

VALUTAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

(pubblicato in Dir. Ind. 2005)

1. La valutazione della proprietà intellettuale interessa il giurista sotto molti profili. Qui me ne occupo soprattutto sotto il profilo del risarcimento del danno da contraffazione.

La giurisprudenza italiana, come mostra la rassegna di Cartella¹, segue diversi orientamenti; l'oscillazione tra diversi criteri mostra le difficoltà che si incontrano. Ma anche l'adozione di un solo criterio non elimina le difficoltà di applicare detto criterio se non si possiede un metro di giudizio.

2. Per schematizzare il tema, distinguiamo i beni tangibili da quelli intangibili (o immateriali, come si dice in Italia). Nell'economia attuale, i beni intangibili rappresentano il maggiore valore di impresa. Il valore di libro (*market-to-book*, o M/B^2) delle prime 500 aziende americane nel 2000 era composto per 1/6 di beni tangibili e per 5/6 di beni intangibili³. Per le aziende tecnologicamente più avanzate, il valore dei beni intangibili può raggiungere quasi il 100%⁴.

Vi sono due tipi di beni intangibili, e cioè i beni di proprietà intellettuale (*intellectual property assets*) e gli elementi che danno un vantaggio competitivo (*intangible advantage*). I primi danno luogo a diritti assoluti; i secondi non hanno tale assoluta protezione, e sono protetti solo contro atti sleali o in virtù di accordi contrattuali. Appartengono al primo gruppo i brevetti, i diritti d'autore, i marchi, e possono esservi fatti rientrare i know-how. Appartengono al secondo gruppo l'abilità imprenditoriale, la specializzazione del personale, la fedeltà della clientela, la comodità dell'esercizio commerciale. Qui mi occupo solo del primo gruppo di beni. La valutazione di questi beni (*intellectual property assets*, d'ora in poi *i.p.a.*) presenta grandi difficoltà. Non esiste un mercato in cui tali beni sono correntemente scambiati. Detti beni sono per definizione diversi l'uno dall'altro: essi sono inerentemente non comparabili.

3. La valutazione di un bene è una operazione che non assicura un risultato certo, ma si pone a metà tra l'assoluto arbitrio e l'assoluta certezza. Essa assicura comunque un risultato utile, evitando l'assoluto arbitrio. La determinazione del valore non equivale alla determinazione del prezzo. Il prezzo è l'ammontare di valuta legale al quale un bene è scambiato sul mercato. Il valore è l'utilità che il bene ha per il venditore e il compratore. Se il bene ha lo stesso valore per il venditore e per il compratore, non avviene lo scambio. Se ha un valore diverso, si crea un mercato tra

¹ **Cartella, A.** *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, Dir. Ind. 2001, 141.

² Utilizzerò d'ora in poi i termini inglesi per indicare concetti di economia aziendale. Infatti, i termini italiani spesso sono meno precisi o equivoci, e talora non vi sono affatto termini corrispondenti.

³ **Rivette-Kline**, *Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents* 2000, 111 ss.

⁴ Per Microsoft è il 98%; per Yahoo il 99%. Anche per società produttrici di beni tangibili i beni intangibili hanno spesso un valore preponderante sul totale (per Procter & Gamble, 88%; per Pfizer, 95%). V. anche **Anson**, *How Intangible Assets Drive Capitalisation*, LES Nouvelles 1999, 133.

chi attribuisce più valore al danaro che al bene (venditore), e chi attribuisce più valore al bene che al danaro (compratore). Il prezzo corrisponde al valore che al termine del negoziato le parti assegnano al bene, mentre la gamma dei valori sono le unità di valuta legale che le parti hanno considerato (e via via modificato, in un negoziato) nell'arrivare all'accordo.

4. La valutazione dei beni tangibili avviene essenzialmente sulla base di tre criteri, che sono 4.1 il criterio del costo (*cost method*), 4.2 del mercato (*market method*), 4.3 del reddito (*income method*). Occorre esaminarli brevemente, per vedere i quali limiti siano applicabili agli *intellectual property assets*.

4.1 Il *cost method* determina il valore di un cespite come pari al costo di sostituzione. Il criterio tiene conto del valore economico del bene, nelle condizioni fisiche e di obsolescenza dello stesso. Il criterio è particolarmente comodo per quei beni che hanno un prezzo di mercato oggettivo e riconoscibile (ad es., automobili). L'applicazione di questo criterio ai diritti di proprietà intellettuale non è sempre produttiva. Quanto ai brevetti, non esiste tecnicamente un possibile rimpiazzo di identico bene, né esiste un costo prevedibile di rimpiazzo di bene equivalente; inoltre il costo di creazione di un bene immateriale non ha una necessaria correlazione col valore economico. Quanto ai marchi, il valore di un marchio dipende dall'accreditamento, normalmente funzione dell'investimento pubblicitario. Se diminuisce l'accreditamento (normalmente, se diminuisce l'investimento pubblicitario) diminuisce il valore del marchio, fino a cessare. La misura dell'investimento pubblicitario è dunque un indice del valore del marchio, che però dipende più dall'effetto che dall'atto.

4.2 Il *market method* determina il valore di un cespite come pari alla valutazione che ne dà il mercato. Il criterio presuppone che vi sia un mercato, che in esso siano scambiati prodotti uguali o affini, che il compratore e il venditore abbiano adeguate informazioni, che le parti siano indipendenti (*arm's length transaction*). Il criterio è particolarmente comodo in un bazar orientale dove più venditori offrano la stessa merce, in una borsa azionaria, e anche per le proprietà immobiliari (di fascia media). L'applicazione di questo criterio ai diritti di proprietà intellettuale non è sempre produttiva, giacché non esiste un mercato, non vengono scambiati gli stessi prodotti, non vi sono informazioni adeguate.

4.3 L'*income method* è basato sulla attualizzazione del flusso di reddito generato dal bene. Di conseguenza esso presuppone questi parametri:

- 4.3.1 la determinazione dell'entità del reddito,
- 4.3.2 del periodo di percezione del reddito,
- 4.3.3 del tasso di attualizzazione (*present value*),
- 4.3.4 del rischio di cessazione del reddito (*risk adjustment*).

Sub 4.3.1. La determinazione del reddito è particolarmente agevole per un bene tangibile che produce reddito (un immobile locato).

Per gli *i.p.a.*, il criterio è utilizzabile quando essi generano già reddito, mentre è di più difficile applicazione nel caso contrario. Vi sono tuttavia, in tal caso, quattro criteri cui si può ricorrere, e cioè il criterio del *price premium*, del *cost saving*, del *relief from royalty*, del *residual earning*.

4.3.1.1 Il *price premium* considera il prezzo addizionale che il bene può far ottenere rispetto a beni comparabili che non incorporano l' *i.p.a.* . Ad esempio, una T-shirt senza marchio ha un prezzo diverso da un simile prodotto con il marchio Lacoste.

4.3.1.2 Il *cost saving* misura la riduzione di costo che l' adozione di un *i.p.a.* provoca. Ad esempio, un procedimento brevettato può ridurre (la quantità o il costo de) le materie prime, l' energia, la mano d' opera. La difficoltà è spesso di valutare quanto risparmio è procurato dall' *i.p.a.* e quanto da *intangible advantages*.

4.3.1.3 Il *relief from royalty* considera un risparmio di costo il fatto che il titolare di un *i.p.a.* non deve pagare *royalties*, dato che possiede il bene.

4.3.1.4 Il *residual earning* deduce dal totale reddito d' impresa quello derivante dai cespiti diversi dall' *i.p.a.* Anche qui, la disaggregazione è difficile, specie in relazione a *intangible advantages*.

Sub 4.3.2. La determinazione del periodo di percezione del reddito viene fatta tenendo conto della durata del diritto (in particolare per i brevetti) o della presumibile obsolescenza (per i marchi).

Sub 4.3.3. Il tasso di attualizzazione viene determinato con normali criteri finanziari.

Sub 4.3.4. Il rischio di cessazione del reddito va valutato in considerazione di fattori tecnici, legali, di mercato. Tecnici, in considerazione della possibilità che un prodotto non venga sviluppato o cessi di essere prodotto economicamente. Legale in considerazione della possibilità che il diritto venga invalidato o non sia efficacemente tutelabile. Di mercato in considerazione della possibilità che un prodotto non ottenga o non ottenga più un successo commerciale sufficiente.

L' *income method* e' applicabile allorché il reddito generato dal cespite e' superiore al costo industriale, finanziario e di vendita. In caso opposto non c' e' *income* ma perdita.

5. Per i diritti immateriali sono stati sviluppati diversi metodi, che in qualche modo si collegano o derivano dai precedenti⁵. Qui esamino quelli più noti a mia conoscenza⁶.

⁵ **Smith-Parr**, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, 1989; **Sandri**, *Methodology Approach to Evaluation*, LES Nouvelles 1995, 181; **Scaglione**, *Licensor View of Royalty Rate*, LES Nouvelles 1981, 231; **Parr-Smith**, *Investment Theory for Royalty Rates*, LES Nouvelles 1987, 153; **Degnan**, *Using Financial Models to Get Royalty Rates*, LES Nouvelles 1998, 59; **McGavock-Haas-Patin**, *Factors affecting royalty rates*, Les Nouvelles 1992, 107; **Houry-Daniele-Germeraad**, *Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods in Portfolio Management and Value Extraction*, LES Nouvelles 2001, 77; **Houry**, *Valuing Intangibles? Consider the Technology*

Essi sono i criteri: 5.1, del 25% (*25% rule of thumb*); 5.2, dello standard del settore (*industrial standard*); 5.3, del confronto con comparabili *i.p.a.* (*ranking with benchmark i.p.a.*); 5.4, del riferimento ai brevetti (*reference to patents*); 5.5, del valore o del reddito disaggregato (*disaggregated methods*); 5.6, il metodo Black-Scholes; 5.7 il metodo Montecarlo (*Monte Carlo method*); 5.8, il metodo CAV (*CAV, Competitive Advantage Valuation*)⁷.

5.1 La regola del 25%, illustrata in particolare da Goldscheider⁸, e adottata, con notevole variazioni, da molta giurisprudenza americana⁹, ritiene che il compenso per gli *i.p.a.* debba essere il 25% dell' utile lordo che si ricava dall' utilizzazione di detto cespite. La percentuale può essere corretta in alto o in basso in considerazione dell' investimento e del rischio che le parti si assumono.

Vi sono naturalmente molte discussioni su questo criterio, che ad alcuni appare troppo rozzo. I critici tuttavia non si spingono fino al punto da rigettare del tutto il criterio, ma ne consigliano una valutazione elastica ed attenta alle particolarità del caso. Si osserva che vi e' notevole differenza tra le diverse attività nei costi di produzione e distribuzione. Si sottolinea poi che la percentuale statisticamente più frequente che il licenziatario paga e' più vicina al 10 che al 25%¹⁰.

I sostenitori del metodo ne trovano una conferma nel principio che lo sviluppo di una tecnologia (o gli sforzi di marketing) richiede un quarto del tempo e dell' investimento occorrente per procedere alla vendita¹¹.

Il criterio e' più facilmente impiegabile nel caso di tecnologia interamente racchiusa ne (e dominata da) gli *i.p.a.* (come e' più frequente per un nuovo processo). Infatti nel caso di nuovo prodotto che fa parte di un prodotto complesso (come anche di processo che intervenga solo marginalmente nella fase produttiva), occorre applicare il criterio solo su quella parte del profitto che può essere applicato alla funzionalità oggetto dell' *i.p.a.*

Anche se l' applicazione del criterio non e' immune da errori, la disapplicazione e' normalmente fonte di errori: in particolare e' ben raro che sia corretto un criterio che applichi una percentuale maggiore.

La difficoltà del criterio, nella attuale fase tecnologica, e' data soprattutto dal sovrapporsi di differenti tecnologie, tutte necessarie per realizzare un prodotto che il

Factor Methods, LES Nouvelles 2001, 87; **Arrow-Kossovsky**, *Valuing Intellectual Property: The Art, the Science and the Meaning of the Mean*, LES Nouvelles 2001, 91.

⁶ Per un'indagine sui fattori, cfr. in particolare **Degnan e McGavock-Haas-Patin**,

⁷ Devo per altro indicare che i metodi menzionati in letteratura sono probabilmente più di 150: **Degnan**.

⁸ **Goldscheider**, *Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: The Forms and Substance of Licensing*, 2001

⁹ *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp.*, 926 F.2d 1168; *Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels-Midland Co.*, No. 95-218-SLR, 1998 WL 151 (D. Del. 1998) ("Licensing 'rule of thumb' dictates that only one-quarter to one-third of the benefit should go to the owner of the technology. . ."); *W.L. Gore & Assocs., Inc. v. International Med. Prosthetics Research Assocs., Inc.*, No. CIV 84-559 PHX CLH, 1990 WL 180490, (D. Ariz., July 9, 1990) ("As a general rule of thumb, a royalty of 25 percent of net profits is used in license negotiations.").

¹⁰ **Smith-Parr**, 368; **Stiroh-Parr**, *Modern Methods for the Valuation of Intellectual Property*, PLI-Pat 1998, 823.

¹¹ **Razgaitis**, *Early Stage Technologies: Valuation and Pricing*, 1999, 102. La conclusione e' anche derivabile da Schumpeter.

mercato possa accettare. Diviene allora difficile scorporare i diversi contributi, e assegnare un valore a ciascuno¹².

5.2 Il criterio degli standard di settore¹³ (*industry standards*, o anche *market or comparable technology method*) fa riferimento alla royalty prevalente in transazioni comparabili. Il criterio è affine al precedente per il fatto che non valuta gli *i.p.a.* per se', ma in relazione alla capacità di reddito.

Il metodo è anche chiamato del 3 a 5%, dal momento che si ritiene che una tecnologia importante può essere data in licenza per questo corrispettivo. Tuttavia, indicazioni più precise vengono date per vari settori¹⁴:

- elettronica: dall' 1 al 5% per hardware; dal 10 al 25% per software;
- biotecnologia: dal 5 al 12% a seconda dello stadio di sviluppo della tecnologia, più un down payment;
- meccanica: inferiore al 5%, il valore prevalente collocandosi sotto il 2%;
- medicinali: dal 2 al 10%.

Per il settore medicale un autore indica questo tasso di royalty: 1 a 3% per reagenti e processi; 2 a 10% per kit di reagenti; 2 a 6% per diagnostici in vitro; 3 a 8% per diagnostici in vivo; 4 a 12% per curativi; 4 a 10% per apparecchiature medicali¹⁵.

Altri autori distinguono le tecnologie in tre gruppi, e cioè contributi rivoluzionari, sostanziali miglioramenti, normali miglioramenti. La royalty media sembra essere del 5 a 10% per il primo gruppo, del 4 a 8% per il secondo, del 2 a 5% per il terzo¹⁶.

5.3 Il criterio del confronto con altri diritti comparabili (*ranking*) tiene conto di cinque elementi¹⁷:

- *scoring criteria*, costituito da fattori quali la dimensione del mercato, l' ambito di protezione, lo stadio di sviluppo;
- *scoring systems*, costituito da valori assegnati a ciascuno degli *scoring criteria* (punteggio da 1 a 10, o valore alto/medio/basso);
- *scoring scales*, costituito dagli strumenti per applicare gli *scoring systems* (quale il riferimento a un gruppo di esperti);
- *weighting factors*, utilizzati per differenziare il valore degli *scoring criteria*;
- *decision table*, che combina i fattori precedenti in una tabella per calcolare un valore composito.

¹² W. Kingston, *The Political Economy of Innovation*, 1984.

¹³ Megantz, *How to License Technology* 1996, 59.

¹⁴ Megantz, 58.

¹⁵ Razgaitis, 57.

¹⁶ Degnan-Horton, *A Survey of License Royalty*, LES Nouvelles 1997, 91.

¹⁷ Razgaitis, 74.

La sentenza *Georgia Pacific*¹⁸ ha fatto uso di tali criteri comparativi per stabilire la *reasonable royalty* dovuta come risarcimento del danno per violazione di brevetto. I criteri della *Georgia Pacific* sono 15¹⁹, e cioè:

- 1) Le royalties ottenute dal titolare del brevetto per la licenza del brevetto in causa,
- 2) I canoni pagati dal licenziatario per l'uso di altri brevetti comparabili al brevetto in causa,
- 3) La natura e l'ambito della licenza (esclusiva o non esclusiva, limitata o non limitata), in riferimento al territorio o ai soggetti a cui il prodotto può essere venduto,
- 4) La politica ed il programma commerciale del licenziante volti alla conservazione del suo monopolio brevettuale, non dando in licenza ad altri l'invenzione o concedendola a condizioni speciali, studiate per conservare il monopolio brevettuale,
- 5) I rapporti commerciali tra licenziante e licenziatario (come ad esempio un rapporto di concorrenza nel medesimo territorio o nello stesso settore merceologico; oppure se l'uno sia l'inventore e l'altro l'industriale),
- 6) L'effetto della vendita del prodotto brevettato nell'attività di promozione delle vendite di altri prodotti del licenziatario; il valore dell'invenzione per il licenziante come generatore di vendite di articoli non brevettati; e le estensioni di queste vendite derivate o convogliate,
- 7) La durata del brevetto e il termine della licenza,
- 8) La idoneità del prodotto fabbricato secondo il brevetto a generare reddito; il suo successo commerciale, la sua attuale popolarità,
- 9) L'utilità e i vantaggi del brevetto rispetto a precedenti metodi e dispositivi (se ve ne sono) usati per conseguire i medesimi risultati,
- 10) La natura dell'invenzione brevettata; il carattere della sua realizzazione concreta e i vantaggi per coloro che utilizzano l'invenzione,
- 11) L'estensione dell'uso dell'invenzione fatto dal contraffattore e ogni prova dell'entità di tale uso,
- 12) La percentuale di profitti o l'ammontare dei prezzi di vendita che possono essere ritenuti abituali nello specifico settore commerciale o in settori comparabili,
- 13) La percentuale dei profitti realizzabile che sia dovuta all'invenzione, separata da fattori estranei al brevetto, come il processo di fabbricazione, i rischi, o elementi significativi o miglioramenti aggiunti dal contraffattore,
- 14) L'opinione di esperti qualificati,
- 15) L'importo che il licenziante (come il titolare del brevetto) e il licenziatario (come il contraffattore) avrebbero concordato (ai tempi in cui la contraffazione ha avuto inizio) se avessero cercato di raggiungere un accordo; e cioè l'importo che un

¹⁸ *Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. 235 (S.D.N.Y. 1970).

¹⁹ I criteri sviluppati nella sentenza *Georgia Pacific* hanno trovato frequente applicazione nella giurisprudenza della Court of Appeals for the Federal Circuit. Tra le sentenze più significative possiamo ricordare *Unisplay S.A. v. American Elec. Sign. Co.*, 69 F. 3d 512, 517 (Fed. Cir. 1995) ("A comprehensive list of relevant factors in determining a reasonable royalty is set out in *Georgia Pacific*"); ed ancora *Rite-Hite Cor. V. Kelley Co.*, Inc. 56 F. 3d 1555; *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Labor. Corp.*, 926 F.2d 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991) ("The district court correctly considered the factors enumerated in ... *Georgia-Pacific*).

avveduto licenziatario- che avesse desiderato, come obiettivo commerciale, ottenere una licenza per produrre e vendere un particolare articolo in cui si realizza l'invenzione brevettata- sarebbe stato disponibile a pagare come royalty essendo ancora in grado di ottenere un profitto ragionevole, e l'ammontare che sarebbe stato ritenuto accettabile da un accorto titolare di brevetto che avesse voluto concedere una licenza.

I fattori più importanti tra questi sono la natura della protezione, la utilità rispetto a metodi precedenti, l'ambito di esclusività, il successo commerciale²⁰.

5.4 Il riferimento ai brevetti²¹ viene fatto considerando uno o più di questi elementi:

- *patent count*, che conta il numero dei brevetti, come indicatore del livello della ricerca e delle spese relative;
- *payment of maintenance fees*²², che indica la qualità del portafoglio brevettuale (i brevetti validi vengono mantenuti in vita);
- *prior art citation*, che tiene conto
- - o delle citazioni che in altri brevetti si fa del brevetto da valutare (*forward citations*: un elevato numero di citazioni e' indice dell' importanza della tecnologia),
- - oppure delle citazioni di anteriori pubblicazioni fatte nel brevetto (*backward citations*: le citazioni dello stato dell' arte misurano il livello della tecnologia).

Le *prior art citations* possono essere verificate con facilità per via elettronica, ma vi sono società specializzate per una più adeguata valutazione di dette *citations*.

Criteri collegati ai brevetti sono quelli che valutano il reddito che i brevetti generano, e l' ammontare delle spese per ricerca e sviluppo (sia in cifre assolute che in rapporto al fatturato).

Si può misurare il valore di un brevetto (meglio, di un pacchetto di brevetti) con maggiore riferimento alla qualità partendo da dati quantitativi, quali la classe tecnologica, il numero di rivendicazioni dipendenti e indipendenti, la lunghezza media delle rivendicazioni, la lunghezza della più breve rivendicazione indipendente, il numero delle parole nella rivendicazione, la lunghezza della descrizione, le citazioni fatte da brevetti successivi, le citazioni di prior art, la lunghezza della procedura d' esame, il numero e il paese di origine delle priorità, il numero di brevetti corrispondenti in paesi ad esame. Ciò dà luogo al calcolo di un quoziente da assegnare al brevetto, chiamato IPQ. Assegnato ai brevetti un valore medio di 100, si

²⁰ Degan-Horton, 91

²¹ Lev, *Intangible Management, Measurement and Reporting* 2000, 51-79

²² Barney, A *Study of Patent Mortality Rates: Using Statistical Survival Analysis to Rate and Value Patent Assets*, 30 AIPLA Q.J. 317 (2001). Barney dimostra che il tasso di mantenimento dei brevetti:

- aumenta col numero delle rivendicazioni (ciò che e' comprensibile perché più numerosi sono le rivendicazioni e maggiore e' solitamente l' ambito di protezione);
- diminuisce con la lunghezza della rivendicazione (ciò che e' comprensibile perché più lunga e' la rivendicazione e più ristretto e' solitamente l' ambito di protezione);
- aumenta con la lunghezza della descrizione (ciò che e' comprensibile perché una accurata descrizione implica una aspettativa maggiore del valore del brevetto);
- aumenta col numero delle priorità invocate;
- aumenta col numero delle citazioni fatte da successivi brevetti.

può verificare che i brevetti che hanno un IPQ di 60 hanno un tasso di sopravvivenza al quarto anno del 43%, mentre quelli con IPQ di 150 e oltre hanno un tasso del 100%²³.

5.5 Il criterio del valore disaggregato determina il valore dei cespiti tangibili (terreno, immobili, macchinari, scorte) e dei mezzi finanziari e li sottrae dal valore di mercato della azienda, determinando il valore degli *i.p.a.*²⁴. Questo metodo ha significato se il valore degli *intangible advantages* e' trascurabile o può essere a sua volta disaggregato; inoltre esso non riesce a determinare il valore dei singoli *i.p.a.* ma solo del complesso (salvo quando e' possibile adottare il metodo per singoli settori aziendali).

Il criterio del reddito disaggregato opera in modo analogo sul reddito²⁵. Il piu' noto di tali criteri e' il TFM, o *Tech Factor Method*, che valuta l' *cash flow* di un settore produttivo creato dagli *i.p.a.*²⁶. Un altro e' il KCS (*Knowledge Capital Scorecard*)²⁷.

5.6 Il metodo Black-Scholes viene utilizzato per valutare le stock options. Un adattamento del metodo agli *i.p.a.*²⁸ valuta la opzione di attuarli o di abbandonarli in conseguenza di sviluppi ulteriori del mercato o della tecnologia. Seguono questo metodo il TRRU e il FlexAble²⁹.

²³ Barney, 335.

²⁴ Smith-Parr, 55.

²⁵ E' stato proposto un metodo macro-economico di determinazione del valore degli *i.p.a.* di una nazione. Esso divide il prodotto nazionale lordi (GDP) tra diversi settori economici (identificati dagli *Standard Industrial Codes, SICs*), e poi assegna ai diversi settori i brevetti pertinenti in vigore. Il metodo consente di assegnare valore ai singoli brevetti mediante una serie di parametri, quali il numero di rivendicazioni, il numero di rivendicazioni indipendenti, la lunghezza della descrizione, il numero di figure, il numero di citazioni. Si tratta, come e' ovvio, di un metodo assai grossolano. Neifeld, *A Macro-Economic Method Providing Patent Valuation*, 83 J.P.T.O.S. 211 (2001).

²⁶ Rivette-Kline, 136. Il metodo fu sviluppato da A.D.Little per Dow Chemical Co.

²⁷ Rivette-Kline, 138. Il metodo fu sviluppato da Lev, *Intangibles: Management Measurement and Reporting* 2000.

²⁸ Barney, 323: "Think of a patent as an option to buy some future technology having unknown value. The cost-basis represents the premium paid to purchase the option when the option period is long and the value of the patented technology is still unknown. As the value of the patented technology becomes more apparent over time and as the option period shortens, the value of the option will tend to converge toward the commercially realizable value of the underlying technology regardless of the original cost basis of the option."

Boer, *The Valuation of Technology* 1999, 302 indica cinque fattori:

- il prezzo a cui l' opzione può essere esercitata (*strike price*);
- il prezzo corrente di mercato dell' azione;
- il tempo rimanente alla scadenza dell' opzione;
- la volatilità del prezzo dell' azione;
- la percentuale di rischio di rientro senza perdita (*risk-free rate of return*).

²⁹ Entrambi marchi registrati. Il TRRU (Kossovsky-Arrow, *TRRU Metrics: Measuring the Value and Risk of Intangible Assets*, LES Nouvelles 2000, 139) utilizza come fattori:

- il costo addizionale necessario eper commercializzare gli *i.p.a.*;
- il prezzo di mercato medio di prodotti che incorporano simili *i.p.a.*;
- il tempo necessario per la commercializzazione;
- il tasso di volatilità del prodotto;
- il *risk-free rate of return*.

5.7 Il metodo Montecarlo³⁰ e' un perfezionamento del metodo reddituale esposto precedentemente. Esso assegna una probabilità ai vari valori, tale probabilità essendo di distribuzione uniforme, triangolare, normale o log-normale. La difficoltà di utilizzare il metodo (che presuppone applicazione di criteri matematici estremamente complessi) e' quasi insormontabile senza l'uso di software adeguato. Vi sono vari tipi di tali software, quale il *Crystal Ball* di Decisioneering e il *@Risk 4.5* di Palisade, reperibili sui relativi siti.

5.8 Il metodo CAV (*Competitive Advantage Valuation*)³¹ e' pure alquanto complesso, e viene presentato come una combinazione di metodo reddituale e disaggregato. Esso consiste di sei fasi:

- valutazione del *net present value* di un prodotto che incorpora gli *i.p.a.*;
- scorporo del *net present value* tra beni tangibili, *intangible advantages* e *i.p.a.*;
- attribuzione al prodotto di *competition parameters*, confrontandolo con prodotti sostitutivi. I parametri sono tecnici (prezzo e prestazioni), di reputazione (riconoscimento e impressione) e operazionali (costo e efficienza);
- associazione degli *i.p.a.* con un *competition parameter* e calcolo del vantaggio competitivo degli *i.p.a.* rispetto a un *i.p.a.* sostitutivo;
- *idem* rispetto a un *i.p.a.* complementare;
- determinazione del valore dell' *i.p.a.* considerando il vantaggio competitivo relativo agli *assets* sostitutivi e complementari.

6. Anche se alcuni dei metodi precedenti sembrano apprezzare più la quantità che la qualità³², essi in realtà partono da dati quantitativi per arrivare a una valutazione qualitativa. Non preferirei altri metodi di valutazione che mi sembrano solitamente adottati, quali quelli di valutare a braccio; come viene, viene...

Prof. Avv. Mario Franzosi

³⁰ **Razgatis**, 162; **Boer**, 297; **Bratic-Benoit-Woods**, *Monte Carlo Analyses Aid Negotiation*, LES Nouvelles 1998, 47.

³¹ **Hagelin**, *A New Method to Value Intellectual Property*, 30 AIPLA Q.J. 353, at 397 (2002).

³² E' peraltro da osservare che il valore di esemplari scelti a caso segue normalmente una distribuzione log-normale (e cioè tende a essere oggettiva se il campione e' sufficientemente ampio). **Benninga**, *Financial Modeling* 2000.