

Determinación del valor de una patente

Por Johannes Schaaf



Johannes Schaaf trabaja en la Oficina Europea de Patentes (EPO) para estudiar la utilización de las patentes y su valor comercial para las empresas

LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES presenta un interés no solamente por el hecho de su relevancia jurídica y técnica, sino también, y sobre todo, debido a su gran importancia en un contexto comercial.

Cuánto vale una patente

Para una empresa, el valor financiero de una patente corresponde en general a los ingresos que puede extraer de ella, de manera directa o indirecta. Este valor depende del motivo de la evaluación así como de quién es el que la explota fabricando algo.

Así, el valor de una patente será distinto si se determina como parte de los activos de su empresa propietaria si está en quiebra o si la patente está generando una producción industrial normal. Por otra parte, la patente no reviste el mismo valor para un banco que no tiene

más opción de revenderla, que para una fábrica que dispone de los medios de producción necesarios.

La evaluación de las patentes interesa de forma distinta a los establecimientos o institutos de transferencia de tecnología, los bancos, los inversores en capital-riesgo (*venture capitalists*), y más concretamente los autores, depositantes o solicitantes propiamente dichos.

Lo que dicen las estadísticas

Los análisis ponen de manifiesto que sólo un número muy limitado de patentes presenta un valor elevado y que la distribución de los valores difiere de un país a otro. El gráfico 1 ilustra el valor de distintas patentes.

En la muestra estudiada, un 7,2% de las patentes en cuestión tenía un valor superior a 10 millones de euros, mientras que un 68% de

¿Por qué evaluar una patente?

La evaluación una patente puede responder a necesidades tanto internas como externas:

Factores internos:

- Máximo aprovechamiento y optimización de los costes de la cartera de patentes
- Adecuar la estrategia patentes con la estrategia comercial general de la empresa
- Remuneración de los inventores

Factores externos:

- Necesidades financieras
- Régimen de concesión de licencias
- Compras, fusiones y cesiones
- Contabilidad, asiento en el balance (IAS 38)
- Evaluación impuesta legalmente (por insolvencia, daños y perjuicios...)

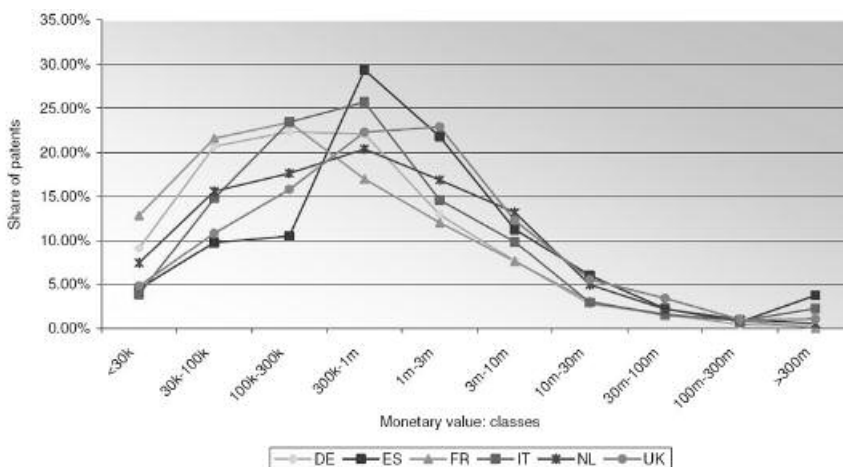


Gráfico 1. Fuente: "Evaluating the knowledge economy: what are patents actually worth?, EU Commission study, May 2005.

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf?bcsi_scan_AF8E65EC44570A66=0&bcsi_scan_filename=patentstudy-report_en.pdf

estas patentes tenían un valor inferior a 1 MEUR.

Existen tres métodos de evaluación de las patentes o de las carteras de patentes:

1. Coste teórico. Estudia el gasto que sería necesario para desarrollar y patentar una invención comparable o similar.

2. Valor de mercado. Trata de determinar el valor justo¹ comparándola con contratos de licencia previos o sobre la base de diferentes indicadores.

3. Ingresos potenciales. Intenta calcular las rentas esperables de la patente, avanzándose al futuro. Es también posible tener en cuenta el ahorro económico realizado gracias a no tener que pagar otras licencias.

Los tres métodos presentan ventajas e inconvenientes y su adecuación depende de cada caso individual. Se recomienda pues consultar a expertos y a abogados especializados.

Además de su valor monetario, las patentes tienen también un valor no financiero: por ejemplo fomentan la innovación en las empresas puesto que los técnicos intentar emular al compañero que ha obtenido un reconocimiento profesional y

económico al haber inventado algo que ha merecido ser patentado.

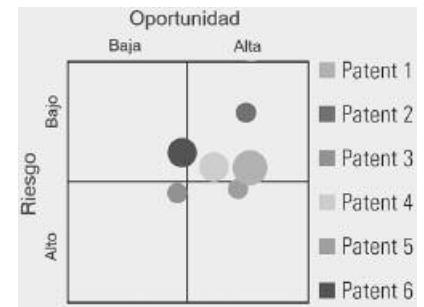
Actividad de la EPO sobre este tema

Recientemente EPO ha adquirido *IPscore 2.0*, un programa que permite evaluar las carteras de patentes, y que ha sido facilitado también a las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros (en España la *Oficina Española de Patentes y Marcas*).

IPscore 2.0 fue creado por la *Oficina Danesa de Patentes*, en colaboración con la *Escuela de Comercio de Copenhague* y el sector industrial. De manera similar a la estimación del valor de los ingresos (el tercero de los métodos citados antes), analiza cada patente con ayuda de 40 parámetros individuales que dependen de la situación legal, la tecnología, las condiciones del mercado, las finanzas y la grado de ajuste a las estrategias comerciales tanto de la empresa como generales de su sector.

Los resultados del análisis se ilustran mediante gráficos-araña. La representación de una cartera permite comprender las oportunidades (por ejemplo ganar nuevos mercados) y los riesgos (por ejemplo

existencia de una tecnología alternativa).



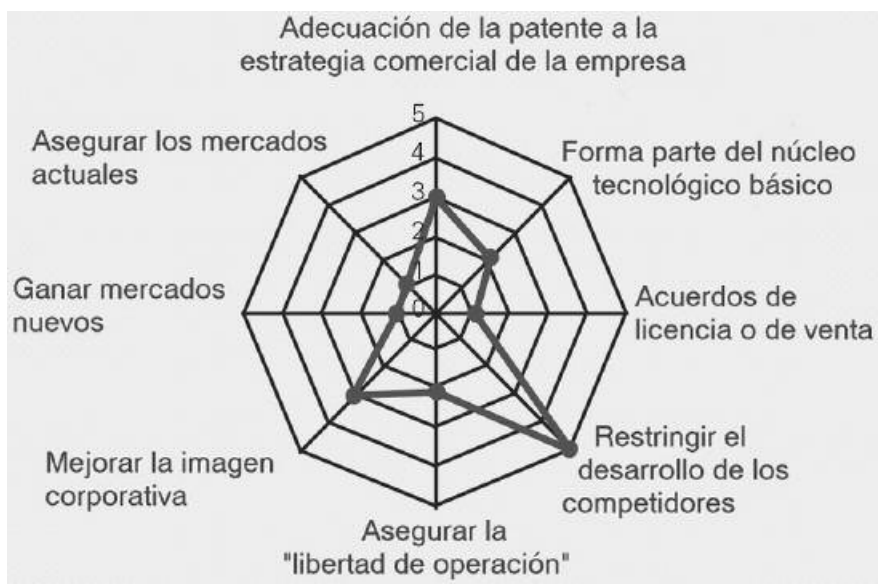
IPscore 2.0 permite mostrar toda la información necesaria para la toma de decisiones así como facilitar la colaboración interdisciplinar e interdepartamental en las empresas.

En la actualidad las iniciativas prácticas de evaluación de patentes y el desarrollo de las estrategias correspondientes son objeto de un interés considerable. Esperamos ver pronto interesantes resultados concretos de las muchas investigaciones que están en curso.

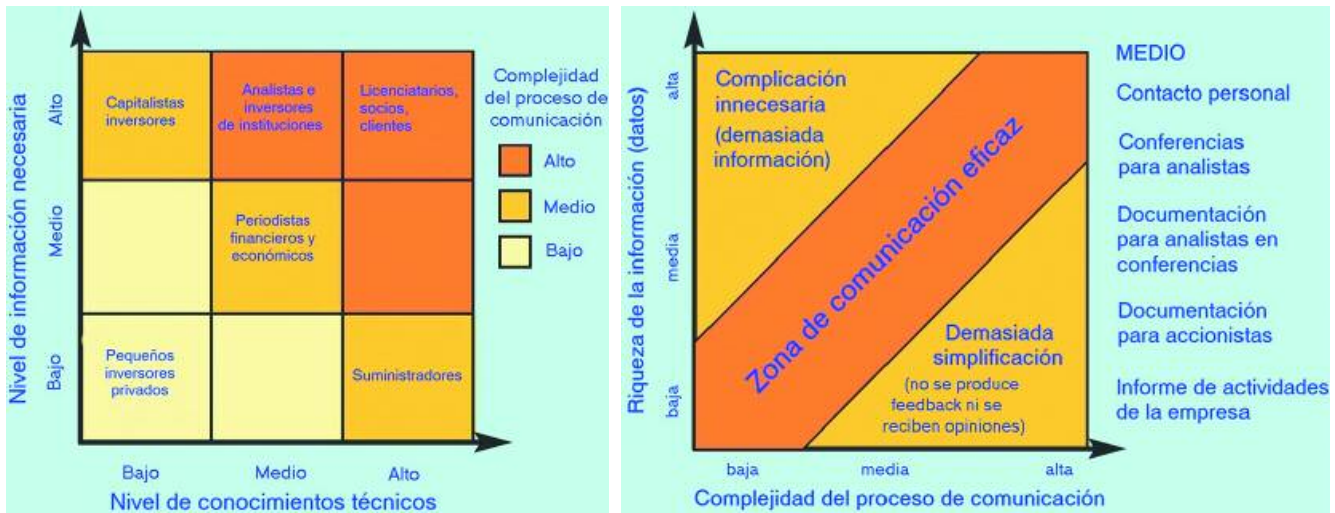
Cómo explicar el valor de mis patentes a terceros

Hemos descrito distintos métodos que permiten determinar el valor de una patente. Ahora examinaremos cómo comunicar su valor a eventuales clientes interesados en adquirirla o a comprar una licencia de explotación.

Es esencial tener en cuenta las necesidades y requisitos de los distintos grupos, así como sus expectativas. Así, por ejemplo, para convencer a pequeños inversores privados que tengan un nivel técnico limitado, no es recomendable describir de manera demasiado detallada la patente técnica o el método de valoración seguido. Serán preferibles explicaciones generales que destaquen la ventaja de la invención para el grupo destinatario y lo que puede significar para la empresa. Por contra, la información que necesita un comprador potencial de la licencia con conocimientos profundos sobre la materia será mucho más compleja y detallada. La figura ilustra esta situación:



Importancia de los diferentes beneficios proporcionados por una patente, representados en un gráfico de araña.



Fuente de las ilustraciones: Wolfgang Burr; Michael Stephan. En: Performance excellence – Zeitschrift für controlling und innovationsmanagement (ZfCI), 2006, n. 03.

De la complejidad de la tarea de comunicación depende la elección del medio de comunicación mejor adaptado.

Soportes “monodireccionales”, como los informes de actividades, serían suficientes para los inversores privados, mientras que los contactos personales son indispensables para los acuerdos de licencias, en los que se discuten a fondo los detalles técnicos. Según el modelo *Media richness* (riqueza de la información) de Daft y Lengel (1984), usar medios, soportes o apoyos inadecuados implica o bien una complicación innecesaria y superflua acompañada de demasiada cantidad de información indigerible, o bien una sobre-simplificación incorrecta. Basándose en ese modelo, en la figura adjunta se indican los medios que deben utilizarse para comunicar el valor de las patentes y permitir sacar el máximo partido a la empresa interesada.

Notas

1. Este artículo ha sido traducido y adaptado por Tomàs Baiget a partir de textos publicados en los números 1 y 2 de “Patent information news” (boletín que se llamó “Epidos news” hasta diciembre de 2005), contando con el permiso del autor y de la EPO.

http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/epd_1_06/pinews_0106_en.pdf

http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/epd_2_06/pinews_0206_en.pdf

2. El valor justo valor (*fair value*) es el importe de un activo que se intercambiaría entre socios comerciales competentes, estando de acuerdo y siendo ambos independientes (véanse las *Inter-*

national accounting standards o *Normas contables internacionales*, IAS 39).

Johannes Schaaf, jschaaf@epo.org

Versión online de EPI

Existe una versión electrónica de *El profesional de la información*, de uso gratuito para todos los suscriptores de la revista, que pueden acceder a través de internet a los textos completos y materiales gráficos publicados desde el año 2000.

Más información en:
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos.html>

ANUARIO

Think

EPI

2007

**Análisis de tendencias en
información y documentación**

SOLICITE UN EJEMPLAR DEL ANUARIO THINKEPI 2007

Rellene este formulario (o su fotocopia) y envíelo:

- al apartado de correos 32.280 de 08080 Barcelona, o
- por correo-e a epi@sarenet.es

Apellidos:	Nombre:
Empresa:	NIF:
Calle:	Número: Piso:
CP: Ciudad:	Provincia:
Email:	Teléfono:

Marque con una cruz la forma de pago elegida:

Ingreso o transferencia bancaria por valor de 90 euros a la cuenta de ThinkEPI en La Caixa, número 2100 0818 93 0200745544

Cheque de 90 euros enviado al apartado de correos 32.280 de 08080 Barcelona

Pago con tarjeta de crédito número: _____-_____-_____-_____, caduca ___/___

¡Gracias! En breve recibirá un ejemplar del Anuario.

<http://www.thinkepi.net>

El profesional de la
información