



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR

REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),
y
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México

Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004

LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MECANISMOS PARA FACILITAR
EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS NACIONALES CAPACIDAD EFECTIVA DE
CONSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBSERVANCIA DE ESTOS ACTIVOS,
TANTO A NIVEL NACIONAL COMO EN LOS MERCADOS NACIONALES DE
EXPORTACIÓN. EL PAPEL DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Documento preparado por el Sr. Víctor Manuel Morales Lechuga, Investigador,
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F.*

ÍNDICE

1. Introducción
2. La importancia económica de la PI como activo de las empresas
3. Mecanismos para conocer y mantener el valor de la PI
4. Inconveniencias actuales en la capitalización real de la PI en las empresas
 - Falta de información
 - Normas contables
 - Organización interna de la empresa
5. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento del valor de los negocios y empresas en términos no sólo de su valor por sus activos físicos sino de su valor económico, ha sido la base para generar estrategias de inversión, de expansión de mercados y de desarrollo competitivo basados en ventajas tecnológicas, logísticas y de presencia de marcas reconocidas. Los activos de propiedad intelectual (PI) juegan un papel muy importante en estas estrategias, haciendo muchas veces factible su realización bajo condiciones de certidumbre de jurídica, económica y de mercado.

Uno de los conceptos de valor de las empresas más comúnmente aceptados, como negocios en marcha, es el resultado de la combinación del valor de los activos físicos en términos de su valor contable (valor en libros) más el valor de los llamados activos intangibles. Este valor resultante se considera como “valor justo de mercado” y es la cantidad estimada expresada, en términos monetarios de la cual podría razonablemente esperarse que un inversionista (comprador) y una empresa (vendedor) debidamente informados, que estarían dispuestos a efectuar la transacción de acciones (un bien), bajo condiciones equitativas y sin que ninguno estuviera en la necesidad de comprar o vender, y siendo ambos conocedores de toda la información pertinente.

Por lo anterior, la exigencia de identificar y reconocer las características de la gestión y valoración económica de los activos intangibles en general, y de los activos de PI en particular, se ha venido planteando hasta cierto punto como una función crítica. Asimismo ya no se considera que estos aspectos de la PI, ya no son sólo en los entornos característicos de la gestión de la propiedad intelectual sino en los medios de negocios donde confluyen disciplinas como la contable, jurídica, económica y financiera.

El presente trabajo describe algunas de las funciones y mecanismos que han sido puestos en la práctica por el autor con el fin de lograr un acercamiento entre la gestión tradicional de la PI y los requerimientos de los análisis financieros, económicos y contables de las empresas para diferentes estrategias competitivas.

2. LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PI COMO ACTIVO DE LAS EMPRESAS

A continuación se hace mención a las características más significativas que determinan la importancia económica de la PI como activos de las empresas.

2.1. Relación con la competitividad de las operaciones de las empresas

Las PI asociada a procesos y productos (patentes y marcas) en uso por parte de las empresas permiten tener ventajas competitivas asociadas con:

- mejora de desempeño y diferenciación de productos y servicios en el mercado
- productividad de procesos y equipos con exclusividad de uso por parte de la empresa poseedora

- uso de marcas con prestigio, en la mente del consumidor y posicionadas en calidad
- posesión de información confidencial de procesos, operaciones comerciales y de negocios que implican ventajas competitivas sustentables

2.2. Tiene implicaciones jurídicas en términos de propiedad privada como bien jurídico patrimonial

Sobre la base de determinados aspectos de razonamiento jurídico, al haber bienes que integran el patrimonio de una persona, física o moral, estos constituyen el concepto de “bien jurídico patrimonial”.

Esto permite apoyar una serie de argumentos y razonamientos bajo los cuales, los derechos de PI, al ser usados de manera ilegítima por personas físicas o morales y/o al ser dañados en su integridad, demostrar la pertinencia de un daño económico mas que como un activo (en términos contables), como un bien de naturaleza patrimonial.

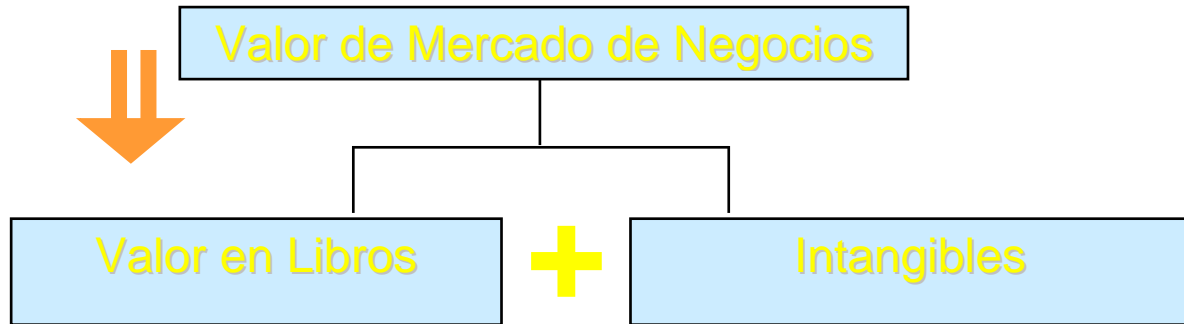
2.3. Tienen importantes contribuciones al valor de los negocios

Por ejemplo, en la valuación de compañías biotecnológicas o de alto valor agregado en conocimientos, los métodos tradicionales de valuación basados en flujos de efectivo netos descontados no han demostrado últimamente de mucha ayuda, ya que en algunos de los casos estos flujos son negativos por las inversiones en proyectos tecnológicos.

En un estudio realizado por Elli Malki¹ demostró comparativamente cómo compañías biotecnológicas del GEN-dex reportaban en promedio activos en libros por \$285 millones de dólares, mientras que el valor de los intangibles (PI) alcanzaba los \$850 millones, prácticamente el triple del valor. La intensidad de la IP en el valor total de las compañías es en promedio del 72% al 73%. En contraste, el promedio de compañías que cotizan en *Dow-Jones*, la intensidad de la intensidad de la IP es de alrededor del 53%, no obstante que el valor en libros es mucho mayor al promedio de las compañías GEN-dex.

No obstante a esto, en el mundo las compañías biotecnológicas suelen ser muy bien cotizadas y adquiridas, sobre todo para apoyar estrategias de integración de negocios de alto riesgo y la adquisición de conocimientos estratégicos. Esto permite demostrar el potencial de generación de ingresos futuros que se pueden esperar si se logran determinadas condiciones de mercado y tecnológicas.

¹ Malki, Elli, 1997, “Intellectual property and the valuation of biotechnology companies: GEN-Dex versus Dow Jones”, Working Paper ewp-fin/9709002, Economic Working Paper Archive (EconWPA).



2.4. La complejidad en la generación y gestión de la propiedad intelectual

La generación de la PI es un proceso costoso. Por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de investigación tecnológica y de innovación implica la organización de las actividades de innovación, de comercialización, de registro, etc. En lo que respecta a las marcas las inversiones en el posicionamiento e imagen de la marca (*branding*) es un proceso constante y de alto costo respecto a las ventas. En ambos casos los recursos empleados son altos, mismos que exigen criterios de administración y resguardo como patrimonio de la organización.

No obstante lo anterior, la importancia creciente del manejo estratégico de la PI en el ámbito de las relaciones de negocios globales es una tendencia irreversible. Se exige ahora la participación de otras disciplinas para aprovechar las fortalezas que se generan de la PI para coadyuvar en el logro de los propósitos estratégicos de la organización.

2.4.1 Estrategias de Compañías Multinacionales

En México, compañías importantes e incluso con operaciones en varios países, han tenido la necesidad de implementar estrategias y criterios relacionados con la PI como parte de estrategias más globales de negocios (adquisiciones, fusiones, asociaciones, etc.). Es cada vez más frecuente requerir estudios de precios de transferencia para satisfacer los requisitos fiscales de sus operaciones entre filiales, las cuales implican acciones de compraventa de mercancías, servicios, préstamos y también los intangibles (PI).

Dentro de los objetivos fundamentales de los estudios de precios de transferencia es determinación del valor justo de mercado de las operaciones, con el propósito de demostrar la transparencia de las operaciones entre filiales y que fiscalmente se estén declarando las operaciones como es debido.

En ocasiones estas transacciones implican la venta de marcas y/o de patentes, con lo cual la cuantificación del valor en función de la forma como se han constituido estos activos de PI es fundamental.

3. MECANISMOS PARA CONOCER Y MANTENER EL VALOR DE LA PI

En la literatura especializada se tienen perfectamente conocidos y definidos los métodos de valuación tanto de bienes físicos como de bienes intangibles. En ambos casos los criterios fundamentales son los mismos, sin embargo para el caso de la PI es necesario efectuar análisis más completos en el sentido de su utilización, posicionamiento y perspectivas de mercado. Los métodos de valuación de la PI más representativos son:

3.1. El Método del Costo

Principalmente enfocado a identificar los niveles de gasto en el desarrollo de la PI, su registro, los gastos de I&D, publicidad, promocionales, registros y otros aspectos relacionados que se reportan en los estados financieros históricos. Asimismo se hacen estimaciones de los gastos futuros que se deberán mantener para lograr la imagen del conjunto de signos distintivos comerciales en los mismos niveles que se encuentra actualmente y de la PI en su conjunto. Este caso el valor obtenido puede ser considerado como “Valor de Inversión”.

3.2. El Método del Ingreso

Se trata de estimar, a valor presente, el ingreso futuro que se puede demostrar como el atribuible a la explotación de la PI en el tiempo de su vida útil remanente. Una de las formas es mediante la estimación de los costos de capital y del uso de otros tipos de activos diferentes a las marcas, para determinar los ingresos adicionales que se obtienen precisamente como efecto de contar con el conjunto de signos distintivos comerciales en el mercado. Para esto se aplica una tasa de capitalización adecuada. Otra forma que se podrá emplear, dependiendo de la disponibilidad de información, para identificar el valor, consistirá en identificar los ingresos derivados de la explotación directa de la PI en términos de:

3.2.1. Incremento en las utilidades relacionadas con la explotación directa de la PI

Este ingreso puede ser considerado como aquel que hipotéticamente (pero fundamentado en datos) se generará a partir de la diferencia entre contar o no con la PI en un momento dado.

3.2.2. Decremento o ahorro de gastos relacionados por el uso de la PI

En este caso, se puede considerar el ahorro de gastos de uso de licencias de uso de la PI.

3.2.3. Ingresos derivados del decremento o la no necesidad de hacer inversiones por contar con la PI

Procedimiento:

- Análisis de un Plan de Negocios
- Análisis del producto y/o del servicio
- Análisis de las condiciones del mercado
- El valor que la PI agrega a la transacción
- Análisis funcional de la PI en el negocio

- Necesidad de inversiones y costo de las mismas
- Análisis de riesgos
- Prospectiva del período de proyección

3.3. Método de mercado

En este caso, el método del mercado implica identificar transacciones realizadas de marcas similares al conjunto de signos distintivos comerciales en el mercado.

4. INCONVENIENCIAS ACTUALES EN LA CAPITALIZACIÓN REAL DE LA PI EN LAS EMPRESAS

4.1. Falta de información

Una de las debilidades de nuestros países de América Latina es la escasez de información fiel y oportuna de los diferentes sectores productivos. De tal suerte que cuando se trata de analizar índices económicos y financieros, indicadores de desempeño o índices de productividad de determinados sectores nos encontramos que la información no está actualizada.

Por ejemplo, en los Estados Unidos existen organizaciones encargadas de dar servicios de información de mercado, comercial, financiera e incluso de regalías de transacciones de PI efectuadas entre diferentes empresas.

No obstante lo anterior, para valorar la IP por comparables hay que considerar con las reservas del caso de que prácticamente todos los casos son únicos, las condiciones de las empresas, de los mercados y de los entornos son diferentes y por lo tanto también diferentes las condiciones económicas resultantes

4.2. Normas contables

Las normas contables, al menos las existentes en México, han avanzado sustancialmente en los últimos años para establecer normas de revelación y representación de documentación que permita incorporar a la PI como activo en el balance de los estados financieros. Sin embargo, tiene varios inconvenientes que hacen que no se pueda aplicar en el balance el valor económico de la PI, sino un valor en libros o contable.

4.2.1. Tipos de Contabilidad

“El propósito básico de hacer contabilidad es proveer información útil acerca de una entidad económica, para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios (accionista, acreedores, inversionistas, clientes, administradores y gobierno). En consecuencia, como la contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, se originan diversas

ramas o subsistemas. Ahora bien, tomando en cuenta las diferentes necesidades de información de los diversos segmentos de usuarios, la información total que se genera en una entidad económica para diferentes usuarios se ha estructurado en tres subsistemas²:

- El subsistema de información financiera
- El subsistema de información administrativa
- El subsistema de información fiscal”

4.2.2. El Boletín C-8 “Activos Intangibles” de los Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Los aspectos más relevantes de este Boletín son:

4.2.2.1. Se establecen los lineamientos y criterios específicos para el tratamiento contable de los costos de investigación y desarrollo, concluyendo que sólo los costos de desarrollo pudieran ser sujetos a capitalización.

4.2.2.2. Los costos preoperativos identificados plenamente como de investigación (o en la fase de investigación de un proyecto) deben reconocerse como un gasto del periodo. Los costos preoperativos identificados plenamente como de desarrollo (o en la fase de desarrollo de un proyecto) que pudieran ser reconocidos como un activo intangible, deberán de cumplir con los criterios para su capitalización. Otros costos preoperativos no estarán sujetos a capitalización.

4.2.2.3. Las reglas de valuación se presentan con una secuencia lógica basada en el ciclo de vida del activo, considerando el reconocimiento y medición inicial del activo intangible, el reconocimiento de un gasto, así como los desembolsos subsecuentes.

4.2.2.4. Este Boletín está homologado con las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

De todo lo anterior se desprende que la única forma existente en México para reconocer el valor de los activos de PI en el balance de un estado financiero de las empresas es a su valor de costo histórico y no a su valor económico. Sin embargo, si estos activos de PI son adquiridos en el mercado, se puede reconocer en el balance al costo de su adquisición, independientemente si la empresa a la que se le adquirió lo representó en su balance.

4.3. Organización interna de la empresa

Las empresas no están acostumbradas a registrar los costos históricos de la creación y desarrollo de los activos de PI. Su contabilidad y costos son manejados bajo diferentes criterios financieros, fiscales y contables, mas no económicos.

² Gerardo Guajardo Cantú, en su libro titulado “*Contabilidad Financiera*” (Editorial McGraw Hill, 2ª edición, México 1999, pp.23-24).

En México el avance en esta forma de manejar la información de desarrollo tecnológico y de conformación de activos de PI es por el mecanismo del Estímulo Fiscal al Desarrollo Tecnológico, en el cual se dictaminan los costos de desarrollo efectuados por la empresa en el ejercicio fiscal, en el entendido de que si la resolución es positiva a la empresa se le condona el 30% de dichos gastos.

5. CONCLUSIONES

5.1. Resulta necesario que las empresas analicen sistemáticamente el valor económico que tienen sus activos de PI, bajo todos los conceptos, tanto contables, como económicos, financieros y estratégicos

5.2. Las empresas deben asumir estrategias constantes y globales que les permita competir en igualdad de circunstancias en los mercados internacionales. Su PI es un elemento clave de sus estrategias.

5.3. Los agentes de la PI deben hacer ampliar su campo de visión hacia áreas complementarias de estrategias de negocios. En tanto que a los niveles de las prácticas de la administración pública, es urgente una coordinación de acciones y criterios para el manejo de los diferentes aspectos fiscales, jurídicos y comerciales de la PI.

[Fin del documento]