versatilità, anche in termini di applicazioni a più settori, con adattamenti personalizzati.

A) Il metodo delle royalties presunte

Un metodo empirico agevolmente applicabile si basa sulla determinazione delle "royalties presunte" che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento dello stesso (si parla anche di metodo del "prezzo di consenso"). Il *relief-from-royalties method* è particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale.

Il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è stimabile come somma attualizzata delle *royalties* (54) presunte (che l'impresa pagherebbe

Note:

(50) Così M. Amram, *The challenge of Valuing Patents and Early-Stage Technologies*, in *Journal of Applied Corporate Finance*, 2005, Spring.

(51) Sulla specifica tematica della valutazione del *know-how*, si veda M. Taliento, *La valutazione del know-how*, in *Riv. it. rag. econ. az.*, 2010, 3/4; R. Ferrata, *L'identificazione dei know-how d'impresa in caso di valutazione a tantum*, in *La valutazione delle aziende*, 2005, 37; R. Ferrata, *La valutazione dei know-how di processo*, *La valutazione delle aziende*, 2005, 39; P. Tartaglia Polcini, *La stima del know-how nelle valutazioni d'azienda*, in *Riv. dott. comm.*, 1993, 4.

(52) Anche per erosione del vantaggio temporale (saper fare meglio e in meno tempo) che il *know-how* tradizionalmente attribuisce.

(53) Così, ad esempio, nel settore chimico-farmaceutico, rispetto a quello elettronico; si veda D.J. Teece, *Capturing Value from Knowledge Assets*, California Management Review, 1998, 3.

(54) Il concetto di *royalty* (canone), che etimologicamente deriva dalla "rendita sovrana", è generico e può meglio essere specificato - come tipicamente si fa nei contratti di licenza - individuando la natura esclusiva o meno, le categorie merceologiche e il territorio di applicazione, la durata, la possibilità o meno di sub-licenziare e altre caratteristiche. Sotto il profilo economico, rileva anche l'analisi del mercato effettivo e potenziale di riferimento, l'impegno a sviluppare e sostenere l'*intangible* con adeguati investimenti, la profittabilità del prodotto, etc.

come licenziatario se la risorsa immateriale non fosse di proprietà) attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di almeno 5 - 7 anni e comunque non superiore alla sua scadenza.

Il concetto di *reasonable royalty* può assumere rilievo anche in ambito contenzioso nella quantificazione del danno brevettuale per illecito utilizzo del *know-how*.

Nella valutazione di un'azienda con un *know-how* da valutare, la presenza di contratti di licenza è particolarmente apprezzata dagli investitori, anche perché genera ricavi tipicamente non occasionali e costituisce un segnale verso l'esterno del patrimonio tecnologico e della capacità innovativa della società (55).

B) Il metodo del reddito incrementale

Il valore di una risorsa immateriale è tanto maggiore quanto più elevati sono i risultati economici operativi attesi associabili alla risorsa medesima. Pertanto, ove si consideri un'impresa in funzionamento (*going concern*), il contributo di un bene immateriale in termini di incrementi di prezzo e/o di volumi (e quindi, di *margini economico*) alla redditività d'impresa può essere misurato attraverso il *metodo dei redditi differenziali*, che determina il valore della risorsa immateriale in misura pari al valore attuale della sommatoria dei sopra definiti redditi differenziali che presumibilmente essa produrrà in futuro. Il *know-how* è quindi valutabile se ed in quanto all'origine di tangibili benefici economici differenziali e future utilità potenziali, che si estrinsecano in un *premium price*, inteso come differenziale di prezzo del prodotto caratterizzato da *know-how*.

Il numero di anni dell'attualizzazione del reddito derivante dallo sfruttamento della risorsa immateriale dipende dal suo ciclo vitale (vita utile).

Una possibile variante si fonda sulla stima del margine operativo lordo (56) incrementale o di altri margini economici parziali (57) che la risorsa immateriale consente di ottenere, cui si applica un congruo moltiplicatore desunto da negoziazioni di *intangibles* comparabili.

In via complementare o alternativa rispetto al reddito incrementale, si può considerare il flusso di cassa (58) addizionale generato dalla risorsa immateriale.

L'utilizzo della risorsa immateriale agisce sui margini economici espressi dal differenziale tra ricavi e costi operativi in quanto idealmente consente sia di incrementare i ricavi (con maggiori vendite dirette o con *royalties* attive da licenze) sia di ridurre i costi, producendo con tecniche meno *labour intensive* ed idonee a consentire risparmi di altri costi (produttivi, organizzativi, energetici ...).

La stratificazione di redditi differenziali grazie al

know-how genera un patrimonio incrementale, che esprime il differenziale tra valore di mercato e valore contabile (59) dell'azienda; trattasi di un elemento idoneo a esprimere - in modo un po' grossolano ma spesso efficace - il plusvalore di assets intangibili che assai di rado trovano "soddisfazione" nel loro valore contabile e che hanno portato la dottrina a parlare di differenziale "fantasma" (60). La mancata o simbolica contabilizzazione e capitalizzazione dei costi connessi al *know-how* impatta da un lato a livello di mancati ammortamenti e dall'altro di potenziale sottovalutazione del patrimonio netto, con un valore contabile inferiore a quello di mercato.

Sia il metodo qui considerato, sia quello sub A) delle *royalties* presunte, è riconducibile, in senso lato, ai metodi reddituali, basati su una proiezione di reddi-

Note:

(55) F. Gu, B. Lev, *Markets in Intangibles: Patent Licensing, Working Paper*, 2001, New York University.

(56) I margini economici operativi come l'EBITDA (*Earning Before Interest and Taxes*), noto anche come MOL (Margine Operativo Lordo) e contabilmente ricavabile, secondo la classificazione delle voci di conto economico proposta dall'art. 2425 c.c., dalla differenza tra Valore e Costi della Produzione (A) - (B), cui devono essere sommati costi non monetari come gli ammortamenti (voce 10) e gli accantonamenti (voce 11), hanno una natura anche finanziaria e rappresentano, in tale ambito, la liquidità generata dalla gestione economica operativa. Date le sue caratteristiche economiche-finanziarie, l'EBITDA è molto usato nella valutazione delle aziende e al suo valore medio prospettico è tradizionalmente associato un congruo moltiplicatore (basato su transazioni di mercato confrontabili e individuabile in un intervallo tra 2-3 volte e 10-12 volte, con picchi superiori in casi eccezionali), al fine di pervenire al valore complessivo dell'azienda (*Enterprise Value*). Sottraendo all'*Enterprise Value* la Posizione Finanziaria Netta (o sommandola, nei limitati casi in cui è positiva), si perviene all'*Equity Value*, che rappresenta il valore di mercato del patrimonio netto, che esprime il valore per i soci. Il reddito differenziale espresso dal MOL può quindi essere inteso anche come flusso di cassa operativo (al lordo dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria e delle imposte) incrementale derivante dallo sfruttamento del *know-how*.

(57) Considerando il conto economico scalare, a partire dalla sua formulazione civilistica ex art. 2425, si possono utilizzare diversi margini parziali, dal MOL alla differenza tra valore e costi della produzione (A-B) fino al risultato ante imposte o netto. Nella valutazione alternativa tra attendibilità e significatività, si evidenzia che i valori lordi nella parte "alta" del conto economico scalare sono più attendibili, in quanto meno influenzati da politiche di bilancio, ma meno significativi di quelli netti, omnicomprensivi.

(58) Si può utilizzare un flusso di cassa operativo, da scontare ad un costo del capitale medio ponderato, per esprimere il valore del *know-how* per i soci e i creditori (corrispondente idealmente al valore dell'intera azienda, in cui il *know-how* è l'unico asset), ovvero si può utilizzare un flusso di cassa netto, da scontare al costo del capitale proprio, ove si consideri il solo valore residuale di pertinenza dei soci.

(59) Si veda M. Orlandi, *Il know-how: tutela, rappresentazione in bilancio, deducibilità fiscale*, in *Il fisco*, 2011, 22.

(60) L. Guatri, *Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese*, in *Finanza, marketing e produzione*, 1989, 1.

ti futuri normalizzati, da scontare in un orizzonte temporale predefinito (o illimitato), coerente con la vita utile attesa del *know-how*, ad un congruo tasso, che incorpori anche il rischio connesso alla manifestazione futura attesa del reddito, in termini sia di *an*, sia di *quantum*.

C) La stima del costo sostenuto (o di riproduzione)

In assenza di dati disponibili sulla capacità di reddito, un'alternativa possibile è quella del *costo sostenuto* in passato per creare la risorsa immateriale e per occupare nel mercato le posizioni raggiunte dallo stesso alla data di valutazione. Si tratta pertanto di individuare i costi più significativi sostenuti, considerandone anche la percentuale rispetto alle vendite:

- costi di ricerca e sviluppo;
 - oneri inerenti al deposito e alla concessione dell'*intangible* (consulenze legali, tasse di domanda, di pubblicazione, di concessione, ecc.);
- L'identificazione di un costo storico di produzione, basato su una contabilità analitica che consenta di separare funzionalmente i costi per il *know-how* dagli altri, è propedeutica alla stima di un costo attuale di riproduzione, avente natura di investimento e quindi orientato ai benefici futuri attesi e alle potenzialità di ritorno economico.

Questo procedimento presenta tuttavia dei limiti rispetto al metodo dei *redditi differenziali*.

Un limite deriva dalla nota inidoneità, dovuta al mutare del potere d'acquisto della moneta ed al variare delle condizioni economiche, dei costi storici a misurare dei valori in un momento successivo. Il secondo limite è riconducibile al fatto che il valore di un bene non è dovuto soltanto ai costi necessari al suo ottenimento, ma anche e principalmente ai benefici futuri che se ne possono ricavare.

Un passo avanti rispetto al metodo precedente è costituito dal procedimento del *costo di riproduzione* di una risorsa immateriale funzionalmente equivalente (61), che sostituisce ai costi storici i costi di riproduzione *ex novo* del bene, vale a dire i costi che sarebbe necessario sostenere al momento della valutazione per ricostruire lo stesso valore che la risorsa immateriale ha raggiunto in quello stesso momento. Nel procedimento ora esaminato permane comunque il limite di non considerare la redditività dell'investimento e anche il costo opportunità derivante dal mancato immediato utilizzo della risorsa immateriale. I costi di riproduzione sono potenzialmente esprimibili anche in termini di danno emergente e lucro cessante per i ricavi mancati.

L'esistenza di costi fissi elevati ed incerti connessi alla ricostruzione del *know-how*, rappresenta una barriera all'ingresso che segmenta il mercato e allontana i *competitors*.

D) Il metodo patrimoniale complesso

I metodi patrimoniali, tradizionalmente usati nell'Europa continentale (62), si basano su un'analitica valorizzazione delle singole attività e passività, con un confronto col loro valore contabile, al fine di rettificare il patrimonio netto contabile (*book value of equity*), per pervenire a un *market value of equity*. In tale metodo, nella variante c.d. "complessa di secondo grado", trovano albergo anche peculiari attività, quali il *know-how*, che non sono di norma contabilizzate (63) e non hanno, tipicamente, un autonomo valore di mercato. Il plusvalore andrà poi espresso al netto degli oneri fiscali potenziali, tenendo conto di un profilo impositivo che troverà concreta applicazione solo allorché si dovesse passare da un valore astrattamente stimato ad un prezzo plusvalente, monetariamente negoziato.

E) Il metodo misto patrimoniale-reddituale, con stima autonoma dell'avviamento

Il metodo principe per la stima dell'avviamento (64), per lo meno secondo la dottrina e prassi valutativa dell'Europa continentale, è basato sul confronto tra l'extra-reddito che l'azienda è in grado di generare per un periodo limitato (o, più raramente, illimitato) e il rendimento normale del capitale di imprese comparabili, nell'ambito del settore merceologico di riferimento (65).

Note:

(61) In tale ambito, ci si chiede quanto costerebbe sviluppare un'invenzione alternativa (*design around invention*).

(62) Si veda a tal fine il fondamentale contributo di J. Viel, O. Bredt, M. Renard, *La valutazione delle aziende*, 1991, ETAS, Milano.

(63) I costi che portano all'emersione del *know-how* sono ancora una volta in molti casi difficilmente separabili da altri costi, a meno che non esista una sofisticata contabilità sezionale; la possibilità di capitalizzare questi costi è ormai residualmente sempre più flebile, in applicazione dei principi contabili, anzitutto internazionali (IAS / IFRS), che solo in limitatissimi casi consentono l'attivazione in stato patrimoniale di costi, ancorché aventi un'utilità pluriennale. Si noti anche come nella nomenclatura dell'art. 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) non esista alcuna voce che esplicitamente identifichi il *know-how* (che potrebbe essere iscrivibile residualmente nella voce B.1.7.).

(64) Si veda R. Moro Visconti, *la valutazione economica dell'avviamento*, in questa *Rivista*, 2009, 470, e la bibliografia ivi citata.

(65) In formule, si ha: $W = K' + a \cdot \frac{R - iK'}{n - i}$, dove: K' = patrimonio netto rettificato; R = reddito medio normale prospettico; n = numero definito e limitato di anni; i = tasso di capitalizzazione

(segue)

Nella misura in cui l'avviamento positivo (*goodwill*) è imputabile al *know-how*, il metodo può essere utilizzabile per una stima di tale risorsa intangibile; una criticità deriva dalla citata non sempre agevole separabilità del *know-how* rispetto ad altre risorse immateriali, che nell'avviamento trovano, in via residuale, il loro naturale fondo di valori (66). L'extrareddito dovuto al *know-how* è assimilabile al reddito differenziale e pertanto i due metodi possono trovare utili elementi di convergenza o, quanto meno, di complementarità.

Note:

(continua nota 65)

zazione, espressione del rendimento degli investimenti nel settore, o in settori aventi il medesimo grado di rischio; i' = tasso finanziario di attualizzazione del sovra-reddito, ovvero della differenza $(R - i'K)$.

(66) L'analisi e scomposizione del valore di avviamento anche attraverso l'identificazione del patrimonio umano, organizzativo e relazionale, associata ad una stima della redditività di ciascuno di questi elementi, può agevolare un'autonoma valorizzazione anche del *know-how*. Si veda Beretta Zanoni, cit., cap. 7.

RIVISTE

Oggi anche su Tablet



Studi e materiali

Quaderni trimestrali

Direzione e redazione: Consiglio Nazionale del Notariato

Coordinatore: G. Laurini

Comitato scientifico: Roberto Braccio, Giuseppe Celeste, Maria Luisa Cenni, Guido De Rosa, Paolo Guida, Giampiero Monteleone, Francesco Giambattista Nardone, Donatella Quartuccio

Redazione: Emanuele Calò, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Paolo Longo, Enrico Mozzati, Antonio Ruotolo

Segreteria di redazione: Stéfanie Busso, Gabriella De Angelis

Editoriale: opinioni su temi di attualità e di interesse generale per il mondo notarile

Studi: la sezione comprende lavori approvati collegialmente dalle Commissioni del Consiglio Nazionale del Notariato competenti per materia (Commissione studi civilistici, Commissione studi di impresa, Commissione studi tributari e Commissione affari europei e internazionali). Alcuni di tali lavori, per la particolarità e la rilevanza degli argomenti trattati, formano oggetto di ulteriore attenzione e successiva approvazione espressa anche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

Materiali: la sezione comprende lavori che rappresentano ed esprimono esclusivamente il pensiero dei loro autori, com-

ponenti delle suddette Commissioni. In questa sezione sono pubblicati anche studi e ricerche sulla storia del notariato.

Risposte a quesiti: la sezione comprende le risposte, di norma non esaminate collegialmente dalle Commissioni, che l'Ufficio Studi dà a specifici quesiti di interesse generale rivolti al Consiglio Nazionale del Notariato.

Abbonamento annuale: € 160,00

Per informazioni e acquisti

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

• <http://shop.wki/lpsoa>