

TESI | Territori
Economie
Società
Istituzioni

paper

**Profili valutativi della proprietà intellettuale.
La valutazione economica dei brevetti**

***Valuation of Intellectual Property.
The focus on Patents Valuation***

di Francesco Paolone

19
2024



CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Profili valutativi della proprietà intellettuale. La valutazione economica dei brevetti

di Francesco Paolone*

Sommario

A seguito dello sviluppo sempre più crescente della competitività dei mercati per effetto della globalizzazione, si sta assistendo ad un graduale spostamento d'importanza all'interno degli asset aziendali dalle immobilizzazioni tangibili a quelle intangibili. Poiché in sede di valutazione non è possibile trascurare gli elementi immateriali, i quali rappresentano un fattore critico di successo a livello di reputazione ma anche di redditività prospettica, occorre affrontare la difficoltà insita nel loro processo valutativo.

La valutazione dei brevetti non si sostanzia nella stima dell'invenzione che li sottende, ma nell'efficacia della protezione che l'inventore si garantisce, e può essere effettuata con diversi approcci metodologici.

L'obiettivo dell'articolo è quello di analizzare tutti i principali metodi di valutazione dei brevetti ampiamente riconosciuti dalla dottrina economico-aziendale e dalla prassi professionale al fine di fornire uno strumento all'esperto valutatore per effettuare la stima.

Valuation of Intellectual Property. The focus on Patents Valuation

Summary

As a result of the ever-increasing development of market competitiveness due to globalization, there is a gradual transfer of importance in business assets from tangible to intangible assets. Since it is not possible to disregard a careful estimation of intangibles, which are a critical success factor at the level of reputation but also future profitability, the difficulty inherent in their valuation process must be addressed.

The valuation of patents is not in the estimation of the underlying invention, but in the effectiveness of the protection that the inventor secures, and can be carried out with different methodological approaches.

The aim of the article is to analyze all the main methods of patent valuation widely recognized by business-economic doctrine and professional practice in order to provide a tool for the expert valuator to carry out the valuation.

* Ordinario di Economia Aziendale, Universitas Mercatorum, Dipartimento di Economia, Statistica e Impresa, Roma, e-mail: francesco.paolone@unimercatorum.it

Parole chiave: Intangibili, Proprietà intellettuale, Brevetti, Valutazione d'azienda, Flussi reddituali, Tasso di attualizzazione, Multipli di mercato.

Keywords: Intangibles, Intellectual Property, Patents, Business Valuation, Income, Discount Rate, Multiples

Classificazione JEL: G3; G17; M41.

1. Introduzione

Nell'ambito della proprietà intellettuale dell'azienda, oltre ai marchi e altri beni intangibili, sono suscettibili di autonoma valutazione economica anche i brevetti, in quanto forieri di utilità economiche legate alle possibilità di utilizzo dell'innovazione che il titolo legale tutela¹. I brevetti rappresentano asset immateriali² protetti da normative legali che rientrano nella vasta categoria della "proprietà intellettuale" (intellectual property) e che presentano caratteristiche tipiche degli intangibili, poiché posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti³:

- Utilità differita (Benefici economici futuri): capacità di generare flussi di reddito futuri, quantificabili in termini di benefici incrementali nell'ambito del processo produttivo.
- Trasferibilità: sono identificabili autonomamente e, pertanto, singolarmente alienabili anche con una separata negoziazione (senza che l'azienda debba privarsi di profitti derivanti da altri beni, utilizzati nella stessa unità generatrice di flussi o dell'azienda nel suo complesso).
- Misurabilità: sono suscettibili di quantificazione. La capacità di essere identificati autonomamente si associa ad un altro elemento importante:

1 Sotto il profilo della tipologia, i brevetti possono essere distinti in:

- Brevetti innovativi
- Brevetti di perfezionamento
- Brevetti applicativi (relativi a processi o a prodotti)

Si fa riferimento spesso alla valorizzazione del "portafoglio brevettuale", vale a dire all'insieme di beni immateriali identificabili in *know-how* tecnico, marchi e brevetti sviluppati dall'azienda nel settore in cui opera.

2 In tema di valutazione degli intangibili si annoverano, tra i tanti, i seguenti contributi dottrinali: Amaduzzi, A. (2005). *Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS*. Giuffrè editore; Bini, M. (2011). *La valutazione degli intangibili*. Egea; Brugger, G. (1989). La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologica. *Finanza, marketing e produzione*, 1; Giuliani M. & Marasca S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Studi di Valutazione d'Azienda – SIDREA, Giuffrè editore; Liberatore, G. (2014). Il metodo di valutazione analitico: i beni immateriali. In Liberatore, G., Amaduzzi, A., Comuzzi, E. & Ferraro, O. (2014). *La valutazione delle aziende in crisi*, Giuffrè; Pozza, L. (1999). *Le risorse immateriali*. Egea.

3 IAS 38 – *Intangibile Assets*.

la protezione legale, riconosciuta dal Codice della Proprietà Intellettuale per i brevetti di invenzione e i brevetti per modello di utilità. Il titolare di un brevetto, che può riguardare un prodotto o un processo, ottiene il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione tecnologica, insieme agli altri diritti patrimoniali correlati. In questo contesto, i brevetti sono caratterizzati da identificabilità, trasferibilità e tutela giuridica formale.

Qualora non siano presenti i suddetti requisiti, i beni intangibili vengono globalmente ricompresi nel valore di avviamento.

La valutazione delle problematiche tecnologiche, ingegneristiche e produttive, nonché l'importanza del brevetto, rappresentano elementi fondamentali per la creazione di valore e costituiscono un prerequisito essenziale per una corretta valutazione economica. Si evidenzia chiaramente la necessità di un approccio internazionale ed interdisciplinare nella valutazione, capace di integrare le questioni giuridiche legate al diritto industriale con gli aspetti contabili e strategici produttivi, estendendo il campo d'azione anche a contesti internazionali. Tali elementi devono essere armonizzati e sintetizzati all'interno di una valutazione economico-finanziaria.

La valutazione di un brevetto deve quindi seguire un metodo che consideri in modo integrato vari aspetti, valutandone l'impatto da una prospettiva economico-finanziaria internazionale.

2. Le metodologie utilizzate per la valorizzazione dei brevetti

I brevetti possono essere oggetto di valutazioni economiche per molteplici finalità, tra cui:

- Cessione dell'azienda o di singoli *asset* (determinazione del valore di vendita del brevetto o dei contratti di licenza).
- Concessione o acquisizione di licenza, nel caso in cui gli *asset* rimangano di proprietà dell'impresa e siano concessi in uso o in licenza.
- *Impairment test* e verifica che le attività siano iscritte in bilancio ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile. Quest'ultimo valore può essere determinato considerando sia l'utilizzo dell'attività, sia la sua cessione.
- Quantificazione del Danno Economico effettivo derivante dalla violazione del brevetto (contraffazioni) o da atti di concorrenza sleale (imitazione, dumping, concorrenza parassitaria, ecc.).
- Operazioni di Finanza Straordinaria: risultati di operazioni straordinarie che richiedono la valutazione autonoma del brevetto (ad esempio, conferimenti o liquidazioni aziendali) o nel contesto del valore totale dell'azienda (fusioni o scissioni);
- Procedure concorsuali, nel caso di liquidazione, si richiede una valutazione corretta degli *intangibles*, anche in funzione di un'eventuale cessione a terzi degli stessi.
- Stima fiscale del valore normale.
- Pegno, ipoteca e usufrutto di brevetti.
- *Joint-Venture*.

La valutazione dei brevetti non si sostanzia nella stima dell'invenzione che li sottende, ma nell'efficacia della protezione che l'inventore si garantisce, e può essere operata con tre distinte metodologie⁴:

- Metodi basati sui costi (*cost approach*) (PIV III.5.8)
- Metodi basati sui flussi economico-reddituali (*income approach*) (PIV III.5.9)
- Metodi comparativi (*market approach*) (PIV III.5.10)

Metodi basati sui costi (cost approach)

I metodi di valutazione basati sui costi hanno la finalità di misurare, attraverso una quantificazione analitica, gli oneri effettivamente sostenuti in passato per la realizzazione del brevetto o da sostenere per la sua riproduzione o per la sua acquisizione da terzi; sotto il profilo dell'aderenza alla realtà economica, si determinano gli oneri da sostenersi per ricostruire (internamente) o sostituire (esternamente) il brevetto utilizzato nel processo produttivo aziendale o uno equivalente sotto il profilo della funzionalità e della redditività (costi di riproduzione).

Per valutare la componente brevettuale sulla base dei costi di riproduzione, si considerano le principali componenti di costo⁵:

- costi di invenzione: includono tutte le spese necessarie alle attività di ricerca (di base e applicata), di progettazione, di prototipazione e di sviluppo dei prodotti e di processi innovativi;
- costi di formalizzazione: includono tutte le spese necessarie per la preparazione e la presentazione di una domanda di brevettazione. Tali costi riguardano il trasferimento di informazioni, dal ricercatore o dal progettista (che operano in laboratori di ricerca) al responsabile della brevettazione (colloqui con il consulente brevettuale, redazione di relazioni tecniche, verifica della documentazione, ecc.).
- costi procedurali: rientrano tutti gli oneri imputabili al consulente brevettuale, soprattutto per l'estensione della tutela giuridica all'estero (europea e mondiale) e per il mantenimento in vita del brevetto, includendo anche eventuali oneri di difesa legale da azioni illecite di concorrenti.

I metodi basati sui costi hanno una scarsa diffusione operativa, in quanto non offrono indicazioni affidabili circa i profitti ottenibili dall'impiego brevettuale, i rischi di investimento e le prospettive di crescita del business legato al bene immateriale considerato.

$$\text{Valore Brevetto} = \sum_{i=1}^n \frac{CI}{(1+i)^i} + \frac{CF}{(1+i)^i} + \frac{CP}{(1+i)^i}$$

4 Cfr. Rupo D. & Paris A. (2018). La valutazione dei brevetti, del know-how, della tecnologia non brevettabile e dei segreti industriali. In Giuliani M. & Marasca S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Studi di Valutazione d'Azienda – SIDREA, Giuffrè editore.

5 Cfr. Balducci D. (2020). Valutazione dei brevetti, In Balducci D. (2020), *Valutazioni di aziende. Orientamenti di prassi*. AEDI edizioni.

dove:

CI = costi di invenzione sostenuti nell'arco temporale da 0 a t;

CF = costi di formalizzazione sostenuti nell'arco temporale da 0 a t;

CP = costi procedurali sostenuti nell'arco temporale da 0 a t;

i = tasso di attualizzazione;

n = anni.

Metodi basati sui flussi economico-reddituali (income approach)

I metodi basati sui flussi economici (di reddito) hanno come finalità quella di stimare il contributo apportato dal brevetto all'attività globale dell'azienda in termini di maggiori profitti.

Tali metodi possono caratterizzarsi per:

- la tipologia dei flussi (al lordo al netto dell'effetto fiscale);
- il tasso di attualizzazione (coerente con la tipologia di flusso scelto);
- la possibilità di considerare la crescita (o decrescita) dei flussi; e
- l'eventuale applicazione di flussi non costanti (determinati analiticamente).

I metodi basati sui flussi di risultato sono considerati "integrabili" con quelli più diffusamente applicati dalla prassi per l'intero complesso aziendale (metodo reddituale, finanziario, EVA) e che valorizzano le peculiarità dello stesso: quello di rappresentare un sistema dinamico, probabilistico e finalizzato⁶.

La formula generale prevede che la stima del valore del brevetto si basa sull'attualizzazione dei flussi di reddito ad un dato tasso di sconto per un orizzonte temporale predeterminato, come di seguito riportato:

$$Valore = \sum_{i=1}^n \frac{R}{(1+i)^i}$$

dove:

R = flussi di reddito temporale di utilizzo/sfruttamento del brevetto;

i = tasso di attualizzazione;

n = anni.

All'interno dell'ampia categoria di metodi, è possibile distinguere alcuni metodi proposti dall'Organismo Italiano di Vigilanza (OIV) e riconosciuti anche dall'IVS 210:

- metodi basati sulle stime dirette dei benefici economici futuri:
 - criterio dei benefici futuri attualizzati
 - criterio delle opzioni reali
 - criterio del reddito in ipotesi di start-up (*Build-up method* o *Greenfield method*)
- metodi basati sulle stime indirette dei benefici economici futuri:
 - criterio dei flussi differenziali (*with and without method*, *scenario method* oppure *premium profit method*)
 - criterio del reddito attribuito (*profit split*)

⁶ Cfr. Rupo D. & Paris A. (2018). La valutazione dei brevetti, del know-how, della tecnologia non brevettabile e dei segreti industriali. In Giuliani M. & Marasca S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Studi di Valutazione d'Azienda – SIDREA, Giuffrè editore.

SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI BREVETTI SECONDO L'INCOME APPROACH

- il criterio dei risultati differenziali (*with and without method*, *scenario method* oppure *premium profit method*) è il più efficace quando l'azienda detiene un solo brevetto, prevalentemente legato alla tecnologia, evitando così di dover calcolare il reddito associato ad altri beni.
- dal momento che i brevetti rappresentano asset intangibili legati alla tecnologia, è consigliabile adottare orizzonti temporali non troppo ampi;
- quando si tratta di know-how, sia tecnologico che di mercato, la definizione del tempo non può trascurare fattori legati ai prodotti e ai clienti;
- in caso di know-how protetto, l'esistenza di adeguati accordi di riservatezza con dipendenti e collaboratori può facilitare la determinazione della durata;
- nella stima del tasso, il premio al rischio deve considerare una serie di caratteristiche dell'intangibile, come la presenza o meno di tutela giuridica e il livello di stabilità del ciclo di vita.
- la mitigazione del rischio è associabile a misure di tutela legale e contrattuale, finalizzate a garantire le segretezze del patrimonio di conoscenze. È responsabilità dell'azienda implementare dispositivi e misure che impediscano l'accesso ai dati tecnici.

method oppure *relief-from royalty method*), o più comunemente il metodo basato sull'attualizzazione delle royalties⁷.

○ criterio degli extra-redditi (*multi-period excess earnings method* oppure *single-period excess earnings method*).

Un'importante variabile dell'intero processo valutativo che accomuna i suddetti metodi è rappresentata dalla durata economica del brevetto: il valore di un brevetto viene normalmente rapportato alla durata media prospettica delle innovazioni brevettate, che si avvicina sensibilmente alla vita legale del brevetto medesimo (20 anni).

Il successo commerciale di un prodotto coperto da brevetto può andare ben oltre la durata economica prevedibile, ma può anche subire forti riduzioni di valore per l'obsolescenza anticipata del

brevetto stesso. In tale contesto, spesso vengono applicati dei coefficienti di rettifica in funzione di alcuni elementi:

- procedimenti competitivi alternativi;
- azioni legali finalizzate alla eliminazione dei diritti brevettuali;
- sviluppo di nuovi prodotti con caratteristiche superiori a quelle del prodotto brevettato;
- variazione di normative sulla composizione del prodotto;
- variazione dei costi di fabbricazione che possono rendere non economico il processo produttivo ove è utilizzato il brevetto, ecc.

Metodi comparativi (market approach)

I metodi comparativi rappresentano la terza categoria di criteri applicabili alla valorizzazione

⁷ La percentuale di *royalty*, rapportata al fatturato, e stipulabile nei contratti di licenza brevettuale, rappresenta una misura significativa del reale "peso" economico del bene in termini di volumi di vendite realizzabili dall'utilizzo dello stesso brevetto (ogni settore di riferimento stima una percentuale media applicabile al fatturato – ad esempio, per il settore farmaceutico, tale percentuale varia dal 5% al 10%).

dei brevetti e basano il valore degli stessi in funzione dei prezzi negoziati in transazioni di brevetti analoghi a quelli oggetto di valutazione.

Le informazioni da raccogliere in sede di attribuzione del valore devono far riferimento ad un numero ragionevole di transazioni relative ai medesimi beni intellettuali, per i quali non devono esserci stati elementi che abbiano influenzato e distorto la formazione del prezzo di trasferimento, e dalle quali trarre gli indicatori che presentano di indicare per analogia il valore da attribuire ad un brevetto o ad un portafoglio brevettuale.

I criteri basati sui multipli vengono applicati per i brevetti che vantano già un certo numero di anni di vita ed hanno oltrepassato la “soglia critica” rappresentata dall’accettazione del mercato, degli uffici brevetti e dei concorrenti (rinuncia a forme di opposizione).

Il fattore di esclusività conferisce ai brevetti caratteri di unicità che rende di difficile individuazione i cd. reali *comparables*, riducendo così l’affidabilità della stima di valore. Analogamente, la tipica connotazione di intangibile “*firm specific*” per il *know-how* (diversamente, se fosse facilmente replicabile, il suo valore sarebbe minimo) rende assai complicato il riferimento a transazioni comparabili.

Un altro aspetto critico dei metodi comparativi è legato al fatto che non sempre tali metodologie riescono a cogliere il valore addizionale, a volte anche rilevante, dei brevetti che riguardano invenzioni effettivamente importanti e innovative. Per tale motivo, molto spesso, i metodi comparativi sono utilizzati come criteri “di controllo”.

3. Conclusioni

La valutazione del valore dei brevetti richiede una conoscenza approfondita della realtà aziendale e l’applicazione integrata di diversi approcci valutativi, i quali forniscono un supporto alla validazione delle stime effettuate dall’esperto valutatore.

I brevetti rappresentano intangibili non sono facilmente separabili dagli altri asset ma coinvolgono la dimensione strategica dell’azienda e fattori di conoscenza che è di difficile misurazione, in via autonoma rispetto al valore del complesso aziendale.

L’esperto valutatore deve considerare attentamente le conseguenze giuridiche delle stime di valore, in particolare nei contesti di procedure concorsuali o in situazioni di controversie relative al danno economico (come nel caso di violazioni di contraffazione o concorrenza sleale) in cui manca il contesto negoziale, che spesso giustifica lo scostamento tra valore e prezzo di mercato del brevetto, influenzate da variabili soggettive.

In conclusione, è opportuno ribadire in tale sede che la concessione del “brevetto” permette alla società titolare del medesimo di vietare a terzi di utilizzare nella propria attività d’impresa identiche o simili invenzioni; sotto il profilo valutativo, l’estensione internazionale del brevetto ne può incrementare notevolmente il valore.

Tale estensione oltre i confini nazionali ha dei rilevanti riflessi economici, che incidono fortemente sulla valutazione economica del brevetto, soprattutto in sede di applicazione del fair value (valore equo di mercato), così come prescritto dai Principi Contabili Internazionali.

Bibliografia

- Amaduzzi, A. (2005). *Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS*. Giuffrè editore.
- Balducci, D. (2020). Valutazione dei brevetti, In Balducci, D. (2020). *Valutazioni di aziende. Orientamenti di prassi*. AEDI edizioni.
- Bini, M. (2011). *La valutazione degli intangibili*. Egea.
- Brugger, G. (1989). La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologica. *Finanza, marketing e produzione*, 1.
- Giuliani M. & Marasca S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Studi di Valutazione d'Azienda – SIDREA, Giuffrè editore.
- Liberatore, G. (2014). Il metodo di valutazione analitico: i beni immateriali. In Liberatore, G., Amaduzzi, A., Comuzzi, E. & Ferraro, O. (2014). *La valutazione delle aziende in crisi*, Giuffrè.
- Pozza, L. (1999). *Le risorse immateriali*. Egea.
- Rupo, D. & Paris A. (2018). La valutazione dei brevetti, del know-how, della tecnologia non brevettabile e dei segreti industriali. In Giuliani, M. & Marasca, S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Studi di Valutazione d'Azienda – SIDREA, Giuffrè editore.

