

PRIMER BLOC

PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE  
L'ESTUDI 'INTELLECTUAL PROPERTY  
VALUATION' DE LA COMISSIÓ EUROPEA.



GARRIGUES

*Expert Group Report on  
Intellectual Property  
Valuation*

*Dulce M<sup>a</sup> Miranda*

*22 de enero de 2015*

 GARRIGUES

## Intellectual Property Valuation. Introducción

- Incremento en el papel estratégico de los derechos de propiedad industrial e intelectual (IP) vs. una valoración precisa de estos derechos.

# Potential Buyers Wait For BlackBerry's Patents

In August, 2013, BlackBerry announced that it formed a special committee to explore strategic alternatives, including a sale of the company. BlackBerry's patent portfolio was the butt of much speculation, worth somewhere between \$5 billion and \$200 million in published estimates, depending on price of similar intellectual property, buyer interest, license growth and the potential for patent infringement suits.

Fuente: [www.forbes.com](http://www.forbes.com)

# Intellectual Property Valuation. Introducción

- La valoración de derechos de propiedad industrial e intelectual:
  - No es automática
  - Responde a necesidades y objetivos muy diversos
  - Valoración cualitativa
  - Valoración cuantitativa (distintos métodos, basados en ingresos, costes y mercado)



# Intellectual Property Valuation. Introducción

- Situación en 2013. Encuesta dirigida a 498 contactos en sectores:
  - Industrial
  - Financiero
  - Proveedores de servicios

Necesidad de incrementar la confianza y seguridad en los métodos de valoración de los derechos de propiedad industrial e intelectual.



# IP VALUATION AND RAISING FINANCE



## IP Valuation and raising finance

- El papel de los derechos de propiedad intelectual en los **procesos de financiación** suele ser indirecto.
- Situación en 2013. Encuesta a instituciones financieras de diversos países UE. Resultado:
  - Debt financing: IPR entrañan demasiado riesgo para ser aceptados como garantía
  - Equity financing: Inversores (capital riesgo, entidades financieras, etc.) no suelen realizar valoración de los IPR aunque sí valoran su existencia.



## IP Valuation and raising finance

Obstáculos identificados: Limitada liquidez, falta de experiencia en la gestión de estos derechos, asimetría en la información facilitada por las empresas, falta de confianza en la valoración, variabilidad de la valoración.

CONCLUSION: Necesidad de mayor confianza

### ■ RECOMENDACIONES:

- Crear un organismo europeo que garantice el riesgo derivado de la financiación garantizada con IPR;
- Mejorar la información sobre valoración de IPR;
- Establecimiento de una cualificación reconocida en valoración de IP





# IP VALUATION AND ACCOUNTING AND REPORTING



## IP Valuation and accounting and reporting

- Generalmente los intangibles aparecen en la **contabilidad** cuando se ha pagado un precio por ellos pero no cuando han sido desarrollados internamente por la empresa.
  - Activo intangible deber ser identificable, está controlado por la entidad siendo susceptible de generar un beneficio futuro: puede recogerse como activo en la contabilidad (IAS 38). Además debe poderse determinar el coste.
  - Directiva comunitaria 2013/34 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (art. 19.2.b)



# IP Valuation and accounting and reporting

- En la mayoría de los casos, los intangibles desarrollados por la sociedad no se reflejan en su contabilidad: la información que llega a los terceros (por ejemplo, inversores) resulta así incompleta
- Papel cada vez más relevante de la información no financiera
- Directiva 2013/34: Informe de gestión (entre otros, información sobre actividades de investigación y desarrollo)
- Conclusión: los derechos de propiedad industrial no están bien representados en los estados financieros de las compañías, de forma que el verdadero valor de las mismas puede no estar bien reflejado. Es necesario un cambio de criterio.

## IP VALUATION IN LITIGATION



## IP valuation in litigation

- Aspecto importante de los derechos de propiedad intelectual e industrial es la posibilidad de hacerlos valer frente a terceros.

### Apple-Samsung \$2 billion patent case over Google nears end



## IP valuation in litigation

- Necesidad de conocer los criterios para determinar daños y perjuicios como presupuesto para tomar decisiones.
- No supone una valoración del IPR *per se*.
- Directiva 2004/48 establece criterios indemnizatorios, pero no los elementos para calcularlos:
  - Perjuicio real sufrido por el titular del derecho
  - Licencia hipotética
  - Beneficios obtenidos por el infractor
  - Necesidad de tomar en consideración otros factores
- Principal problema: coste y necesidad de prueba.
- Necesidad de facilitar el acceso a estos litigios también a las PyMEs

## RECOMENDACIONES



## Recomendaciones

- Establecimiento de una base de datos que reúna información anónima de transacciones sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.
  - Información sobre aspectos importantes de la operación
  - Descripción del tipo de empresas participantes
  - Necesidad de “incentivos” para que las empresas faciliten esta información
  - Acceso limitado a la información a profesionales expertos (en una primera fase)





## Recomendaciones

- Creación de una organización independiente y neutral de supervisión de la práctica de valoración de derechos de IP
  - Alta calidad de la valoración aumentará la confianza en la valoración en el mercado.
  - Creación de un registro de evaluadores autorizados (registro voluntario, previo examen).
  - Organización con capacidad para revisar los informes de sus miembros a modo de “segunda instancia”



## Recomendaciones

- Creación de un sistema de préstamos con riesgo compartido para facilitar la concesión de préstamos garantizados con IPRs.
  - Permitiría acceso a crédito a empresas sin bienes tangibles que ofrecer en garantía y abarataría el préstamo
  - Serviría para fomentar la formación en valoración de intangibles
  - Partícipes
    - Garante (por ejemplo el Fondo Europeo de Inversiones)
    - Entidad financiera
    - PyME titular de los derechos de IP
    - Valorador de IP
    - Agentes de transferencia de IP

## Recomendaciones

- Inclusión de una sección adicional de información sobre intangibles y derechos de propiedad industrial e intelectual en los estados financieros de las empresas.
  - Posibilidad de ofrecer esta información en un documento separado distinto al informe de gestión
  - Información sobre los activos, nivel de protección, estado de desarrollo, usos y mercados potenciales, acuerdos de licencia sobre los mismos, etc.



[http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert\\_Group\\_Report\\_on\\_Intellectual\\_Property\\_Valuation\\_IP\\_web\\_2.pdf#view=fit&pagemode=none](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf#view=fit&pagemode=none)



# Muchas gracias

[dulce.miranda@garrigues.com](mailto:dulce.miranda@garrigues.com)

