Knowledge-based Capital

Presentazione dello studio realizzato dall'UIBM "Benchmark analysis su metodi di valutazione e principi contabili – I metodi di valutazione»

Avv. Elio De Tullio

Managing Partner De Tullio & Partners

Roma, 2 ottobre 2023

UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Valutazione degli asset di PI

La valutazione degli *intangible assets* è un tema ampiamente dibattuto e rilevante, sia perché gli intangibili **influiscono in modo considerevole sul valore dell'impresa**, sia perché sono spesso **oggetto di autonoma negoziazione e valorizzazione** -> sono sempre più le imprese che fondano il loro stesso *business model* sul possesso e sull'utilizzo di questi beni.

Gli *intangible assets*, infatti, costituiscono per molte imprese una delle principali **fonti di vantaggio competitivo capace di creare valore** -> un effetto della globalizzazione è stata la crescita della competitività sui mercati.

- *Intangible asset* è un bene intangibile che concede diritti e/o benefici economici al suo proprietario. Tale attivo è identificabile quando è separabile o quando deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali.
- Infatti, gli *intangible assets* possono essere autonomamente trasferiti, concessi in licenza, ecc.
- Esempi di *intangible assets* includono brevetti, marchi, diritti d'autore, disegni industriali, ecc.

Valutazione degli asset di PI

La valutazione degli *intangible assets* è complessa in quanto l'oggetto della stima presenta contorni poco nitidi e richiede la capacità di inquadrare correttamente le caratteristiche del bene.

È importante quindi identificare quale sia il motivo della valutazione, che può essere:

- ***Impairment test***, e verifica che le attività siano iscritte in bilancio a un valore non superiore a quello recuperabile;
- ***Procedure concorsuali***, nel caso di liquidazione, concordato preventivo o fallimento;
- ***Transazione o cessione*** **dell'azienda** o dei singoli *asset;*
- ***Concessione o acquisizione di licenze***
- ***Operazioni di finanza straordinaria***
- ***Vertenze per contraffazione***
- ***Joint-Venture***

Benchmark valutazione economico-patrimoniale dei titoli di proprietà industriale in generale

Executive Summary

La raccolta e l'analisi delle informazioni ha previsto di suddividere le metodologie di valutazione in due tipologie: **qualitativa e quantitativa**.

- Le **metodologie qualitative** forniscono uno **scenario basato sulla combinazione di più indicatori**, che vengono in genere raggruppati nelle seguenti categorie: tecnico-procedurale-legale, scenario tecnologico di riferimento, mercato di riferimento, rischi e indici operativi.

- Le **metodologie quantitative** assegnano un **valore economico, oppure un intervallo di valori, al titolo di proprietà industriale** sotto analisi. Si tratta dell'applicazione di metodi Economico – Finanziari, riconosciuti a livello internazionale dagli addetti ai lavori, di cui i più noti sono il Metodo dei Costi, il Metodo di Mercato e il Metodo dei Flussi.

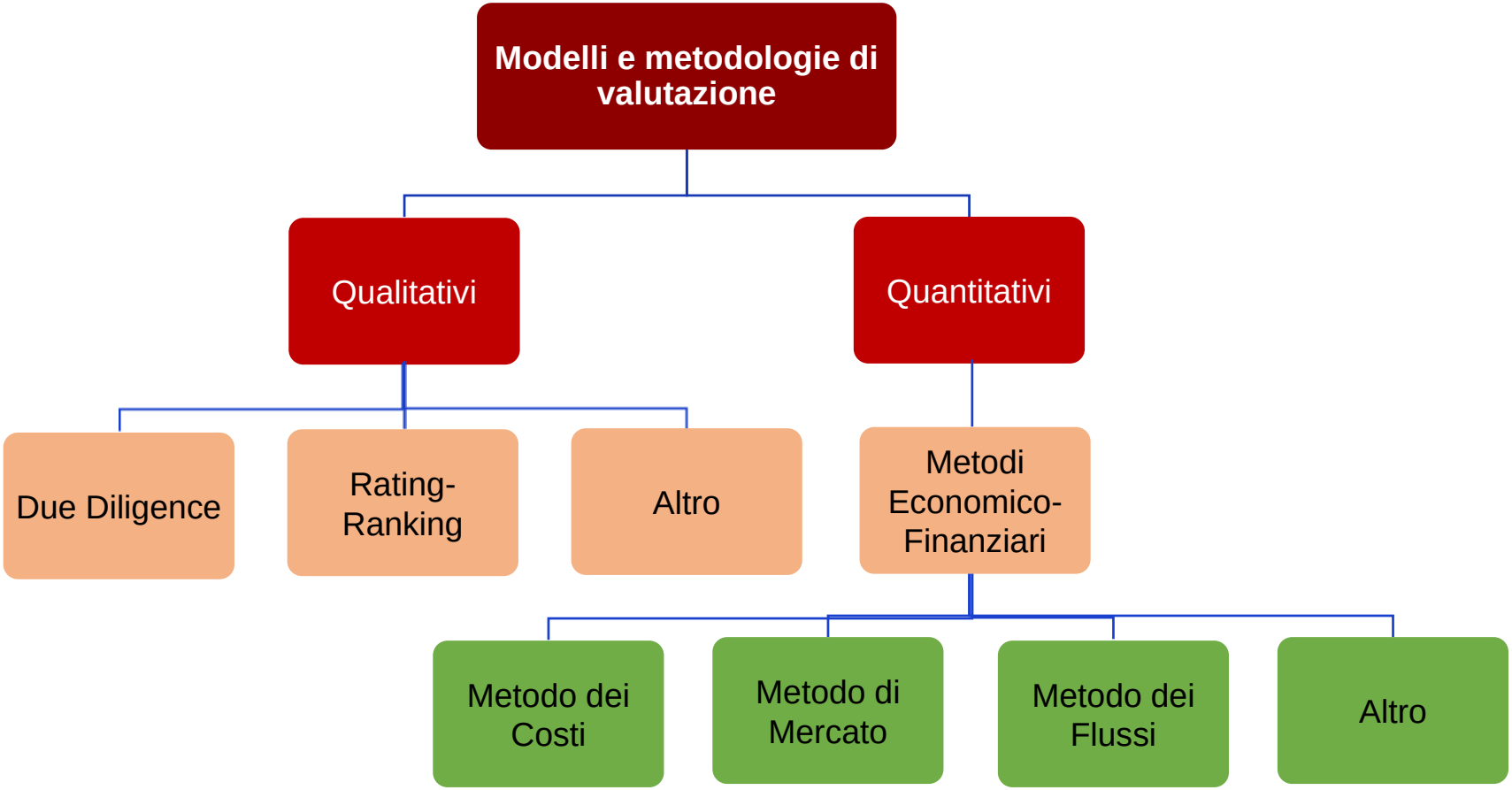
Executive Summary

Le attività di ricerca e analisi delle informazioni hanno anche permesso di individuare una categorizzazione aggiuntiva, in particolare: un "**approccio istituzionale**" ed un "**approccio privato**".

- Nell'**approccio istituzionale** sono comprese norme, standard e regolamenti che sono utilizzati a livello nazionale e/o internazionale, come ad esempio gli standard ISO. Questi documenti contengono indicazioni sulle procedure da utilizzare per condurre la valutazione di titoli di proprietà industriale.

- Nell'**approccio privato** sono compresi strumenti e modelli messi a punto da imprese o da soggetti pubblici che, basandosi su una combinazione di indicatori e metodologie, identificano metodi di valutazione o forniscono un servizio di valutazione di titoli di proprietà industriale. Spesso questi strumenti di valutazione si basano anche sui sopra citati standard ISO.

Modelli e metodologie di valutazione



Metodi Qualitativi

Forniscono uno scenario basato sulla combinazione di più indicatori, che vengono in genere raggruppati nelle seguenti categorie:

- **tecnico-procedurale-legale:** comprendente la natura del prodotto o del processo descritto, la natura e l'estensione delle rivendicazioni, lo stato della procedura, il rapporto di ricerca, se è stato emesso, l'estensione della copertura geografica, la presenza di co-titolari, di più inventori, la durata (residua) della protezione, etc..
- **scenario tecnologico di riferimento:** comprendente il posizionamento della tecnologia nello stato dell'arte e nel mercato, la maturità della tecnologia e i suoi punti di forza e di debolezza.
- **mercato di riferimento:** comprendente aziende, prodotti e processi direttamente o indirettamente concorrenti, gli assi di differenziazione, i vantaggi offerti, il modello di business, la strategia di marketing, quota di mercato potenziale e portata del mercato, etc..
- **rischi e indici operativi:** comprendente il contributo dei diritti acquisiti alla realizzazione del margine, rischi di copie/contraffazioni, controversie, fedeltà degli inventori e dei titolari di know-how, rischi operativi tipici, opportunità.

Metodi Quantitativi 1/2

Assegnano un valore economico, oppure un intervallo di valori, al titolo di proprietà industriale sotto analisi.

- **Metodo dei Costi**: misura il valore in base al **costo investito nella creazione, sostituzione o riproduzione del titolo**. Si basa sulla premessa che un investitore prudente non pagherebbe per il titolo più del costo impiegato per creare, sostituire o riprodurre un bene/prodotto di utilità simile. Visto che il valore dei titoli industriali raramente equivale ai costi investiti in queste attività questo approccio non è ampiamente utilizzato.

- **Metodo di Mercato**: misura il valore in riferimento a **quanto altri acquirenti sul mercato hanno pagato per attività/prodotti/tecnologie simili a quelle valutate**. Consiste in una stima del prezzo che dovrebbe essere realizzato se il titolo dovesse essere venduto nel mercato aperto. Vengono raccolti dati sul prezzo pagato per titoli comparabili.

Metodi Quantitativi 2/2

- **Metodo dei Flussi**: misura il valore facendo riferimento al **valore attuale dei benefici economici attesi sulla restante vita economica utile del titolo**. Si tratta di stimare **flussi di cassa** previsti per il futuro e al netto delle imposte attribuibili al titolo e quindi convertirli al valore attuale utilizzando un **tasso di sconto** adeguato. I rischi che non sono già riflessi nei flussi finanziari futuri devono essere considerati nel tasso di attualizzazione.

  Il **tasso di sconto** utilizzato per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attesi, attribuibili ad un marchio, è di solito **derivato dal Costo Medio Ponderato del Capitale dell'Attività**. Poiché il valore dei titoli deriva dalla loro capacità di generare profitti più elevati per i loro nuovi proprietari esistenti o potenziali, **questo è l'approccio di valutazione dei titoli più ampiamente accettato e utilizzato.**

  I metodi per determinare i flussi di cassa futuri si differenziano in diretti e indiretti:

  - **Metodi Diretti**: Royalty Relief; Volume Premium; Price Premium.
  - **Metodi Indiretti**: Divisione del Reddito; Guadagni Multi-Periodo in Eccesso; Flusso di Cassa Incrementale.

Standard di valutazione per tipologia di titolo

STANDARD DI RIFERIMENTO	BREVETTI	MARCHI	DESIGN
ISO 10668 Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation		X	
ISO 20671 Brand evaluation — Principles and fundamentals		X	
IVS 210 INTAGIBLE ASSETS	X	X	X
DIN 77100 Patent valuation - General principles for monetary patent valuation	X		
ISO 56002 Innovation management — Innovation management system — Guidance	linea guida generica sull'innovazione che prevede anche PI		
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations	linea guida che comprende un capitolo sulle transazioni di PI		

Descrizione Standard di valutazione / ISO 10668

- **ISO 10668 Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation**

Si tratta di uno **Standard internazionale per la valutazione del valore del marchio**. Specifica i requisiti di una valutazione del marchio conforme alle norme ISO, fornisce un quadro di riferimento per la valutazione (comprese le procedure e i metodi) e indica i metodi per la comunicazione dei risultati.

La norma può essere applicata alle valutazioni dei marchi per un'ampia gamma di scopi, tra cui la **contabilità, il reporting finanziario, la pianificazione e la conformità fiscale, il supporto alle controversie e le licenze**.

Lo standard illustra i diversi approcci alla valutazione, nonché le considerazioni generali sui tre metodi principali:

- **Metodi dei flussi** - Si tratta di un approccio in cui il valore del marchio si basa sul reddito atteso che esso genererà nel corso della sua vita.
- **Metodo di mercato** - Questo approccio basa il valore sull'importo ragionevole che un acquirente potrebbe pagare per il marchio, sulla base di dati relativi a marchi simili.
- **Metodo dei costi** - Questo approccio prevede che il valore del marchio si basi su quanto costerebbe replicare il marchio al momento della valutazione.

L'approccio più adatto per misurare il valore di un marchio dipende dallo scopo della valutazione, dalla premessa o base del valore e dalle caratteristiche del marchio.

Descrizione Standard di valutazione / ISO 20671

- **ISO 20671 Brand evaluation — Principles and fundamentals**

Si tratta di uno Standard che esplora nel dettaglio la misurazione dei fattori di mercato e gli elementi, le dimensioni e gli indicatori di *brand equity* come fattori chiave nel determinare la valutazione monetaria del marchio.

I principi fondamentali della valutazione del marchio si concentrano sulla valutazione del valore del marchio utilizzando sia gli **elementi** che le **dimensioni** (*dimensions*), determinando così la forza, le prestazioni e i risultati finanziari del marchio. Gli **elementi** determinano l'*input* o le risorse che un'organizzazione alloca al marchio (tangible; intangible; qualità; servizio; innovazione), mentre le **dimensioni** misurano le reazioni esterne al marchio (legale; cliente/shakeholder; mercato; economico-politica; finanziaria).

Indicatori rilevanti sono determinati, ad es., in base alle dimensioni dell'azienda; al particolare tipo di marchio; allo scopo della valutazione del marchio; ai diversi ambienti di regolazione esterni. Ognuno di essi può richiedere un diverso tipo di analisi.

Descrizione Standard di valutazione / IVS 210

- **IVS 210 INTAGIBLE ASSETS**

Standard che affronta i **tre metodi quantitativi più diffusi**: Metodo di Mercato, Metodo dei Costi e Metodo dei Flussi in relazione a tutti i diritti di proprietà intellettuale e ai vari Criteri da soddisfare per applicare ciascuno dei Metodi.

1. Criteri da soddisfare per l'applicazione del Metodo di Mercato:

a) Sono disponibili informazioni sulle operazioni di libera concorrenza che riguardano attività immateriali identiche o simili

b) Sono disponibili informazioni sufficienti per consentire al perito di rettificare tutte le differenze significative tra l'attività immateriale e coloro che sono coinvolti nelle operazioni.

Descrizione Standard di valutazione / IVS 210

2. Criteri da soddisfare per l'applicazione del Metodo dei Costi:

a) Gli operatori del mercato potrebbero ricreare un'attività immateriale di utilità simile all'attività in oggetto;

b) Non esistono protezioni legali (es. brevetti, marchi) o altre barriere all'ingresso (es. segreti commerciali) che impediscano agli operatori del mercato di ricreare un bene di utilità simile o di trarre profitto da tale bene ricreato;

c) L'attività immateriale potrebbe essere ricreata abbastanza rapidamente da impedire a un operatore di mercato di pagare un premio significativo per la capacità di utilizzare subito l'attività in questione.

3. Criteri da soddisfare per l'applicazione del Metodo dei Flussi:

a) Il beneficio economico principale associato alla proprietà dell'attività immateriale è la capacità di generare reddito, reddito aggiuntivo o costi ridotti,

b) Tali benefici economici futuri possono essere ragionevolmente previsti.

Descrizione Standard di valutazione / DIN 77100

- **DIN 77100 Patent valuation - General principles for monetary patent valuation**

Standard che consiglia di valutare un brevetto in base al suo carattere di diritto monopolistico e al vantaggio economico che ne deriva.

Lo scenario di sfruttamento è quindi definito come uno "sfruttamento concreto del brevetto il cui beneficio finanziario futuro atteso è alla base della valutazione". Deve quindi esistere un uso economico e finanziario concreto e deve derivare dallo sfruttamento derivante dall'uso del carattere di diritto proibitivo del brevetto.

La DIN 77100 descrive per l'**approccio reddituale** due metodi:

- il **metodo del guadagno in eccesso**

- l'**analogia della licenza per determinare il valore del brevetto**.

Il metodo del guadagno in eccesso è il metodo preferito, ma nel caso di un deficit informativo l'analogia della licenza potrebbe essere utilizzata in un caso di valutazione concreto.

Applicabile anche ai modelli di utilità.

Descrizione Standard di valutazione / DIN 77100

Per l'**analisi del flusso di cassa** anche la **vita utile del brevetto** deve essere determinata secondo la norma DIN 77100. Per **vita utile si intende solo la vita utile economica**, non quella legale o tecnologica.

Ulteriori fattori da considerare nella valutazione del brevetto sono i **rischi** e le **tasse**:

- Il **rischio** è lo status giuridico di una domanda di brevetto, poiché non è garantito che il brevetto venga concesso.
- Le **tasse** sono trattate nella valutazione come flussi di cassa negativi poiché i flussi di cassa generati dai brevetti sono generalmente tassabili.

Descrizione Standard di valutazione / ISO 56002

- **ISO 56002 Innovation management — Innovation management system — Guidance**

È la prima norma internazionale a rappresentare una guida per lo sviluppo, l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione dell'innovazione.

Consente di strutturare il processo di innovazione in modo efficace, integrando l'innovazione in tutti i livelli aziendali, al fine di creare e cogliere opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, processi e metodi organizzativi in grado di generare valore per l'impresa.

Mette a disposizione delle aziende uno **strumento di *self assesment*** per capire le criticità di partenza.

Descrizione Standard di valutazione / ISO 56002

Si applica a:

- organizzazioni che **cercano di ottenere un risultato duraturo sviluppando e dimostrando la loro capacità di gestire efficacemente le attività di innovazione** per raggiungere i risultati previsti;
- utenti, clienti e altre parti interessate **coinvolte nel valorizzare le capacità di innovazione;**
- organizzazioni e parti interessate che **cercano di migliorare la comunicazione attraverso una comprensione comune** di ciò che costituisce un sistema di gestione dell'innovazione;
- **soggetti che forniscono formazione, valutazione o consulenza per la gestione dell'innovazione** e i sistemi di gestione dell'innovazione;
- decisori politici che mirano a una **maggiore efficacia dei programmi di sostegno mirati alle capacità di innovazione e alla competitività** delle organizzazioni e allo sviluppo della società.

Descrizione Standard di valutazione / ISO 56002

Si tratta di indicazioni generiche che trovano utilizzo in tutti i tipi di organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dal settore o dalle dimensioni.

L'attenzione è rivolta alle organizzazioni consolidate, con la consapevolezza che anche le organizzazioni temporanee e le start-up possono trarre beneficio dall'applicazione totale o parziale di queste linee guida.

La ISO può essere utilizzata per tutti i tipi di innovazioni, ad esempio di prodotto, servizio, processo, modello e metodo, da quelle incrementali a quelle radicali.

Descrizione Standard di valutazione / OECD

- **OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations**

Questo documento fornisce una guida sull'applicazione del "principio di libera concorrenza" e rappresenta un riferimento internazionale sulla valutazione, ai fini dell'imposta sul reddito, delle transazioni transfrontaliere tra imprese.

Il documento, in particolare, comprende un capitolo dedicato a «*Special considerations for intangibles*» suddiviso nelle seguenti sezioni:

- identificazione dei beni intangibili;
- titolarità degli intangibili e transazioni che coinvolgono il loro sviluppo, la protezione, la valorizzazione e il mantenimento;
- transazioni che coinvolgono il trasferimento e la vendita di intangibili;
- linee guida supplementari in casi che prevedono il principio di libera concorrenza applicato agli intangibili.

Strumenti e modelli di valutazione per tipologia di titolo

STANDARD DI RIFERIMENTO	BREVETTI	MARCHI	DESIGN
Griglia di valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e CRUI (2008)	X		
Griglia di analisi e valutazione di disegni e modelli (Ministero dello Sviluppo Economico)			X
ValoFin – ValoFlash - Valo'Up (metodo proprietario)	X	X	
IP-NUTS (metodo proprietario)	X		
IPSIDE (metodo proprietario)	X	X	X
Market Analogy Valuation Method (metodo proprietario)	X		
IPSCORE 2.2 (strumento proprietario EPO)	X		

Comparazione Standard - Strumenti di valutazione Vs Paese

	DESCRIZIONE	IT	FR	DE	UK	US
STANDARD	ISO 10668 Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation					
	ISO 20671 Brand evaluation – Principles and fundamentals					
	IVS 210 INTAGIBLE ASSETS					
	DIN 77100 Patent valuation - General principles for monetary patent valuation					
	ISO 56002 Innovation management – Innovation management system – Guidance					
	OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations					
STRUMENTI	Griglia di valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e CRUI (2008)					
	Griglia di analisi e valutazione di disegni e modelli (Ministero dello Sviluppo Economico)					
	ValoFin - ValoFlash - Valo'Up (metodo proprietario)					
	IP-NUTS (metodo proprietario)					
	IPSIDE (metodo proprietario)					
	Market Analogy Valuation Method (metodo proprietario)					
	IPSCORE 2.2 (strumento proprietario EPO)					

Griglia di valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e CRUI (2008)

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è firmataria assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Confindustria del "Protocollo di Intesa sulla Valutazione economico finanziaria dei brevetti", sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008. Il gruppo di lavoro istituito dal Ministero ha portato alla realizzazione di una Griglia di valutazione sui brevetti e la connessa matrice dei parametri di valutazione.

La Griglia mette a disposizione un modello di valutazione atto a evidenziare il valore economico dei brevetti (ossia la creazione di valore dentro l'azienda e sul mercato derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia brevettata) e permette di "misurare" i brevetti in un contesto di business.

Si tratta di uno strumento strutturato in **cinque moduli (Brevetto, Tecnologia, Aspetti Interni, Accesso al mercato, Aspetti Esterni)**, che definiscono le cinque prospettive in cui può essere analizzato un brevetto (o cluster di brevetti) applicando il metodo degli indicatori a punteggio (rating /ranking method).

Utilizzando 86 indicatori e 5 prospettive, la Griglia conduce a un'analisi che mette in evidenza il contributo del/i brevetto/i e la sua/loro rilevanza in merito al sostegno dell'attività e alla potenzialità di generare flussi di cassa e di reddito.

Grazie!

edt@detulliopartners.com