

6 PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE ANTES DE VALORAR TU PROPIEDAD INDUSTRIAL

CUESTIONES FUNDAMENTALES EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INTANGIBLES



2 -3 minutos



Empresarios, emprendedores, PYMES, start-ups, centros tecnológicos, centros de investigación, universidades.

Ingredientes: Valoración, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Patentes, Derecho.

1 ¿Por qué quieres llevar a cabo la valoración? El para qué definirá el método de cálculo. Un objetivo de toda compañía debe ser obtener el mayor retorno posible de su propiedad industrial, y las estrategias para conseguirlo pueden ir desde la licencia a terceros (lo habitual en universidades o centros de investigación) o la explotación directa de los mismos. Se debe tener en cuenta que estrategias diferentes originarán valores diferentes para un mismo activo, lo que tiene que considerar a la hora de elegir un método de valoración u otro. Los motivos pueden ser Internos (análisis o actualización de la cartera de derechos de propiedad industrial, planificación de la estrategia corporativa, gestión del conocimiento de la organización...) o Externos (compra-venta de tecnologías, transferencia entre empresas, establecimiento de alianzas o joint ventures, fusiones y adquisiciones, información a socios/accionistas de la empresa, procedimientos legales o liquidación de la empresa)

2 ¿Quién es el destinatario de la valoración? El destinatario de la valoración puede ser desde la propia dirección de la empresa, un socio o accionista, un inversor, una entidad financiera o un potencial comprador, pero se

debe considerar que el valor que finalmente se otorgue a los derechos de propiedad industrial dependerá en gran medida de quién sea el destinatario final de los mismos. Las decisiones que se tomen en base al resultado de la valoración serán, con toda probabilidad, de carácter estratégico, y servirán para determinar qué derechos de propiedad industrial se compran, venden o licencian, o se solicitan, mantienen o abandonan.

3 ¿Qué derechos vas a valorar? Los derechos de propiedad industrial pueden comprender desde una patente o un modelo de utilidad, hasta un diseño o una marca comercial, y pueden ser valorados individualmente o en combinación con otros. Así, algunos derechos tendrán mayor valor si se consideran conjuntamente (por ejemplo, cuando esto permita garantizar la libertad de operación) pero también puede darse la situación inversa. Del mismo modo, algunos derechos pueden tener mayor valor combinados con otros activos, no necesariamente intangibles. El conocimiento en profundidad del negocio asociado a dichos derechos es esencial para tomar la decisión sobre este punto.

6 PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE ANTES DE VALORAR TU PROPIEDAD INDUSTRIAL

4 ¿Son los derechos suficientemente sólidos? El concepto de *due diligence* es muy amplio, y puede ser realizado desde múltiples perspectivas y con mayor o menor profundidad. Aunque puede resultar costosa, una buena *due diligence* permite anticipar problemas y, en consecuencia, ahorrar tiempo, dinero y perjuicios. Por ello, en lo que respecta a la valoración de derechos de propiedad industrial, es más que conveniente realizar al menos una pequeña *due diligence*, de carácter preliminar si se quiere, pero que determine al menos el alcance, las oportunidades y las limitaciones de los derechos, así como revelar posibles deficiencias o dificultades para hacerlos efectivos. Es decir, debes asegurarte de que los derechos de propiedad industrial objeto de la valoración son suficientemente sólidos y permiten implementar la aplicación (producto, servicio, etc.) para la que están concebidos.

5 ¿De qué recursos humanos y económicos dispones para llevar a cabo la valoración? Hay empresas que cuentan con los recursos necesarios (departamentos especializados y profesionales con experiencia) para llevar a cabo la valoración ellas mismas, aunque no es lo más frecuente. Si eres un emprendedor o mediano empresario, o incluso una universidad o centro de investigación, es probable (y conveniente) que necesites recurrir a expertos externos. Al igual que en el caso de la *due diligence*, contar con una entidad o experto independiente concede mayor credibilidad a la valoración. Aunque esto no implique necesariamente un resultado más certero, es un aspecto a tener en cuenta dependiendo de a quién esté

destinada la valoración. Por otra parte, en función del objetivo de la valoración y de la trascendencia de las decisiones estratégicas que se van a tomar como consecuencia de la misma, tendrás que determinar los recursos que le dedicas. No olvides que la valoración es una herramienta que, en última instancia, te tiene que ayudar a definir la mejor estrategia para tu empresa.

6 ¿Qué método de valoración debes usar? En términos generales, KIM propone dos tipos de métodos de valoración de derechos de propiedad industrial: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los cualitativos dan, en base a distintos criterios, una puntuación (score) de los derechos de propiedad industrial. Se utilizan habitualmente con fines de análisis interno y de gestión del conocimiento. Por ejemplo, para evaluar y priorizar los activos que componen tu cartera de derechos de propiedad industrial, identificar cuáles son los más valiosos y, llegado el caso, descartar los menos. Se pueden utilizar también en el marco de negociaciones comerciales, para comparar diferentes activos y, en combinación con métodos cuantitativos, fijar un precio mayor o menor. Por contra, los métodos cuantitativos dan una aproximación del valor monetario de los derechos de propiedad industrial. Se utilizan cuando queremos dar un valor o precio (que no es lo mismo) a nuestros derechos de propiedad industrial. Existen múltiples métodos cuantitativos, que se pueden clasificar en función de si la valoración se lleva a cabo desde la perspectiva: (1) de los costes que han supuesto dichos derechos de propiedad industrial, (2) de los ingresos que han

6 PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE ANTES DE VALORAR TU PROPIEDAD INDUSTRIAL

generado o que podrían generar o (3) del mercado al que se dirigen. Como es de esperar, una combinación de distintos métodos adaptada a nuestras necesidades y objetivos será la mejor elección.

AUTORES Y COLABORADORES



Oriol Jimeno es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra con especialidad en innovación, finanzas y desarrollo empresarial. Actualmente también está cursando un máster en mercados financieros por la Universidad de Barcelona conjuntamente con CFA Spain. Trabaja en el Área de Transferencia Tecnológica de KIM, experto en Valoración Económica de Activos Intangibles aplicando diferentes metodologías para el cálculo del retorno de la inversión. Asimismo es partícipe del equipo de proyectos europeos de KIM como manager de proyectos y apoyo analítico de búsqueda de financiación europea en I+D+i.



Mar Fernández es graduada en Microbiología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y especializada en comunicación científica. Máster en Agrobiología Ambiental por la Universidad de Barcelona (UB) y actualmente cursando un Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa por la Escuela de Negocios Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I. Tiene más de un año de experiencia como responsable de proyectos y comunicación, gestionando actividades culturales y eventos de promoción de la cultura científica y trabajando para diversos medios de comunicación nacionales (televisión, radio y prensa). Se incorpora en KIM en 2017 como parte del equipo de Comunicación.



Antoni Paz es Ingeniero en Industrias Agrarias y Alimentarias por la Universidad Politécnica de Catalunya, así como en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Barcelona, y MBA por EADA. Antoni tiene una dilatada experiencia profesional en innovación y dirección científica en organizaciones privadas y públicas realizando tareas de auditoría, asesoría y preparación, coordinación y gestión de proyectos de I+D+i. Desde su incorporación como Director Ejecutivo de KIM en 2007, se ha enfocado en acelerar los procesos de Transferencia de Conocimiento en Cataluña, habiendo iniciado diferentes iniciativas destinadas a complementar la cadena de valor de la Transferencia de Conocimiento, con las que ha ganado experiencia en áreas como el crecimiento empresarial, inversiones de riesgo y financiación, gestión del diseño e internacionalización.