

“IL VALORE DEI BREVETTI OLTRE LA TUTELA ”

***“LA MISURA DEL VALORE DEI
BREVETTI”***

Avv. Rossella Masetti

Nel contesto economico attuale gli intangibles stanno assumendo un peso sempre più significativo nell'ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l'elemento che determina il vantaggio competitivo delle imprese.

Per essere competitiva, innovativa e migliorare la sua posizione sul mercato, un'azienda moderna non può puntare solo sui propri beni materiali, ma deve individuare e gestire al meglio il suo capitale intellettuale.

Le imprese vincenti ruotano intorno ad idee vincenti: IL BREVETTO E' UN'IDEA VINCENTE GIURIDICAMENTE TUTELATA



PCT International Applications - Top 15 Countries of Origin

RANKING	COUNTRY	CO DE	2005	2006	2007	2008	2009 ESTIMATE	2009 %	2009 GROWTH
1	United States of America	US	46,857	51,296	54,037	51,653	45,790	29.4%	-11.4%
2	Japan	JP	24,870	27,023	27,748	28,785	29,827	19.1%	3.6%
3	Germany	DE	15,987	16,734	17,824	18,853	16,736	10.7%	-11.2%
4	Republic of Korea	KR	4,689	5,946	7,065	7,901	8,066	5.2%	2.1%
5	China	CN	2,512	3,937	5,465	6,128	7,946	5.1%	29.7%
6	France	FR	5,756	6,264	6,570	7,074	7,166	4.6%	1.3%
7	United Kingdom	GB	5,095	5,092	5,539	5,514	5,320	3.4%	-3.5%
8	Netherlands	NL	4,504	4,550	4,422	4,339	4,471	2.9%	3.0%
9	Switzerland	CH	3,294	3,613	3,814	3,749	3,688	2.4%	-1.6%
10	Sweden	SE	2,887	3,333	3,658	4,136	3,667	2.4%	-11.3%
11	Italy	IT	2,349	2,702	2,948	2,885	2,718	1.7%	-5.8%
12	Canada	CA	2,320	2,573	2,847	2,913	2,572	1.6%	-11.7%
13	Finland	FI	1,893	1,844	1,994	2,223	2,173	1.4%	-2.2%
14	Australia	AU	2,001	2,003	2,053	1,946	1,800	1.2%	-7.5%
15	Israel	IL	1,461	1,599	1,747	1,905	1,578	1.0%	-17.2%
	All Others		10,278	11,160	12,218	13,243	12,382	7.9%	-6.5%
	Total		136,753	149,669	159,949	163,247	155,900		

..... segue

*L'Italia ha una propensione a
brevettare inferiore a quella dei paesi
tecnologicamente più progrediti*

LA MISURA DEL CAPITALE INTANGIBILE

❖ **COSA MISURARE** : *individuazione di meccanismi attraverso i quali un'azienda crea valore* → *identificazione degli indicatori rappresentati dal patrimonio intangibile* →

La competitività dell'impresa dipende anche in misura direttamente proporzionale dal valore dei brevetti

❖ **COME MISURARE:**

- ✓ *Valutazione tecnica*
- ✓ *Valutazione economica-finanziaria*
- ✓ *Valutazione monetaria*

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI BREVETTI

*Uno dei momenti più significativi in materia di valutazione dei brevetti è segnato dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, avvenuta a Roma il **21 ottobre 2008**, fra il Ministero dello sviluppo economico, il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il Presidente di Confindustria e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane*

Già nel 2005 era stato istituito un gruppo con lo scopo – si legge nelle premesse al protocollo - di:

*“Elaborare una **modello econometrico** in grado di evidenziare il valore economico dei diritti di proprietà industriale ed in particolare dei brevetti, quale strumento per avvicinare le imprese, soprattutto le medio-piccole, alla proprietà industriale....”*

Ancora:

“La possibilità di comprendere ed attribuire un valore economico ai diritti di proprietà industriale può facilitare la messa a bilancio degli attivi immateriali e l’accesso al credito divenendo una modalità di promozione della proprietà industriale nel tessuto imprenditoriale italiano.”

La valutazione economica dei diritti di proprietà industriale è vista come un:

“meccanismo in grado di sostenere un circolo virtuoso tra innovazione e finanziamenti pubblici e privati e di creare in maniera efficiente una catena del valore che lega idee, sviluppi applicativi, brevetti, condizioni ambientali tale da promuovere un avanzamento del Paese utile anche per attrarre gli investimenti dall'estero.”

La costruzione del valore di un brevetto e di riflesso l'articolazione di un metodo di valutazione e di stima è il risultato “dello sviluppo strategico di un intento e di un percorso di creazione e gestione della proprietà intellettuale”.

Metodologia di analisi e valutazione dei brevetti secondo la piattaforma condivisa tra: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – ABI – CONFINDUSTRIA – CRUI

La piattaforma è strutturata in cinque moduli che definiscono le cinque prospettive in cui può essere analizzato il brevetto

..... **Segue**

- **Brevetto:** *riguardano gli aspetti propri del brevetto e dell'invenzione*
- **Tecnologia:** *aspetti propri della soluzione tecnica e della tecnologia proposta, prototipazione e industrializzazione*
- **Aspetti interni:** *contesto di sviluppo dell'invenzione con particolare riferimento alle risorse umane*
- **Accesso al mercato:** *mercati di riferimento di filiera, canali di distribuzione*
- **Aspetti esterni:** *aspetti economici e di business e settore/mercato in cui la soluzione inventiva si colloca*

MISURARE gli intangibles aziendali è decisivo nei momenti salienti della vita dell'impresa:

- **IN CASO DI CESSIONE**
- **IN CASO DI CONTRATTI DI LICENZA**
- **IN OCCASIONE DI FUSIONI/SCISSIONI/ACQUISIZIONI
DI SOCIETA'**
- **NELLA FORMAZIONE DI JOINT VENTURES**
- **NELLE AZIONI PER DANNO DA CONTRAFFAZIONE**

... è altresì importante:

- ***PER L'ACCESSO AL CREDITO, CON OPERAZIONI DI PEGNO IN GARANZIA DI LINEE DI CREDITO;***
- ***COME LEVA PER IL FINANZIAMENTO PER L'ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO;***
- ***AI FINI DELL'ISCRIZIONE A BILANCIO***

COME MISURARE

*REQUISITI CHE DEVE SODDISFARE UN METODO
DI VALUTAZIONE:*

- **Validità concettuale**
- **Praticità**
- **Neutralità**

VALIDITA' CONCETTUALE:

Ovvero il fondamento su una base razionale comunemente accettata

PRATICITA':

Ovvero l'attitudine del metodo teorico a trovare applicazione pratica, determinando un carico di lavoro sostenibile ed economicamente giustificabile in rapporto ai valori oggetto di stima

NEUTRALITA':

Ovvero l'indipendenza del risultato ottenuto rispetto alle opposte inclinazioni della parte acquirente e della parte venditrice

PROCESSO DI VALUTAZIONE

- 1. Due diligence (controllo di validità, verifica di litigation in corso)***
- 2. Analisi del contenuto e dell'ampiezza (claims, estensione internazionale, esistenza di blocking patents)***
- 3. Verifica di sinergie tra brevetti (eventuale estensione della valutazione a livello di portafoglio)***
- 4. Individuazione delle tecnologie alternative***
- 5. Applicazione di un metodo di valutazione***

LOGICA DI VALUTAZIONE

Il valore di un brevetto è uguale alla differenza tra il valore della tecnologia protetta e il valore della tecnologia non protetta

- **VALORE DELLA
TECNOLOGIA**



VALORE DEL BREVETTO

- **VALORE DELLA
TECNOLOGIA SENZA
BREVETTO**

Ai fini della valutazione dei beni immateriali, si sono sviluppati, nel tempo, diversi metodi che sono diventati lo standard di riferimento internazionale (Smith & Parr, 2000).

Tali metodi possono essere classificati in tre principali gruppi:

- 1. *METODO DEL COSTO***
- 2. *METODO DEL REDDITO***
- 3. *METODO DI MERCATO***

METODO DEL COSTO

E' il metodo che, nell'accezione più nota, si propone di **misurare il complesso dei benefici futuri** generati dal possesso del bene oggetto di stima attraverso la determinazione delle **risorse monetarie** che si dovrebbero impiegare per **riprodurre** o **sostituire** quel bene con uno del tutto analogo in termini di **caratteristiche, potenzialità e idoneità ad offrire il medesimo servizio** (Pavri, 1999; Renoldi, 1992).

... Segue ...

Accanto alla cosiddetta tecnica del **“costo di sostituzione”**, si ricorre in taluni casi alla tecnica del **“costo storico aggiornato”** che si basa sulla riespressione a valori correnti dei costi, degli investimenti sostenuti in passato per disporre di una determinata attività immateriale e realizzare il bene immateriale (Renoldi, 1992).

METODO DEL REDDITO

E' il metodo che, a differenza dell'approccio del costo, considera le **potenzialità del bene a produrre reddito**.

E' detto anche, più comunemente, "*income method*", "*profit expectation method*" o "*economic benefits valuation*".

Si assume in generale che il valore del bene sia determinabile calcolando il **valore attuale del beneficio economico netto** nell'arco di vita del bene (Pavri, 1999).

I metodi che rientrano in questa categoria sono per lo più basati su un **calcolo o previsione dei flussi di cassa** che possono derivare dal brevetto, da attualizzare poi secondo un opportuno tasso di attualizzazione / discount rate.

METODO DI MERCATO

E' il metodo che, come facilmente intuibile, riflette semplicemente il **valore ottenuto per transazioni e/o compravendite di beni simili o assimilabile** al bene oggetto di stima.

Tale metodo richiede che esista un **mercato attivo** e un **effettivo scambio** di beni simili o assimilabili al bene in esame.

I metodi più utilizzati e accreditati nella prassi di valutazione dei beni immateriali sono:

❖ ***IL METODO DEL COSTO***

❖ ***IL METODO DEL REDDITO***

Nella prassi si utilizzano di solito **due modelli di valutazione**: un **metodo di valutazione primario** e un **metodo secondario di controllo**.

Nell'adozione del **metodo di valutazione primario** si predilige il **metodo del reddito** e, dove ne esistono le condizioni, l'approccio di mercato o i metodi ibridi o intermedi.

Quale **metodo di valutazione secondario**, si elegge, per convenienza, il **metodo del costo storico rivalutato**.

VALUTAZIONE DEI PATENT PORTFOLIOS

Più complesso è il panorama delle valutazioni dei **patent portfolios** in quanto si preferisce, in genere, considerare il singolo portfolio come un asset unico.

In tal caso sarà necessario considerare le interazioni tra i vari brevetti componenti il portfolio.

*C'è un salto qualitativo da compiere che è quello di passare da un uso della proprietà industriale in **funzione difensiva**, percepito come un mero costo, ad un utilizzo in **funzione strategica**.*

GRAZIE

Avv. Rossella Masetti

masetti@bugnion.it