

# **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](http://www.eliguastalla.it)