

Valutazione brevetti

1. La valutazione economica dei brevetti

La valutazione economica di un brevetto, una valutazione cioè che porti ad associare al brevetto un valore espresso in termini monetari, è un'attività piuttosto complessa.

L'approccio è identico a quello utilizzato per valutare le imprese ed i metodi sono molto simili. Tuttavia la valutazione dei brevetti risulta ancora più complessa dal momento che, mentre nel caso delle imprese, come dati di input si possono quasi sempre utilizzare i dati storici dei bilanci, molto spesso per i brevetti non esistono dati storici relativi ai ricavi di vendita ed alla redditività dei prodotti brevettati, semplicemente perché questi ultimi non sono ancora in commercio.

La valutazione è un giudizio ragionato e motivato sul valore monetario del brevetto. Come tutte le valutazioni, deve essere basata su dati e ipotesi condivisibili, ma alla fine resta sempre un'opinione frutto di un processo complesso. In nessun caso una buona valutazione può scaturire dalla mera applicazione di una formula matematica, per quanto semplice o complicata possa essere, o dall'applicazione automatica di una applicazione software.

In pratica si tratta di formalizzare in un insieme di variabili quantitative i molteplici fattori (di tipo legale, tecnico e commerciale) che determinano il valore del brevetto e di formalizzare in una funzione matematica la relazione che li lega al valore economico.

I due fattori che influenzano maggiormente il valore di un brevetto sono:

- lo stato di avanzamento raggiunto nella procedura di concessione dei diritti brevettuali
- lo stadio raggiunto nel processo di sviluppo industriale dei prodotti coperti dal brevetto.

Ne consegue che il valore di un brevetto varia nel tempo in funzione degli avanzamenti che si verificano sia nella procedura di concessione, sia nel processo di sviluppo industriale. Ad esempio, in alcuni casi, la concessione del brevetto ne aumenta istantaneamente il valore di 5 volte e l'immissione in commercio di un prodotto brevettato (ad esempio un farmaco) fa aumentare il valore del brevetto di 50-100 volte rispetto al valore che lo stesso brevetto aveva agli inizi della fase di ricerca e sviluppo.

2. Il primo passo di una valutazione: l'incontro con il valutatore

Il valore di un brevetto può variare da poche migliaia a svariate decine di milioni di euro.

Ne consegue che l'incarico di valutazione di un brevetto richiede l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e stima professionale nei confronti del valutatore.

Quindi il primo passo di una valutazione è necessariamente un incontro di reciproca conoscenza tra il titolare del brevetto ed il valutatore.

Nel corso di questo incontro si procede a delineare il contesto e ad identificare con precisione lo scopo della valutazione, ovvero qual è l'uso che il committente intende farne. Contestualmente viene verificato se è veramente opportuno effettuare la valutazione al momento corrente. Ciò perché sulla base della nostra esperienza abbiamo verificato che in più del 50% dei casi, nel corso di questo incontro preliminare, emerge che la valutazione non è necessaria/conveniente per il cliente, oppure addirittura che non è possibile. Inoltre, è indispensabile che nel corso dell'incontro il valutatore raccolga tutte le informazioni necessarie a comprendere:

- chi è il destinatario della valutazione (ad es. un terzo interessato all'acquisto del brevetto, un possibile finanziatore dell'impresa, l'Agenzia delle entrate, ecc.)
- in che cosa consiste esattamente l'invenzione brevettata e le modalità delle sue applicazioni in ambito industriale

- lo stato di avanzamento nella procedura di concessione del brevetto (è solo una domanda? Sono state depositate anche domande di estensione internazionale? E' già stato ricevuto il Rapporto di ricerca delle anteriorità e l'Opinione preliminare di brevettabilità? Il brevetto è stato pubblicato? Quali sono le osservazioni degli esaminatori? Ci sono Paesi nei quali il brevetto è già stato concesso?)
- lo stadio raggiunto nel processo di sviluppo industriale dei prodotti coperti dal brevetto (esistono dei prototipi? Sono stati testati? La vendita dei prodotti brevettati richiede delle autorizzazioni per l'immissione in commercio? I prodotti sono già in vendita? Da quanto? Le problematiche tecniche dello scale-up industriale sono state risolte?)
- se esistono, a conoscenza del titolare, delle violazioni del brevetto e/o delle controversie legali che lo riguardano
- quali dati il committente è in grado di fornire al valutatore (ad esempio i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per arrivare al brevetto, i ricavi storici derivanti dalla vendita dei prodotti brevettati, le previsioni di vendita relative agli anni futuri) e qual è il loro grado di affidabilità.

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'incontro si procede ad individuare quali sono gli standard ed i metodi di valutazione più appropriati al caso in questione.

3. Gli standard di valutazione

Al fine di ridurre buona parte dell'arbitrarietà che caratterizza il processo di valutazione, da un po' di anni a questa parte sono state emesse da organismi nazionali e internazionali delle linee guida per la valutazione dei titoli di proprietà industriale, che vanno sotto il nome di standard di valutazione.

Il fatto di conformarsi alle linee guida è un aspetto fondamentale che rappresenta un valore aggiunto e distingue una buona valutazione da tutte le altre.

Gli standard che ormai da diversi anni prendiamo a riferimento sono i seguenti:

- International Valuation Standards 2013, International Valuation Standards Council, London
- The Valuation of Intangible Assets, Technical Information Paper 3, International Valuation Standards Council, London
- DIN 77100:2011-05, Patent valuation - General principles for monetary patent valuation, Deutsches Institut für Normung, Berlin
- Principi Italiani di Valutazione 2015, Organismo Italiano di Valutazione, Egea

Per tutti quegli aspetti che non sono sufficientemente dettagliati in questi standard, prendiamo a riferimento quanto descritto nei testi dei maggiori esperti nazionali ed internazionali, che sono i seguenti:

- Robert Reilly, Robert Schweihs, Valuing Intangible Assets, Irwin Library of Investment & Finance, 1998
- Gordon Smith, Russell Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, Wiley, 2005
- Aswath Damodaran on Valuation, Wiley, 2006
- Federico Munari, Raffaele Oriani, The Economic Valuation of Patents, Edward Elgar Publishing, 2011
- Luigi Guatri, Mauro Bini, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, 2009

Gli standard ed i testi di riferimento definiscono i metodi di valutazione, mostrano come applicarli e forniscono le indicazioni sulla scelta dei metodi da applicare nelle varie circostanze.

4. I metodi di valutazione

I metodi adottati più spesso per ottenere una stima del valore economico di un brevetto possono essere ricondotti a tre tipologie:

- metodi basati sui costi
- metodi basati sui dati di mercato
- metodi basati sui benefici economici futuri.

I metodi basati sui costi individuano il valore del brevetto come somma dei costi che sono stati sostenuti per ottenerlo (costi di ricerca e sviluppo, costi di redazione del brevetto, costi di deposito della domanda, costi di ottenimento). I metodi che appartengono a questa tipologia si differenziano per la diversa definizione di costo adottata. Questi metodi prendono in considerazione solo ciò che è stato speso in passato e trascurano completamente i benefici economici che potrebbero derivare dall'uso del brevetto nel futuro.

I metodi basati sui dati di mercato si pongono come obiettivo la determinazione del valore del brevetto per confronto con altri brevetti simili, dei quali è noto il valore di mercato (per esempio si è a conoscenza del prezzo al quale il brevetto è stato venduto). Il problema principale di questi metodi è che, non esistendo un vero e proprio mercato regolamentato dei brevetti e mancando l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative alle compravendite, risulta quasi sempre impossibile venire a conoscenza di una transazione relativa ad un brevetto simile a quello da valutare. Per questo motivo in pratica questi metodi vengono utilizzati molto raramente.

I metodi basati sui benefici economici futuri determinano il valore del brevetto come valore attuale dei profitti economici che il brevetto fornisce al titolare nel corso della vita utile residua del brevetto. In particolare, dopo aver stimato i profitti economici in termini di flussi di cassa relativi agli anni futuri, i flussi di cassa sono convertiti in un valore attuale mediante l'applicazione di un opportuno tasso di sconto.

Esistono molte varianti di queste tecniche di valutazione, tra le quali ci limitiamo a citare solo le più utilizzate nella pratica professionale, che sono le seguenti: i) metodo delle royalty equivalenti (Relief-from-Royalty method); ii) metodo dei profitti differenziali (Incremental Income method); iii) metodo del valore residuale (Excess Earnings method).

Tutti i metodi che ricadono in questa categoria richiedono che siano state definite le previsioni dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti brevettati e le previsioni dei costi di produzione corrispondenti nel periodo di validità del brevetto. In pratica è necessario fare le previsioni dei ricavi e dei costi per i successivi 15-20 anni!

Inoltre, se i prodotti brevettati non sono ancora in vendita, occorre prevedere anche i costi/investimenti delle attività di ricerca sviluppo ancora necessarie per arrivare alla fase di commercializzazione e procedere poi a stimare la quota di mercato conquistabile dai prodotti brevettati una volta che saranno stati immessi sul mercato.

In sostanza, tutti i metodi basati sui benefici economici futuri richiedono che sia stato sviluppato un Business Plan dettagliato e sostenibile relativo alla produzione e vendita dei prodotti brevettati.

La scelta del metodo da applicare nella valutazione è una questione fondamentale. Ad esempio, secondo quanto indicato dagli standard di valutazione, quando sussistono le condizioni per poterlo applicare, il metodo dei profitti differenziali (cioè la stima diretta dei maggiori ricavi o minori costi che è possibile ottenere grazie all'utilizzo del brevetto) è il metodo più raccomandato. Tuttavia, sempre secondo le linee guida, se lo stadio di sviluppo industriale del prodotto brevettato è così embrionale da consentire di prevedere l'ingresso sul mercato solo dopo molti anni a venire, è consigliabile attribuire al brevetto un valore determinato sulla base dei costi storici piuttosto che un valore determinato sulla base dei profitti economici ottenibili in un lontano futuro.

5. L'analisi e l'apprezzamento dei rischi

Come espressamente indicato dagli standard di valutazione, una valutazione, al di là del metodo scelto, deve sempre essere svolta in modo prudentiale, per cui è indispensabile analizzare e quantificare i rischi di varia natura che potrebbero influenzare al ribasso il valore economico del brevetto.

Nel caso dei brevetti le principali tipologie di rischio da considerare sono le seguenti:

- rischi di tipo legale, ovvero il rischio che un brevetto concesso sia fatto oggetto di un'azione di nullità da parte di terzi (o di una opposizione nel caso di un brevetto europeo), oppure che una domanda di brevetto non giunga a concessione
- rischi incombenti sulla fase di sviluppo industriale, ovvero il rischio che nel processo di sviluppo industriale (dalla fase di ricerca e sviluppo all'immissione in commercio) si verifichino delle difficoltà impreviste
- rischi di tipo commerciale, ovvero il rischio che i ricavi di vendita dei prodotti brevettati che sono stati previsti nel corso della valutazione non siano effettivamente raggiungibili a causa dell'immissione sul mercato di prodotti sostitutivi che riscuotono maggior successo commerciale.

Ad esempio, nel caso della valutazione di una domanda di brevetto, come analisi dei rischi di tipo legale sarà indispensabile esaminare approfonditamente tutti i documenti della c.d. fase delle azioni ufficiali (rapporto di ricerca anteriorità, opinione preliminare di brevettabilità, ecc.), nonché la corrispondenza tra mandatarî ed esaminatori al fine di giungere ad una stima della probabilità di concessione del brevetto.

In una valutazione economica l'apprezzamento dei rischi si traduce in una riduzione del valore del brevetto. In pratica, nella maggioranza dei casi, questo effetto viene ottenuto aumentando opportunamente il tasso di sconto nella formula di calcolo del valore attuale netto dei flussi di cassa relativi ai profitti economici futuri (metodo del premio per il rischio).

Esistono poi anche altri metodi più raffinati tra i quali, in alcuni casi, utilizziamo i seguenti:

- il metodo del flusso di cassa atteso
- l'analisi di sensitività
- gli alberi decisionali
- il metodo Montecarlo
- il metodo delle opzioni reali.

6. La distinzione tra brevetti relativi a prodotti già in vendita e brevetti relativi a prodotti non ancora in vendita

Poiché nella valutazione economica dei brevetti uno dei fattori fondamentali è costituito dalle previsioni di vendita dei prodotti brevettati, nel caso tali prodotti siano già in vendita, le previsioni possono essere costruite a partire dai dati storici relative alle vendite effettivamente conseguite. Il valore economico che ne deriva, se i coefficienti di crescita ipotizzati per anni futuri sono giustificati, è un valore affidabile e sostenibile.

Nel caso invece non esista uno storico dei ricavi di vendita e le previsioni siano solamente basate su ipotesi, la valutazione diventa molto più complicata e non è detto che si possa riuscire, in tutti i casi, ad attribuire al brevetto un valore economico affidabile e sostenibile.

7. La distinzione tra valore economico capitale e valore economico potenziale

La questione dell'affidabilità delle previsioni di vendita è talmente delicata da aver spinto gli standard di valutazione ad introdurre la fondamentale distinzione tra "valore economico capitale" del brevetto, inteso come il valore determinato sulla base di fatturati storici conseguiti e di previsioni di fatturati ragionevolmente prevedibili e sostenibili, e "valore economico potenziale", inteso come un valore determinato puramente sulla base di ipotesi.

Per stima del valore economico capitale si intende una valutazione basata sulla capacità reddituale già acquisita dall'impresa e di probabile - se non proprio certo - raggiungimento nel breve termine. Per contro, con stima del valore economico potenziale si intende una valutazione basata puramente su ipotesi, legate alle previsioni di flussi di cassa sostanzialmente svincolate dai risultati ottenuti nel passato.

È evidente che il valore potenziale risulta molto meno convincente e sostenibile del valore capitale, anche se per la sua determinazione sono state applicate tutte le riduzioni opportune dovute ai rischi. Va tenuto presente che in alcune circostanze (dispute di natura fiscale con l'Agenzia delle entrate, Patent box, quantificazione dei danni derivanti dalle violazioni nell'ambito di controversie legali, ecc.) il valore potenziale non viene neanche considerato.

8. Le competenze del valutatore

La valutazione di un brevetto richiede competenze multidisciplinari. Come espressamente richiesto dagli standard di valutazione, il valutatore deve possedere:

- conoscenze tecniche nel campo dell'invenzione brevettata che devono essere almeno sufficienti per ben comprendere l'invenzione
- conoscenze approfondite di proprietà industriale
- conoscenze approfondite di matematica finanziaria e delle tecniche di valutazione economica dei titoli di proprietà industriale
- conoscenze approfondite sulle tecniche di analisi e di apprezzamento dei rischi economico-finanziari.

Nella nostra Società, le valutazioni vengono realizzate da consulenti senior con esperienza ventennale che hanno conseguito qualificazioni professionali specifiche per questa attività, svolgono attività di docenza presso corsi universitari e sono autori di pubblicazioni sulle riviste specializzate di settore.

9. La base informativa necessaria per la valutazione

Per poter effettuare la valutazione economica di un brevetto, il committente deve fornire al valutatore le seguenti informazioni ed i seguenti dati:

- il testo del brevetto (se non è accessibile pubblicamente)
- se il brevetto non è ancora concesso, i documenti della fase delle azioni ufficiali, quali rapporto di ricerca anteriorità, opinione preliminare di brevettabilità, ecc. e la corrispondenza tra i mandatori e gli esaminatori (se non accessibili pubblicamente)
- i costi delle attività di ricerca e sviluppo che sono stati sostenuti per arrivare ad individuare l'invenzione brevettata (dall'anno di inizio della ricerca fino all'anno di deposito della domanda di brevetto)
- se i prodotti brevettati sono già in vendita, i dati storici relativi ai ricavi di vendita ed ai costi di produzione dei prodotti brevettati (dall'anno di immissione sul mercato alla data corrente)

- se i prodotti brevettati non sono ancora in vendita, le previsioni dei costi di ricerca e sviluppo necessari per portare i prodotti sul mercato, le previsioni dei ricavi di vendita e dei costi di produzione per gli anni futuri; in pratica, in questo caso, occorre fornire un dettagliato e convincente Business Plan supportato a sua volta da un'approfondita analisi del mercato potenziale
- nel caso in cui il settore sia particolarmente "affollato" di brevetti, è necessaria anche una c.d. analisi della libertà di attuazione (Freedom To Operate), ovvero un'analisi svolta da un mandatario avente come obiettivo quello di determinare se il prodotto brevettato può essere messo sul mercato senza che corra il rischio di contraffare brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

La disponibilità di una base informativa adeguata è una condizione indispensabile affinché la valutazione possa risultare convincente per il destinatario. Infatti, affinché una valutazione risulti convincente, sia i dati di input, sia le scelte effettuate e le ipotesi assunte nel corso del processo valutativo devono essere non solo chiaramente esplicitate, ma risultare condivisibili dal destinatario.

In particolare, gli standard di valutazione asseriscono esplicitamente che lo sviluppo del Business Plan non può essere delegato al valutatore, ma deve essere espressione del committente in quanto conoscitore più esperto del mercato e delle potenzialità di vendita.

10. La valutazione preliminare della base informativa disponibile

Gli standard di valutazione richiedono che il valutatore, prima di accettare l'incarico di valutazione, provveda ad analizzare la base informativa disponibile con dovuto spirito critico per verificarne la sostenibilità. Se le informazioni e soprattutto i dati relativi alle previsioni non sono ritenuti convincenti, sulla base delle norme di buona condotta professionale dettate dagli standard, il valutatore è tenuto a rifiutare l'incarico.

Per questo motivo, prima di poter predisporre un eventuale preventivo di costo della valutazione, è indispensabile che il committente fornisca al valutatore la documentazione indicata nel paragrafo precedente.

11. Il preventivo

Una volta analizzata la documentazione ricevuta e stabilita la sua adeguatezza, si procede a predisporre il preventivo del costo della valutazione in modo personalizzato. Sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal committente è possibile selezionare il metodo (o i metodi) da applicare e stimare di conseguenza l'impegno richiesto per la realizzazione della valutazione. Il costo della valutazione è proporzionale al tempo che si stima di impiegare per la valutazione.

Il costo della valutazione non è proporzionale al valore del brevetto, anche se è facilmente comprensibile che il livello di approfondimento ed il tempo richiesto per stabilire che un brevetto vale 20 milioni di euro sono completamente diversi da quelli richiesti per stabilire che un brevetto vale alcune decine di migliaia di euro.

Terminata la preparazione del preventivo, questo viene presentato al committente dal valutatore nel corso di un incontro nel quale vengono dettagliatamente illustrati gli standard e i metodi che verranno applicati, nonché i dati e le principali ipotesi che verranno utilizzate.

12. In caso di accettazione del preventivo

Nel caso il preventivo venga accettato, di norma si sviluppa un rapporto molto stretto tra il valutatore ed il committente perché le informazioni ed i dati forniti inizialmente necessitano inevitabilmente di ulteriori approfondimenti e raffinamenti.

In genere, lo svolgimento del processo valutativo richiede non meno di 2 mesi a partire dall'accettazione del preventivo.

Non si tratta ovviamente di 2 mesi di lavoro "a tempo pieno", tuttavia la parte finale di questo periodo è necessaria affinché il valore calcolato si consolidi. Infatti il valore del brevetto viene a dipendere da moltissimi dati ed ipotesi, per cui si verifica sempre che dopo aver calcolato il valore per la prima volta, si entri in una fase di affinamento delle ipotesi che fa fluttuare il valore calcolato. Quando queste fluttuazioni del valore si riducono di ampiezza (in genere nel giro di qualche settimana), il valutatore è ragionevolmente convinto di aver determinato il valore economico più sostenibile ed affidabile.

Con la stesura del documento di perizia, che riepiloga tutti i dati e le ipotesi utilizzate, il processo di valutazione può dirsi concluso.