



WEdnesday WEbinar

La valutazione della proprietà intellettuale

21 aprile 2021

AGENDA

I contesti di valutazione

Conferimenti

Corrispettivi nei contesti contrattuali

La valutazione nel contenzioso

Le metodologie di valutazione

Le regole contabili

Alcune questioni aperte

I contesti della valutazione

Negoziali

- a. M&A
- b. Investimento da parte del venture capital
- c. Conferimenti in natura per spin-off, start-ups, JVs
- d. Vendite e licenze

2. Finanza strutturata con IP come garanzia

- a. Securitization
- b. Sale-and-lease back
- c. Patent-backed loans
- d. Warranties/collateral

3. Contenzioso

- a. Valutazione dei danni da contraffazione

- b. Determinazione dell'equo premio

4. Amministrativo

- a. Determinazione dell'intensità dell'aiuto c.d. indiretto nella disciplina degli aiuti di stato
- b. Supporto alle decisioni interne gestionali (estensioni, rinnovi, abbandoni)

5. Fiscalità

- a. Regole contabili
- b. Transfer pricing
- c. Patent box [!]
- d. La rivalutazione nel decreto-Agosto

Conferimenti societari e valutazione

1. Art. 2464 c.c. (“Conferimenti”)

(omissis)

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (comma 2)

2. Art. 2465 (“Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti”)

(1) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. (2.) La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

3. Art. 2481-bis (“Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti”)

Valutazione nei contesti contrattuali

1. Alcune università hanno provato a standardizzare i termini (economici) delle licenze. Due esempi:
 - The TurboNegotiator software, by the US University-Industry Demonstration Partnership
 - The Carolina Express Licence, by the University of North Carolina
2. La Caroline Express Licence offre a tutte le start-ups UNC start-ups le stesse condizioni:
 - 1% royalty on products that go through FDA approval
 - 2% royalty on all other products
 - A cash payout of 0.75% of the company's fair market value upon merger, stock sale, asset sale, IPO

In un certo senso, la standardizzazione dei termini contrattuali è un modo per risolvere il problema del valore, senza riguardo valore estrinseco "reale" e all'effettivo valore intrinseco

Contesto contenzioso

Art. 125.

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso **il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare**, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

Una lista aperta di tematiche da affrontare

- Quali metodologie per quale contesto
- Vantaggi e svantaggi di ciascuna
- La selezione della metodologia
- Valutazione di know-how e privative titolate (brevetti, marchi, modelli); il problema del terminal value
- La dimensione qualitativa
- Gli aspetti contabili e il fair value

Grazie

avv. prof. Massimiliano Granieri, Ph.D., LL.M.
Fernand Braudel Senior Research Fellow
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Department of Law Fiesole, Italy

Professor of Law
UNIVERSITY OF BRESCIA
Department of Mechanical and Industrial Engineering
Via Branze 38 (office 240) | 25123 Brescia | Italy
www.granieri.eu

