



European IPR Helpdesk

Hoja Informativa

Valoración de la Propiedad Intelectual

El European IPR Helpdesk está gestionado por la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME), con unas directrices aprobadas por la Dirección General de la Empresa y la Industria de la Comisión Europea. Aunque esta hoja informativa ha sido desarrollada con el soporte financiero de la UE, las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente, la opinión oficial de EASME o de la Comisión Europea. Por favor, vea nuestra exención de responsabilidad completa en www.iprhelpdesk.eu.

Junio 2013

1	Por qué debería interesarse en la valoración de la propiedad intelectual	2
2	Quién debería participar en la evaluación.....	3
3	Cómo se realiza la valoración	5
3.1	El enfoque cuantitativo	5
3.1.1	Método basado en el coste.....	5
3.1.2	Método basado en el valor de mercado.....	6
3.1.3	Método basado en los ingresos.....	7
3.1.4	Método basado en los precios sobre opciones.....	7
3.2	El enfoque cualitativo.....	7
4	Selección del método adecuado	8

Introducción

Los activos de propiedad intelectual como las patentes, marcas o derechos de autor son cada vez más el núcleo de muchas empresas y transacciones. Las licencias y las transferencias de los derechos de propiedad intelectual se han hecho muy comunes en el mercado, y el uso de estos tipos de activos como garantía de préstamos, ha crecido.

Son comúnmente utilizados en el mercado varios métodos para valorar estos bienes. En esta hoja informativa, se explicarán las diferentes metodologías y se darán ejemplos de posibles

escenarios de uso de estos métodos. Los organismos públicos han creado diferentes herramientas para ayudar a las empresas a realizar valoraciones. Estas herramientas gratuitas también se presentarán en este documento para ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

1 Por qué debería interesarse en la valoración de la propiedad intelectual

La valoración de los derechos de propiedad intelectual es parte de una buena gestión de la propiedad intelectual dentro de una empresa. En efecto, conocer el valor económico y la importancia de los derechos de la propiedad intelectual que se han creado y desarrollado, ayuda en las decisiones estratégicas que se toman sobre los bienes, pero también facilitan la comercialización y las transacciones que conciernen a los derechos de la propiedad intelectual.

Hay muchas situaciones empresariales en las que se requiere la valoración¹:

- a) Valoración de una empresa con el propósito de una fusión, adquisición, joint venture o quiebra.

Las empresas cada vez más se basan en activos intangibles e invierten en conocimiento. En efecto, de acuerdo con los estudios, el gasto en conocimiento a través de la inversión en I+D o software, ha crecido a mayor nivel que los gastos en bienes tangibles². Consecuentemente, este cambio en la inversión se ha reflejado en una mayor importancia de los bienes intangibles en las empresas. Así pues, para conocer el valor de las empresas es esencial conocer el valor de su propiedad intelectual.

- b) Negociaciones para vender o licenciar los derechos de la propiedad intelectual.

Como en cualquier otra transacción comercial, las empresas que negocian acuerdos para vender o licenciar los derechos de propiedad intelectual, en general han de acordar un precio. Conocer el valor de esos derechos de propiedad intelectual es esencial para alcanzar tales acuerdos, pero también para asegurar a las partes que están participando en un buen trato.

- c) Ayuda en situaciones de conflicto, como procesos en tribunales o en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (como el arbitraje).

En situaciones de conflicto, la cuantificación de los daños es a menudo un paso necesario en el proceso. La correcta valoración de los derechos de propiedad intelectual en juego es, por lo tanto, esencial para garantizar la completa recuperación de los daños.

¹ IP4inno Study, *Valuation of Intellectual Property*.

² *Creating Value from Intellectual Assets*, Policy Brief, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2007.

d) Obtención de fondos a través de créditos bancarios o capital ventura.

La valoración de la propiedad intelectual se usa como seguridad para los préstamos bancarios o para atraer capital ventura o de inversores. Así es, varios estudios revelan que, en particular, poseer patentes y una gestión adecuada de la propiedad intelectual juega un rol crucial en la decisión de los inversores de riesgo.³

e) Ayuda a la toma de decisiones internas.

La valoración también desempeña un papel sobre las decisiones concernientes a las estrategias para patentar y la elección de los países donde registrar los derechos de propiedad intelectual, o puede ayudar a las empresas a identificar sus debilidades como las dudas sobre la titularidad, que afecta al valor de los derechos de propiedad intelectual y a las decisiones de la explotación de dichos activos.

f) A efectos contables y fiscales.

Las empresas están obligadas a informar sobre sus activos, incluidos los intangibles. La valoración es, por lo tanto, un paso necesario, también en las situaciones de planificación fiscal sobre la propiedad intelectual.

Es importante definir los objetivos y el contexto de la valoración, ya que esto determina la estrategia así como el tipo de método(s) de valoración que debería usarse. Este es, pues, el primer paso cuando se realiza una valoración.

2 Quién debería participar en la evaluación

La valoración de la propiedad intelectual se puede realizar internamente o externalizarla a entidades profesionales. Si se realiza internamente, las empresas deben ser conscientes de que esto será un esfuerzo de equipo, que va a implicar a miembros de varios departamentos con experiencia legal, técnica, financiera, de marketing y estratégica.

Consejo: si se contratan los servicios de una entidad externa para realizar la valoración de su propiedad intelectual, no olvide firmar obligaciones de confidencialidad para proteger su información comercial.

Para ayudar en particular a la realización de una evaluación básica interna de las PYMES, varias oficinas nacionales de la propiedad intelectual de la Unión Europea y otros organismos públicos han creado herramientas gratuitas, como las siguientes:

³ Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006), "Valuation and Exploitation of Intellectual Property", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2006/085, OECD Publishing.

✓ IPscore

IPscore es la única herramienta de evaluación de la Oficina Europea de Patentes (EPO) desarrollada para proporcionar una evaluación integral de patentes y proyectos de desarrollo tecnológico. Es una herramienta sencilla, fácil de usar que se puede utilizar por todas las empresas que tengan una cartera de patentes y de proyectos de desarrollo.⁴

Proporciona:

- una base para identificar las condiciones que crean valor para las patentes o proyectos de desarrollo. Un fuerte perfil de evaluación, con factores de evaluación de eficacia probada, que proporcionan una evaluación integral de las diferentes condiciones que determinan el valor de una patente o proyecto de desarrollo.
- una base para valoración y evaluación de patentes o proyectos de desarrollo. Un módulo financiero cuantitativo que funciona como una previsión financiera y así determina la magnitud financiera de la evaluación cualitativa general.

✓ IP Tradeportal

La Oficina Danesa de Patentes y Marcas ha desarrollado un portal con la intención de ayudar a las empresas a explotar mejor sus conocimientos, comercializando sus derechos de propiedad intelectual. En la página web se puede encontrar un grupo de herramientas para comercializar los derechos incluyendo la evaluación.⁵

✓ IP Panorama

IP PANORAMA se ha desarrollado conjuntamente por la Oficina Coreana de la Propiedad Intelectual (KIPO), la Asociación Coreana de la Promoción de Inventos (KIPA) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Consiste en un conjunto de módulos de formación en línea, uno de ellos dedicado a la valoración de los bienes de la propiedad intelectual.⁶

✓ IP Healthcheck

Como parte de las series del IP Healthcheck, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha publicado un folleto: *Acordando un precio para los derechos de propiedad intelectual*, para ayudar a las empresas en la valoración de sus bienes de propiedad intelectual en el contexto de las transacciones comerciales.⁷

⁴ Esta herramienta aplica un enfoque cualitativo. Más información sobre este método de evaluación se dará en la parte 3 de esta hoja informativa. Para saber más sobre IPscore, le sugerimos que vea nuestro Bulletin nº 8 de Enero a Marzo de 2013, que está accesible en nuestra biblioteca virtual.

⁵ El IP Tradeportal está accesible en la Oficina Danesa de Patentes y Marcas: <http://www.ip-tradeportal.com/>

⁶ Los módulos de formación en línea del IP Panorama están accesibles en la página web de la OMPI: <http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/>

⁷ El folleto *Agreeing a price for intellectual property rights* está accesible en la web de la UK IPO: <http://www.ipo.gov.uk/iprpricebooklet.pdf>

3 ¿Cómo se realiza la valoración?

Las empresas utilizan diferentes enfoques en la valoración de la propiedad intelectual. En general, estos enfoques se dividen en dos categorías: la valoración cuantitativa y la cualitativa.

Mientras el enfoque cuantitativo depende de datos numéricos y medibles, con el propósito de calcular el valor económico de la propiedad intelectual, el enfoque cualitativo se centra en el análisis de las características (como la fuerza legal de la patente) y los usos de la propiedad intelectual.⁸

Varias metodologías se usan en el enfoque cuantitativo, pero en general se pueden agrupar en 4 métodos:⁹

1. Método basado en el coste
2. Método basado en el valor de mercado
3. Método basado en los ingresos
4. Método basado en los precios sobre opciones



3.1 Enfoque cuantitativo

3.1.1 Método basado en el coste

Este método está basado en el principio de que hay una relación directa entre los costes gastados en el desarrollo de la propiedad intelectual y su valor económico.

⁸ Lagrost, C., D. Martin, C. Dubois and S. Quazzotti (2010), "Intellectual property valuation: how to approach the selection of an appropriate valuation method", *Journal of Intellectual Capital*, vol. 11 n. 4, Emerald Group Publishing Limited.

⁹ Flignor, P., D. Orozco "Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective", 2006.

Se usan diferentes técnicas para medir los costes:

- i. Método de reproducción de costes: Las estimaciones se realizan mediante la recopilación de todos los costes relacionados con la compra o el desarrollo de una réplica de la propiedad intelectual bajo valoración.
- ii. Método de costes de reemplazo: Las estimaciones se realizan sobre la base de los costes que se gastarían para obtener un activo de propiedad intelectual equivalente con un uso o función similar.

En ambos métodos tenemos en cuentas los precios actuales, es decir, los gastos del día de la valoración y no los costes históricos cuando ocurrió.¹⁰ Los costes en los dos tipos deberían incluir:

- a) gastos directos, como los costes de materiales, mano de obra y gestión
y
- b) los costes de oportunidad, en relación con los beneficios perdidos debido a los retrasos en la entrada en el mercado o las oportunidades de inversión perdidas con el objetivo de desarrollar el activo.¹¹

3.1.2 Método basado en el valor de mercado

El método de valoración basado en el mercado se basa en la estimación del valor basándose en las transacciones de mercado similares (por ejemplo, acuerdos de licencia similares) de los derechos de propiedad intelectual comparables. Teniendo en cuenta que a menudo el activo según la valoración es único, la comparación se realiza en términos de utilidad, especificidad tecnológica y la propiedad, teniendo también en cuenta la percepción en el mercado del bien.

Se puede acceder a los datos de transacciones similares o comparables, en las fuentes siguientes:

- a) los informes anuales de las empresas;
- b) bases de datos especializadas como:
 - Royalty Source – Intellectual Property Valuation and Licensing: www.royaltysource.com;
 - Recap: www.recap.com;
 - PharmaVentures: www.pharmaventures.com;
 - Royaltystat: www.royaltystat.com;
 - Knowledge Express: www.knowledgeexpress.com;
 - Intellectual Property Research Associates: www.ipresearch.com;
 - Royalty Connection: www.royaltyconnection.com;
 - ktMINE: www.ktmine.com; etc.

¹⁰ Drews, D., "The Cost Approach to IP Valuation: Its Uses and Limitations", IP Metrics Intellectual Property Valuation, 2001.

¹¹ Ver pie de nota 10.

- c) en publicaciones dedicadas a las licencias y royaltis como: the *Licensing Economics Review*;
- d) en decisiones de los tribunales sobre daños y perjuicios.

3.1.3 Método basado en los ingresos

Este método está basado en el principio de que el valor de un bien es intrínseco al flujo de ingresos (esperados) que genera. Después que se estiman los ingresos, el resultado es descontado con un factor de descuento apropiado con el objetivo de adaptarlo a las circunstancias actuales y, por tanto, para determinar el valor actual de la propiedad intelectual.

Hay diferentes modos de calcular el futuro flujo de ingresos:

- i. *Método de flujo de caja descontado: Este método tiene como objetivo estimar los flujos de efectivo futuros que se esperan y después se descuentan aplicando un factor de descuento apropiado. La principal fuente de información para estimar los flujos de efectivo suele ser el plan de negocios de la empresa que explota o pretende explotar el activo.*
- ii. *Método de desgravación de las regalías: En este método, el valor del activo se considera como el valor de los pagos de regalías a partir del cual la compañía se desgrava por ser propietaria del bien. Por lo tanto, se debe determinar la tasa de regalías adecuada, lo que permite la estimación del flujo futuro de ingresos por regalías. Se aplica una tasa de descuento para determinar el valor presente del activo.*

3.1.4 Método basado en el precio sobre opciones

Diferentemente a los otros métodos, el método de opciones tiene en consideración las opciones y oportunidades de la inversión.¹² Se basa en los modelos del precio de las opciones (p.ej. Black-Scholes) de las "stock options" para lograr la valoración de un determinado activo de la propiedad intelectual.

3.2 El enfoque cualitativo

Este método, también conocido comúnmente como evaluación, no se basa en los datos analíticos. De hecho, la valoración de este método se realiza a través del análisis de diferentes indicadores con el propósito de calificar el derecho de propiedad intelectual, es decir, de determinar su importancia.

Los indicadores abarcan todos los aspectos que pueden afectar el valor de un activo de propiedad intelectual, incluidos los aspectos jurídicos, el nivel de la tecnología de la innovación, los detalles del mercado y organización de la empresa. Comúnmente, el método se implementa a través de un cuestionario que comprende todos estos criterios diferentes.

¹² Kamara, A., "Introduction to real options", CFO Forum, 2002.

Ejemplos de preguntas incluidas en tales cuestionarios, pueden ser:

- ✓ ¿Cómo definiría la innovación de la propiedad intelectual en comparación con el estado del arte actual?
- ✓ ¿Qué nivel de su ciclo de vida ha alcanzado el derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes)?
- ✓ ¿Cuál es la cobertura geográfica del mercado de referencia?

4 Selección del método adecuado

Seleccionar el método de valoración que usar en una situación concreta, es complejo. Se tienen que considerar varios factores en el proceso, como el tipo de propiedad intelectual en juego, el nivel de desarrollo de la tecnología así como el propósito de la valoración. Las ventajas y desventajas de cada metodología también se deben sopesar. No hay una regla específica en esta materia. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que ciertos métodos se usan con más probabilidad, incluso cuando en teoría todos los métodos se pueden aplicar.

En la tabla de abajo se pueden ver ejemplo de escenarios con los métodos más susceptibles de ser utilizados.

	Método	Cuándo/por qué	Ventajas	Desventajas
CUANTITATIVO	Basado en el coste	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valoración de un activo a principio de las etapas de desarrollo ✓ Casos en los que no hay datos de los ingresos del mercado ✓ Efectos contables y fiscales 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sencillez ✓ La información se obtiene fácilmente desde las hojas de contabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puede ser difícil aislar los costes de los activos de propiedad intelectual de otros costes de investigación ✓ Los beneficios económicos asociados a los activos no se tienen en cuenta
	Basado en el mercado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valoración para fines internos ✓ Valoración para transacciones de IP ✓ Valoración en situaciones de litigios ✓ Valoración de marcas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Precisión ya que está cerca de la realidad del mercado ✓ Objetividad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puede ser difícil reunir datos comparables o similares, ya que las transacciones son a menudo confidenciales

	Basado en los ingresos	✓ Valoración para la recaudación de fondos	✓ Analítico	✓ Puede ser difícil de usar en sectores de alto riesgo ✓ Se pueden hacer suposiciones subjetivas
	Basado en las opciones	✓ Valoración de una activo en las primeras etapas de desarrollo ✓ Sectores de alta incertidumbre	✓ Análisis profundo ya que tiene en cuenta la incertidumbre de un potencial flujo de caja	✓ Complejidad
CUALITATIVO	Método cualitativo	✓ Gestión interna de la toma de decisiones	✓ Simplicidad	✓ Subjetivo

Recursos Útiles

- *Agreeing a price for intellectual property rights*, publicado por la UK Intellectual Property Office
<http://www.ipo.gov.uk/iprpricebooklet.pdf>
- *IP Valuation at Research Institutes; an essential tool for technology transfer*, publicada por la Hungarian Intellectual Property Office
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf
- *The use of IP valuation in IP transactions: a global survey of IP brokers*, European IPR Helpdesk Boletín n. 4
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/European_IPR_Helpdesk_Bulletin_N4.pdf

GET IN TOUCH

Para comentarios, sugerencias o más información, por favor contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg
Email: service@iprhelphelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



IVACE - Servicio de Propiedad Industrial

Ciudad Administrativa 9 de Octubre- Torre 2
Castán Tobeñas, 77
E-46018 Valencia
Correo-e: gin@gva.es
Tel. 961 209 600

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo crear conciencia sobre la propiedad intelectual (PI) y los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), proporcionando información, asesoramiento directo y formación en materia de PI y DPI a los actuales y potenciales participantes de proyectos financiados con fondos europeos centrados en Investigación, Tecnología y Desarrollo y en el Programa de Competitividad e Innovación. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en PI a las PYMEs europeas para la negociación o celebración de acuerdos entre socios transnacionales, especialmente a través de la Red de Empresas Europeas. Todos los servicios ofrecidos son gratuitos.

Línea de ayuda (Helpline): El servicio Helpline contesta a las consultas sobre PI en 3 días. Por favor, contacte con nosotros registrándose en nuestra web (www.iprhelphelpdesk.eu), por teléfono o fax.

Página web: En nuestra web puede encontrar una amplia información y documentos de ayuda sobre diferentes aspectos de DPI y gestión de la PI. Especialmente en temas específicos de PI en el contexto de los programas financiados con fondos europeos.

Noticias & Boletín: Realice un seguimiento de las últimas noticias sobre PI y lea artículos de expertos y estudios de casos mediante la suscripción por correo-e a nuestros Noticiero y Boletín.

Formación: Tenemos diseñado un catálogo de cursos formado por 9 módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo-e a: training@iprhelphelpdesk.eu

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El contenido de esta hoja informativa no puede ser considerado como la posición oficial de la Comisión Europea y ninguna persona que actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la misma. Aun con los esfuerzos del European IPR-Helpdesk para ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de esta hoja informativa, y ni la Comisión Europea ni los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk son responsables o pueden ser considerados responsables de todas las pérdidas sufridas como resultado de la confianza en el contenido de esta hoja informativa. Nuestra exención de responsabilidad completa está disponible en www.iprhelphelpdesk.eu.

Este trabajo ha sido traducido por Estrella Alcón, socia de la Red Europea de Empresas en su calidad de Embajadora del European IPR Helpdesk. El folleto traducido deriva originalmente de materiales proporcionados gratuitamente por el IPR Helpdesk. El European IPR Helpdesk no se hace responsable de aquellas modificaciones o eliminaciones significativas del contenido, que se hayan producido en la traducción.