

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Decimoséptima sesión
Ginebra, 11 a 15 de abril de 2016

RESUMEN DEL MANUAL DE VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Documento preparado por el Sr. Ashley J. Stevens, Doctor por la Universidad de Oxford, especialista acreditado en licencias, especialista acreditado en transferencia de tecnología, Profesor del Departamento de Estrategia e Innovación, Escuela de Gestión, Universidad de Boston, Boston (Estados Unidos de América).¹

1. Este documento contiene un resumen del *Manual de valoración de la propiedad intelectual para las instituciones académicas*, preparado en el contexto del *Proyecto sobre la estructura de apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología para las instituciones nacionales* (documento CDIP/3/INF/2). La guía ha sido elaborada por el Sr. Ashley J. Stevens, Doctor por la Universidad de Oxford, especialista acreditado en licencias, especialista acreditado en transferencia de tecnología, Profesor del Departamento de Estrategia e Innovación, Escuela de Gestión, Universidad de Boston, Boston (Estados Unidos de América).

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

¹ Las opiniones expresadas en el manual son las del autor, y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI o de los Estados miembros de la OMPI.

Resumen

En el Manual de valoración de la OMPI se expone el curso básico que la Association of University Technology Managers, concretamente el Sr. Ashley Stevens, ha elaborado e impartido durante más de 20 años a administradores de tecnología neófitos (y no tan neófitos).

El Sr. Stevens concibió el curso en respuesta a sus propias necesidades y al darse cuenta de la falta total de cualquier recurso o material sobre la valoración de la tecnología a disposición de los administradores de licencias cuando comenzó a trabajar en el sector de la transferencia de tecnología, en 1991. En aquel momento, el acervo de conocimientos especializados en materia de valoración de la tecnología estaba en manos de los profesionales de los litigios: los abogados y un grupo muy reducido y especializado de economistas. El Sr. Stevens tardó un tiempo en comprender que la valoración en el ámbito de los litigios difería radicalmente de la valoración en el ámbito de la concesión de licencias. El litigante tiene a su disposición abundante información: un producto siempre está en el mercado y, por lo tanto, hay mucho dinero por el que vale la pena luchar, y toda la información pertinente está a disposición de ambas partes a lo largo del proceso de revelación de documentos y pruebas.

La situación es completamente diferente en el caso de la negociación de licencias. La tecnología apenas empieza su transformación en un producto que pueda comercializarse. Existe una gran incertidumbre en lo que respecta tanto a la futura demanda del mercado como a la probabilidad técnica de éxito. La información es muy limitada y se conserva de manera asimétrica, las partes en una negociación no están obligadas a compartir sus conocimientos entre sí, y por lo general no comparten todo. El primer libro sobre la valoración en materia de negociación de licencias no se publicó hasta 1999, por lo que el Sr. Stevens tuvo que concebir sus propios métodos.

El Manual está integrado por diversas secciones.

Comienza con un análisis de lo que se entiende exactamente por “valoración” cuando se habla de tecnología. Cuando la tecnología se vende o es objeto de licencia, no suele hacerse un solo pago por adelantado para obtenerla. En efecto, la mayoría de las tecnologías tienen un valor relativamente bajo en la fase en que son objeto de licencia inicialmente, debido al riesgo técnico y de mercado mencionado anteriormente, por lo que el propietario de la tecnología no suele querer un pago por adelantado. Como consecuencia, los negociadores normalmente tratan de acordar un conjunto de condiciones que extraen el valor de la tecnología con el tiempo, y los pagos aumentan a medida que la tecnología se acerca al mercado y llega finalmente a éste.

En la siguiente sección se examinan las diversas cláusulas financieras de un acuerdo de licencia que permite que esta extracción de valor tenga lugar con el tiempo. Un ejemplo hipotético muestra cómo una licencia que da buen resultado podría ser sumamente lucrativa para el licenciante.

A continuación, se examinan algunos de los principios fundamentales de la valoración de la tecnología, concretamente la relación inversa entre riesgo y valor.

Seguidamente, se analizan los tres enfoques básicos que un economista utilizaría para valorar cualquier activo – a saber, el costo, el mercado y los ingresos –, y se relacionan con los enfoques y herramientas que utilizan los profesionales de la negociación de licencias para valorar las tecnologías.

El examen de los métodos de valoración para la concesión de licencias comienza con un método muy sencillo basado en una “lista de precios”, en el que el propietario de la tecnología señala: “Éste es nuestro precio: lo toma o lo deja”. En el ámbito de la negociación de licencias

de tecnología, este planteamiento fue preconizado por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, con su contrato de licencia exclusiva (*Express License*).

En el Manual se analizan a continuación los enfoques basados en los costos y, después, el método que probablemente sea el más importante para la concesión de licencias en la fase inicial, a saber, el método de la comparación, y se muestran los ámbitos en los que pueden hallarse las condiciones que otros han acordado para pagar tecnologías análogas.

Tras examinarse brevemente las clasificaciones y puntuaciones, normalmente como complemento de los métodos de comparación y las subastas, se analizan de manera exhaustiva la regla del 25% y otras reglas generales. Aunque el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha prohibido la utilización de la regla del 25% como herramienta de valoración en los litigios, debido a su supuesta falta de precisión y a su incapacidad para vincular los hechos con las circunstancias únicas de la tecnología específica objeto de controversia, la escasez de información sobre la valoración en el ámbito de la negociación de licencias implica que estas consideraciones son mucho menos importantes, por lo que la regla del 25% sigue siendo un principio fundamental de la valoración en este ámbito.

Seguidamente, el Manual se centra en una fase mucho más cuantitativa, y se analizan enfoques que calculan los futuros flujos de ingresos que provendrán de un proyecto de desarrollo de tecnología – los métodos del valor actual neto y el método del valor actual neto ajustado al riesgo que inventó el Dr. Stevens en 1995.

En la siguiente sección se examinan métodos más sofisticados para afrontar el riesgo inherente al desarrollo de tecnología, aplicando los métodos Monte Carlo, y el Manual concluye con un examen del capital como herramienta de valoración: ser pagado con acciones de una empresa que está desarrollando una tecnología.

En cada sección se analizan los puntos fuertes y débiles de cada método en particular, y se indican recursos externos en los que puede hallarse más información y herramientas adicionales.

[Fin del documento]