

## **Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)**

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 11 a 15 de abril de 2016**

### **RESUMEN DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

*Preparado por el Sr. Thomas Ewing, Abogado mercantil, Abogado de patentes habilitado y Consejero de propiedad intelectual, Avancept LLC, San Francisco (Estados Unidos de América)<sup>1</sup>*

1. El presente documento contiene un resumen de la *Guía práctica para la valoración de los activos intangibles en las instituciones de investigación y desarrollo*, preparado en el contexto del “Proyecto sobre estructura de apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología para las instituciones nacionales (CDIP/3/INF/2). La Guía ha sido elaborada por el Sr. Thomas Ewing, Abogado mercantil, Abogado de patentes habilitado y Consejero de propiedad intelectual de *Avancept LLC*, San Francisco (Estados Unidos de América).

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el presente documento.*

---

<sup>1</sup> Las opiniones expresadas en la guía corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni de los Estados miembros de la Organización.

## **Guía práctica para la valoración de los activos intangibles en las instituciones de investigación y desarrollo**

### **Resumen**

La presente Guía tiene por fin prestar asistencia a los Estados miembros para desarrollar, fomentar y fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de propiedad intelectual (P.I.) mediante el desarrollo de infraestructura y de otros servicios destinados a mejorar la funcionalidad de las instituciones nacionales de P.I. y promover un equilibrio adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. La Guía proporciona herramientas para alentar a estas instituciones a que consideren los distintos puntos de vista y perspectivas al determinar el valor de sus activos de P.I.

Entre otras cosas, la Guía proporciona un examen exhaustivo de varias metodologías de valoración y ofrece orientación para la evaluación rápida y sistémica de nuevas tecnologías. La Guía proporciona asesoramiento práctico para prestar asistencia a las universidades y a los institutos de investigación financiados con fondos públicos con el fin de:

- a) Reconocer sus valiosos activos intangibles;
- b) Clasificar esos activos usando distintos métodos de valoración, cualitativos y cuantitativos;
- c) Gestionar los activos que han sido considerados valiosos para las colaboraciones y mercados estratégicos;
- d) Comercializar los activos intangibles que puedan tener valor de mercado (determinado mediante la aplicación de métodos de valoración cuantitativos)

En la Guía se utilizan estudios de casos, muchos de los cuales tienen su origen en casos reales, y se ofrecen ejemplos prácticos que explican la manera en que la valoración de los activos intangibles puede proporcionar una base sólida para adoptar decisiones estratégicas de gestión de dichos activos. En la Guía se examina la valoración de P.I. objeto de registro y la no registrada, con inclusión de las patentes, las marcas, los derechos de autor, los diseños industriales, los conocimientos especializados y los secretos comerciales, así como los activos intangibles que no son objeto de registro, como el capital humano cualificado, los procedimientos innovadores y la organización de la gestión.

La presente Guía sirve de manual para lograr varios objetivos relacionados con la valoración de la propiedad intelectual. Como primer objetivo, se presenta al lector el tema de la valoración de los activos intangibles. En la Guía se emplea un enfoque paradigmático que ofrece al lector el punto de partida adecuado para seguir desarrollando capacidades importantes. El lector interesado quizá tenga que adquirir otras capacidades para seguir desarrollando el conjunto específico de capacidades y habilidades necesarias dadas sus circunstancias peculiares. Como segundo objetivo, la Guía tiene por fin dar respuesta a algunos problemas que afrontan en su labor cotidiana las oficinas de transferencia de tecnología o los departamentos de comercialización de los institutos de investigación. Dicho de otro modo, la Guía tiene por fin ofrecer respuestas a los problemas que se encuentran en el ámbito en el que hace falta hallar soluciones de manera rápida y práctica.

En la Guía se examinan algunas de las técnicas que han aparecido para la valoración y la evaluación de la P.I. Se hace hincapié especialmente en los métodos más accesibles para el lector medio y se ofrecen otras técnicas complementarias de valoraciones de "triangulación", por ejemplo, la valoración del nivel mínimo, máximo y medio. En la Guía

también se intenta ofrecer asesoramiento para las situaciones en que una valoración de manual quizá no produzca un objetivo comercial práctico. Por ejemplo, se ofrecen paradigmas para hallar rápidamente respuestas razonables en las situaciones en que buscar una respuesta precisa de manual quizá no satisfaga objetivos realistas, a saber, la rapidez de respuesta apropiada o el cumplimiento de las limitaciones presupuestarias impuestas. En la Guía se examinan con menor frecuencia los casos en que el gestor de activos intelectuales tiene el tiempo y los recursos suficientes para encargar una evaluación profesional; por lo general, en la presente obra se da por supuesto que no está presente al menos uno de los recursos de tiempo o dinero o que se ha agotado en gran medida.

La presente Guía se ha estructurado a modo de guía práctica destinada a ofrecer valoración y evaluación, del mismo modo en que en una guía de ingeniería se describe la construcción de puentes de manera práctica pero probablemente con menor elegancia que en un manual de ingeniería civil. La Guía se basa en ejemplos de muchos tipos de valoración con el fin de ofrecer al lector un modelo de valoración a título introductorio. Asimismo, en ella se reconoce la perspectiva de las instituciones universitarias, especialmente en los países en desarrollo, y los retos singulares que pueden afrontar, como la escasa dotación de recursos y los regímenes institucionales tradicionalmente débiles.

Los ejemplos expuestos en la Guía se enmarcan en la universidad nacional de un país imaginario denominado Erehwon, que es un Estado miembro de la OMPI. Erehwon posee una economía en vías de desarrollo pero es conocido por la capacidad inventiva de sus ciudadanos. El país ha modernizado recientemente la legislación relacionada con los activos intangibles y la propiedad intelectual, y la oficina de transferencia de tecnología de esa universidad imaginaria trabaja diligentemente para fomentar la capacidad de explotación de sus activos intangibles.

Por último, la Guía se ha elaborado en la creencia de que los programas de comercialización de la tecnología pueden emprenderse en casi todos los países que tengan algún tipo de sistema legal. Esto es especialmente cierto en los casos en que la tecnología se cederá en licencia a entidades internacionales. La Guía tiene por fin fortalecer la infraestructura de concesión de licencias de tecnología de modo que los diversos sectores interesados que se hallan detrás de los activos de P.I. obtengan un mayor valor por esos activos cuando hagan su entrada en el mercado.

[Fin del documento]