



Licenza esclusiva di brevetto per invenzione

Licenza esclusiva: rapporto in forza del quale il titolare del brevetto, oltre a obbligarsi a non concedere identica licenza a terzi, rinuncia altresì alla facoltà di valersi personalmente del brevetto



Clausole del contratto di Licenza di brevetto per invenzione

Oggetto

Ambito della licenza

Corrispettivo

Tutela brevettuale

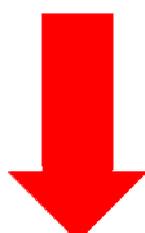
Garanzie

Miglioramenti apportati all'invenzione

Durata



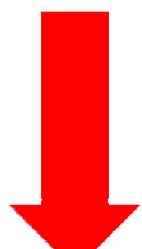
Aumento capacità di vendita (nuovi mercati via licenziatari locali)



Contraccolpi di immagine (prodotti del licenziatario di scarsa qualità, lunghi tempi di consegna etc.)



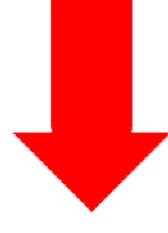
Risolvere conflitti con contraffattori



Riscossione canoni di licenza (sistema di controllo)



Ridurre costi di produzione (libera risorse per nuovi progetti)



Rischio “upgrade” della concorrenza (se trasferisce know-how)



Rafforzamento della tutela brevettuale (difesa e sorveglianza congiunte)



“Auto-concorrenza”, se licenza concessa in modo indiscriminato (mercati comuni)



LA LICENZA DI KNOW HOW

Il complesso dei rapporti contrattuali ove un soggetto giuridico, il licenziante, in cambio di un corrispettivo, consente ad un'altra parte, il licenziatario, di utilizzare un determinato know how.

Ma cosa si intende per know how?





L'insieme ordinato e coordinato di conoscenze tecniche e tecnologiche sviluppate dal licenziante, non coperte da alcun diritto di privativa industriale, ma non liberamente disponibili sul mercato, quantomeno non nella loro interezza e con l'organicità realizzata dal licenziante, e tali da consentire la fabbricazione e la commercializzazione di un certo prodotto o la utilizzazione di un certo processo produttivo.



Limiti all'autonomia contrattuale - normativa Antitrust comunitaria (Art. 101 Trattato CE)

Sono vietate le clausole restrittive della concorrenza e sono nulli i contratti tra imprese che possano impedire o restringere o falsare il gioco della concorrenza (ad es. Divieto di fissare i prezzi di vendita del prodotto che incorpora il brevetto)



Quanto vale un marchio o un brevetto?



Che cos'è un **BENE INTANGIBILE**?



“Conoscenza che può essere convertita in valore”.
European Management Journal 1996



La valutazione degli intangibles

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

- ▶ **NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**
- ▶ **IN CASO DI CESSIONE DEL MARCHIO**
- ▶ **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**
- ▶ **NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE**



INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE DEL/I MARCHIO/I

- individuazione dei marchi;
- indicazione delle finalità della valutazione;
- relazioni sulla storia del marchio e dell'azienda;
- indicazioni sul posizionamento dell'azienda -attraverso il marchio da valutare- nel suo mercato di riferimento e per settori di attività;
- copie dei bilanci civilistici e di verifica della Società per gli ultimi 5 anni;
- copia di eventuali perizie o valutazioni effettuate in passato con riferimento allo stesso marchio;
- dati relativi al fatturato riferibile al marchio oggetto di valutazione per gli ultimi cinque anni;



...segue

- costi eventualmente sostenuti per il marchio, in riferimento ad attività di tipo:

- promozionale;
- pubblicitario per il loro sviluppo e diffusione sul mercato;
- presenza a fiere;
- sponsorizzazioni;
- ogni eventuale altro dato e informazione relativa ad aspetti che siano in grado di influire sul valore dei marchi.

- prezzi di vendita mediamente praticati per i prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di valutazione;

- informazioni circa eventuali differenze in termini assoluti e percentuali di prezzo, margine, royalties di settore, costi di produzione, ecc., rispetto a prodotti simili e venduti dalla concorrenza.



INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE DEL/I BREVETTO/I

- Stesse informazioni richieste per i marchi
- Due Diligence relativa al Brevetto/i oggetto di valutazione



DA BREVETTO A CAPITALE FINANZIARIO

Valutazione dell'invenzione brevettata (= **tecnologia + diritto di esclusiva**) in un'ottica di *business* per:

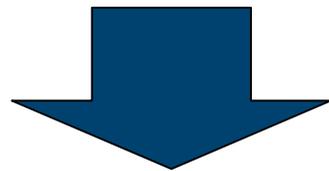
- attrarre capitali/investitori (*private equity e venture capital*)
- ottenere finanziamenti

Emersione di plus-valore latente



La valutazione degli intangibles in funzione degli obiettivi

**LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE
DEL BENE INTAGIBILE**



**INFLUENZA LA SCELTA E
L'APPLICAZIONE DEL METODO**

- contrattazione
- tax planning
- valutazione di bilancio
- valutazione d'azienda



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:

METODO DEL COSTO

1.METODO DEL COSTO

2.METODO DEL REDDITO

3.METODO DI MERCATO



PRINCIPALI METODI DI VALUTAZIONE

I METODI DEL COSTO

- Costo storico;
- Costo di riproduzione;
- Costo della perdita.

METODI BASATI SUL REDDITO

- Contributo differenziale alla redditività aziendale;
- Royalties.

ALTRI METODI

- Metodi basati su indicatori empirici (market approach);
- Interbrand.



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 in 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 rari 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.



B

GRAZIE

GRAZIE

Avv. Laura Pellicanò

pellicano@bugnion.it

© BUGNION S.p.A., 2013

