

Valutazione brevettuale: Il circolo virtuoso dell'Open Innovation

Emilia Garito
Quantum Leap

**AIDB - Associazione Italiana
Documentalisti Brevettuali**
Napoli – 3 ottobre 2014

- **La questione della valutazione dei brevetti**
 - *Il problema e la soluzione del broker tecnologico*
 - *Il cambio di paradigma, dal modello difensivo/offensivo al modello di creazione del valore: Open Innovation*
 - *Gli Impatti del nuovo paradigma*
- **Caratteristiche dell'attività di valutazione**
 - *Le variabili decisionali*
 - *I parametri principali di valutazione*
 - *I Metodi di valutazione: metodi empirici e metodi analitici*
- **Il processo di valutazione**
 - *Il diagramma di flusso*
 - *La valutazione finale*
- **Case history:**
 - *Caso 1*
 - *Caso 2*
 - *Caso 3*

La questione della valutazione dei brevetti

The Economist 1851 July 26th

“Patents are like lotteries, in which there are a few prizes and a great many blanks.”

Quale può essere una soluzione?

Avere una visione e un obiettivo da raggiungere

L'obiettivo del Broker è la valorizzazione del brevetto sul mercato

Il cambio di paradigma, dal modello difensivo/offensivo al modello di creazione del valore: Open Innovation

Protezione del
mercato

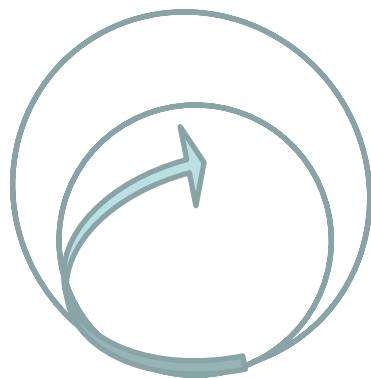
Valorizzazione
sul mercato

Creazione e
finanziamento di
impresa

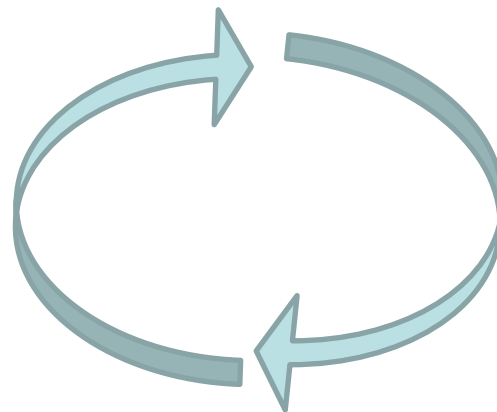
passato

presente

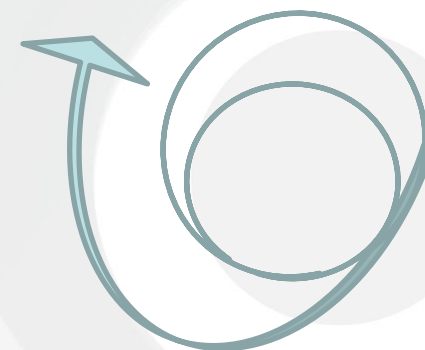
futuro



Circolo vizioso:
protezionismo – inibizione di
crescita competitiva



Cambio di paradigma:
Equilibrio positivo tra ricerca
e industria



Circolo virtuoso:
innovazione - competitività -
nuova imprenditorialità

Gli Impatti del nuovo paradigma: il caso americano

- 5.567 licenze ed opzioni sottoscritte
- \$ 63,7 miliardi spese in ricerca sponsorizzata
- \$ 2.6 miliardi di reddito derivante da contratti di licenza
- 22.150 domande di brevetti U.S.
- Da circa 70 istituti di ricerca sono stati generati 15.741 posti di lavoro distribuiti in 1.383 nuove startups



Impatto economico

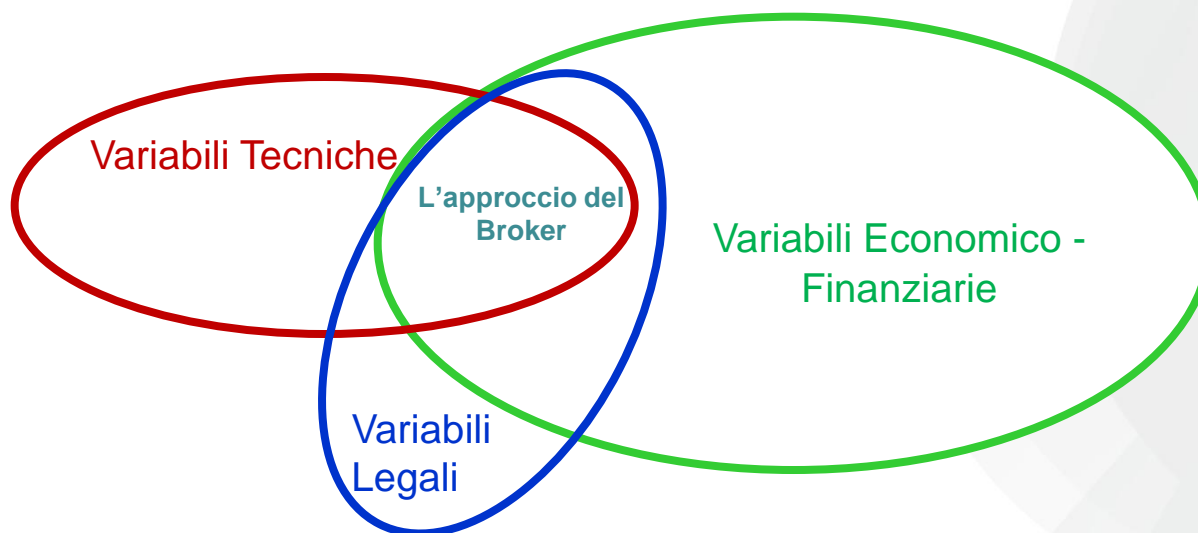
Fatturato
Startups
Investimenti privati

Tasse
Nuovi posti di lavoro

Caratteristiche dell'attività di valutazione

Le variabili decisionali

- Area Legale
- Area Tecnica
- Area Economico Finanziaria



- Linee guida dell'UIBM sull'attività di valutazione dei brevetti

I parametri principali di valutazione

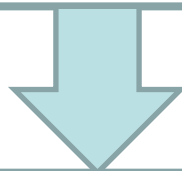
REQUISITI

Aspetti brevettuali

Novità, originalità, copertura geografica e tecnologica, applicazioni, tempo di vita del brevetto.
(Criteri di “robustezza”)

Aspetti propri della tecnologia

Maturità tecnologica, disponibilità , attrattività/difendibilità - costi benefici, ciclo di vita del prodotto.
(Criteri di “impatto” e “robustezza”)



Parametri di VALUTAZIONE

Aspetti esterni: il mercato

Concorrenti, canali di distribuzione, trend di settore, fattori di crescita, esigenze di mercato – latenti ed evidenti.
(Criteri di “impatto” e “rilevanza”)

Metodi di valutazione: metodi empirici e metodi analitici

La scelta dei metodi da usare dipende dalla tipologia di brevetto e dalle **finalità e dal contesto** della valutazione; il Broker individua nel **mercato** la guida di riferimento per la valutazione delle tecnologie brevettate.

- *Metodi analitici*
 - a. metodo del reddito incrementale
 - b. metodi di Option Pricing Theory e metodi di valutazione delle opzioni reali (Real Option Valuation, ROV)
 - c. metodi basati su Decision Tree Analysis

- *Metodi empirici*
 - a. Metodo delle royalties presunte**
 - b. metodo del costo



Metodo delle royalties presunte – metodo empirico

Si fonda sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali sufficientemente simili e quindi comparabili.

Le royalties presunte sono le royalties associate alle categorie di mercato in quanto calcolate su base di analisi storica delle operazioni di licensing.

ricorrenza della royalty

SETTORE	0-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-20%	20-25%	>25%
Aerospaziale		40%	55%	5%			
Automobilistico	35%	45%	20%				
Chimico	18%	57,40%	23,90%	0,50%			
Informatico	42,50%	57,50%					
Elettronico		50%	45%	5%			
Energetico		50%	15%	10%		25%	
Alimentare	12,50%	62,50%	25%				
Farmaceutico	1,30%	20,70%	67%	8,70%	1,30%	0,70%	0,30%
Meccanico e manifatturiero	21,30%	51,50%	20,30%	2,60%	0,80%	0,80%	2,60%

Tabella tratta da E. Vasco, "La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI" - Milano, IPSOA, 2004

Il valore di mercato del brevetto si ottiene dalla seguente formula:

$$\sum_{i: 1}^7 R * F_i$$

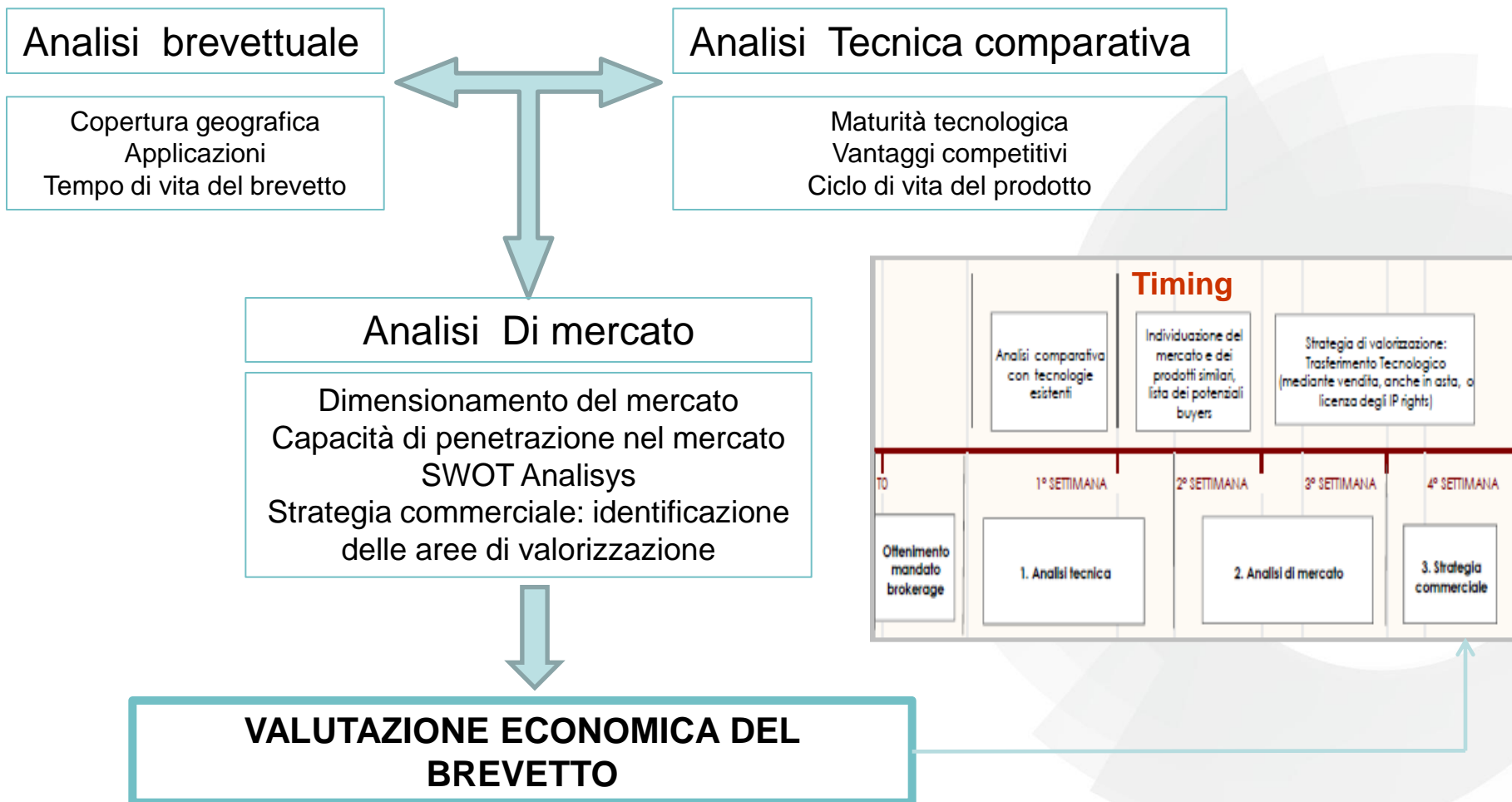
i: (1 - 7) = Numero di anni calcolati in media per la durata del ciclo di vita del prodotto

R = Royalty % (dalla tabella delle categorie)

F = fatturato presunto per ogni anno di produzione fino all'anno 7

Il processo di valutazione

Il diagramma di flusso



La valutazione finale

Costi

Stima del costo del brevetto

Brevetto	Priority Date	Richiesta Estensione Europea	Richiesta PCT	Richiesta Estensione USA	Brevetto in Italiano		Brevetto in Inglese		Costo Deposito			Costo Mantenimento			Costo PCT	Tot.
					N° Pagine	N° Rivendicazioni	N° Pagine	N° Rivendicazioni	Italia	Europa	U.S.A.	Italia	Paesi Europei	U.S.A.		
XXX	24/02/2005	SI	SI	GRANTED	19	7	16	7	€ 1.710,00	€ 7.350,00	€ 8.000,00	€ 640,00	€ 1.755,00	€ 1.155,20	€ 6.500,00	€ 27.110,20

Costo R&D + prototipo

10 M€ (derivante dal conto economico)

Valore del mercato



penetrazione del mercato

Ricorrenza della Royalty

SETTORE	0-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-20%	20-25%	>25%
Elettronico		50%	45%	5%			
Energetico		50%	15%	10%		25%	
Alimentare	12,50 %	62,50 %	25%				
Farmaceutico	1,30 %	20,70 %	67%	8,70 %	1,30 %	0,70 %	0,30 %

CALCOLO

$$\sum_{i=1}^7 R * F_i + C$$

Case History

Caso 1

Alti costi di R&D: tecnologia molto complessa
Valore di mercato modesto: l'invenzione non è stata pensata per un mercato globale, ma per risolvere problemi tecnici di nicchia
Alti costi di brevettazione: estensioni estere in EU e US

Risultato della valutazione

Valore del brevetto

<

valore di
Mercato
+
Costo di
sviluppo

Caso in cui la
brevettazione poteva
essere limitata al
paese di riferimento
del mercato

La licenza è stata
negoziata con un
cliente Italiano che ha
potuto usufruire del
brevetto a prezzi
molto convenienti se
rapportati al valore
del costo
complessivo

Caso 2

Alti costi di R&D: tecnologia molto complessa
Valore di mercato elevato: l'invenzione è stata pensata per un mercato globale
Alti costi di brevettazione: estensioni estere in EU e US

Risultato della valutazione

Valore del brevetto

>>

valore di
Mercato
+
Costo di
sviluppo

Caso in cui la
brevettazione poteva
essere estesa anche
ai paesi Sud
Americani e all'Asia

Numerose
negoziazioni con
diversi clienti, sono
state rilasciate
diverse licenze non
esclusive sui diversi
territori

Caso 3

Alti costi di R&D: tecnologia molto complessa
Valore di mercato elevato: l'invenzione è stata pensata per un mercato globale
Alti costi di brevettazione: estensioni estere in EU e US

Risultato della valutazione

Valore del brevetto

>>

valore di
Mercato
+
Costo di
sviluppo

Brevetto inserito in asta USA al massimo del valore di mercato

Il proprietario del brevetto decide di dare seguito ad un impegno di vendita verso un acquirente che acquista il brevetto ad un valore pari al 10% della stima.

Il prodotto non è attualmente in commercio.

Grazie dell'attenzione!
Emilia Garito
egarito@quantumleap-ip.com