

Licenze, Cessioni, E calcolo di royalties (Technology Transfer)

Eli Guastalla

INDICE

1. Aspetti pratici del Technology-Transfer

- Elementi da non scordare
- Alcuni documenti negoziali
- Tipologia di accordi
- Royalties e accordi economici

2. Simulazioni e casi concreti

1. Aspetti Pratici del Technology-Transfer

LICENSING CHECKLIST

- *Avete una P.I. da licenziare?*
- *Conoscete già un licenziatario ?*
- *Quali condizioni contrattuali desiderate?*

** Semi / Non Esclusive*

** Esclusive (Ricordatevi le leggi anti-trust in US e UE)*

-Di chi sarà la proprietà delle P.I. derivate?

LICENSING CHECKLIST

- *Siete in grado di offrire supporto tecnico?*
- *Preferisci un significativo pagamento anticipato e basse royalties o viceversa?*
- *Quale royalty intendi chiedere ?*
- *Siete sicuri che il licenziatario utilizzerà la licenza ?*

PARTNER SCREENING CHECKLIST

- Il partner è noto nel suo segmento?*
- Possiamo ottenere informazioni/referenze?*
- Avete dati contabili sul partner?*
- Conoscete il personale del partner?*
- Il partner è propenso ad innovare?*

RISCHI POTENZIALI

- *Il licenziatario cambia business-plan*
- *L'azienda partner viene ceduta o incontra problemi (mercato, finanziari, societari..)*
- *Nasce un'atmosfera di sfiducia tra le parti*
- *Licenziatario conduce negoziati paralleli e perde interesse alle nostre P.I.*
- *Il licenziatario non rispetta gli accordi*

ALCUNI DOCUMENTI CHE RICORRONO NEL NEGOZIATO

- *Lettera di segretezza*
- *Lettera di intenti*
- *Accordo di Licenza*

Lettera di segretezza: Elementi principali

- *le parti*
- *oggetto dell'accordo*
- *motivo*
- *dati non rientranti nell'accordo
(già pubblicati, già noti, ottenuti
per altra fonte in buona fede)*
- *tempi di validità*

Lettera di intenti da parte dell'interessato licenziatario

- *oggetto dell'intento*
- *termini generali dell'offerta*
- *obblighi di segretezza*
- *condizioni economiche*
- *impegno a negoziare*

Contratto di licenza - punti chiave

- *contraenti*
- *premessa - interesse delle parti, ecc.*
- *oggetto della licenza*
- *condizioni economiche: royalties*
 - down payment*
 - minimo garantito*
 - termine di pagamento*
- *verifiche: contabili*
 - qualità*

continua ...

- *condizioni:*
 - *della licenza*
 - *eventuale nullità di brevetto*
 - *tutela brevetto (vita, ecc.)*
 - *durata contratto*
 - *cessazione anticipata*
 - *segretezza*
 - *registrazione*
 - *clausole legali/arbitrali*
- *disposizioni generali (non cedibile, ecc.)*

T.T. - per quale metodo optare

1. Licenza, acquisto, cooperazione ?
2. C'è un "fit" tra la tecnologia e il metodo di acquisizione scelto?

.....Oltre alle imposizioni del venditore

Elementi tecnico-strategici

1. Incapacità di imitare la tecnologia
2. Incertezza relativa alla tecnologia e suo mercato
3. Breve ciclo di vita della tec. / bene
4. Nuove scelte strategiche di rapida implementazione-m&a, diversificazioni.

.. Altri elementi in gioco da considerare

Il tipo di accordo nasce da motivazioni all'acquisto ed offre diversi livelli di apprendimento della tecnologia

Accuratezza e risultato indagini precedenti la scelta del TT

Implicazioni del management, capacità, tradizione di licensing e NIH

Ora buttiamoci nella mischia
ricordando, che non tutte le
ciambelle riescono col buco_
(contratto e quote di mercato)

Technology Transfer

- Analisi tecnologia e suo stadio di sviluppo
(valutazione/qualificazione prodotto)
- Identificazione prodotti concorrenti
- Posizionamento

Technology Transfer

- Valutazione mercato (presente e potenziale)
- Ricerca partner industriale
- Identificazione dell'opportuno strumento contrattuale e preparazioni documenti.
(L.R. (N.D.A.) schemi opzioni, licensing, coop...)

Technology Transfer

PRESENTAZIONE DEI DATI

- Chiari, concisi, logici
- Le conclusioni devono essere fondate
- Le ipotesi devono essere sostenibili

Technology Transfer

PRESENTAZIONE DEI DATI

In caso di eventuali carenze:

(Portabilità gioco elettronico)

- *Esporre apertamente*
- *Individuare le soluzioni*
- *Esporre un progetto*

Technology Transfer

DESTINATARI DELLA CESSIONE

- *Spin-off*
- *Aziende consolidate*
- *Start-up companies*
- *Reperimento fondi (B.A., V.C, I, U.E)*

MODALITA' DI CESSIONE DELLE P.I.

- Cessione del brevetto*
- Licenza*

TIPI DI LICENZA *

- *Esclusiva*
- *Non Esclusiva*
- *Limitazioni Territoriali*
- *Limitazioni Temporalì*
- *Limitazioni d'uso*
- *Forme Miste*

ASPETTI ECONOMICI

- *Opzione / tranche prestabilite*
- *Upfront Payment - Lump Sum*
- *Royalties % su vendite / acquisti*
- *Royalties unitarie*
- *Forme miste /Cross License*
- *Co-sviluppo e/o Co-proprietà*

Tassi Royalty x in-licensing (valori "a spanne")

	0-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15
Industria %					→
Aerospazio	50	50			
Auto	52.5	45	2.5		
Chimica	16.5	58	24.5	1	
Computers	62.5	31	6.5		
Elettronica		50	25	25	
Farmac.	23	32	30	12	3
Telecom	40	35	25		



Eli E. Guastalla
Eli.techno@alice.it
www.eliguastalla.it