
Artículos

Valuación de activos intangibles de Propiedad Intelectual: métodos e implicancias

Gonzalo M. Nazar de la Vega*

Resumen

Este artículo examina los métodos y las implicancias de la valuación de activos intangibles, centrándose en la propiedad intelectual (PI). Se analizan las dificultades inherentes a la valuación de estos activos, así como los principales métodos disponibles para llevar a cabo este proceso: el enfoque basado en el costo, el enfoque basado en los ingresos, el enfoque basado en el mercado y los enfoques que consideran indicadores de valor no monetario. El trabajo proporciona un marco introductorio que facilita la comprensión de las dinámicas que influyen en la valuación de los activos intangibles, destacando su papel fundamental en la creación y conservación del valor empresarial en la economía contemporánea.

Palabras clave: Valuación de activos intangibles, propiedad intelectual, valuación de la propiedad intelectual, valor empresarial, análisis económico del Derecho.

Abstract

This article examines the methods and implications of valuing intangible assets, focusing on intellectual property (IP). It analyzes the inherent difficulties in valuing these assets, as well as the main methods available for carrying out this process: the cost-based approach, the income-based approach, the market-based approach, and approaches that consider non-monetary value indicators. The work provides an introductory framework that facilitates the understanding of the dynamics influencing the valuation of intangible assets, highlighting their essential role in creating and preserving business value in the contemporary economy.

Keywords: Valuation of intangible assets, intellectual property, valuation of intellectual property, business value, economic analysis of law.

* Subdirector del Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo.

I. Introducción

Un activo intangible es una clase de activo que, a pesar de carecer de una forma física tangible, tiene un valor económico para una empresa¹. La valuación o valoración de esta clase de activos se refiere al proceso por el cual se busca determinar su valor económico.

La valuación de activos intangibles es clave, toda vez que una porción cada vez más significativa del valor de las empresas deriva de ellos. Mientras que en los años 70 el valor de mercado de las empresas estaba repartido entre un 80% conformado por los bienes tangibles y un 20% por los intangibles, en la actualidad los bienes tangibles conforman menos de un 20% de su valor de mercado². Esto se da en virtud de diferentes cuestiones, como el rápido avance tecnológico, el crecimiento de la economía del conocimiento, la globalización, cambios en la naturaleza de los productos y servicios comercializados y el crecimiento de la comercialización de activos intangibles.

En ese sentido, esta actividad es fundamental para una gestión efectiva que busque maximizar el valor de la empresa, toda vez que impacta en el desarrollo de diversas actividades y condiciona los incentivos de las personas y empresas al momento de tomar decisiones.³

En este aspecto, la Propiedad Intelectual (PI) es sin duda el activo intangible por excelencia. Estos activos representan la propiedad exclusiva de la expresión de ideas, invenciones, diseños o marcas que proporcionan a la empresa una ventaja competitiva. De ese modo, cabe entender a la PI no solamente como derechos o instrumentos legales, sino como un bien en un sentido económico. En este punto, se considera que el titular de un derecho de PI obtiene en realidad un derecho de propiedad sobre ese activo subyacente, en las condiciones establecidas por la normativa específica, en cuanto es un poder jurídicamente exigible para excluir a otros en el uso del mismo, así como también es plenamente transferible⁴.

Como se verá a continuación, a diferencia de los activos tangibles, que sí son fácilmente perceptibles y cuantificables económica y contablemente⁵, la valuación

¹ Russell I. Parr, *Intellectual Property Valuation, Exploitation, And Infringement Damages*, Fifth edition. | Hoboken, New Jersey: Wiley, 2018, p. 40.

² Municoy, M., *Actualidad en derecho industrial*, Editorial La Ley, RDCO 2007-223, 671.

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Revista de la OMPI*, Ginebra, septiembre-octubre de 2003, p. 5.

⁴ Posner R.A. y Landes W.M., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003, p. 11/37.

⁵ Smith Gordon, v. y Russell I. Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*,

de activos intangibles es realmente desafiante dada la cantidad de factores que la condiciona, entre los cuales se debe remarcar la falta de información precisa, confiable y disponible sobre la oferta y la demanda de innovación, lo que dificulta el proceso de formación de precios, conforme los postulados económicos que guían el funcionamiento de un sistema económico de libre mercado competitivo⁶. Es decir, usualmente no existe suficientes datos o detalles precisos necesarios para realizar una evaluación completa y precisa de estos activos. En este punto, es clave la profundidad y la extensión de los procesos de investigación de cada uno de los factores sobre los que reposa el valor del activo, y de las condiciones de mercado que determinan su nivel de competitividad⁷.

En esos términos, el presente trabajo no se busca agotar la discusión sobre la temática, sino más bien proporcionar un marco introductorio sólido que permita comprender las dinámicas fundamentales que influyen en la valuación de estos activos, con particular atención sobre la PI, haciendo foco en aspectos clave, y reconociendo su rol clave en la creación y sostenimiento del valor empresarial en la economía actual.

II. Dificultades en la valuación de activos intangibles

La complejidad en la valuación de estos activos se produce en virtud de varios factores⁸. Uno de los principales condicionantes es la falta de mercados comparables. A diferencia de activos tangibles que a menudo tienen mercados bien establecidos y comparables, los intangibles pueden carecer de un mercado directo para realizar comparaciones.

Por otro lado, la principal fuente de información suelen ser personas que se encuentran involucradas directamente en el desarrollo de estos activos, por lo cual su punto de vista puede ser subjetivo. Incluso eso puede involucrar cuestiones relacionadas con la percepción de la evolución de los mercados y problemas tecnológicos, lo cual suele ser incierto.

En los casos en los que se evalúe un activo de PI, es importante tener en consideración que esta clase de activos intangibles está sujeta a leyes y regulaciones complejas que varían según la jurisdicción, en virtud de aplicación del principio de territorialidad, lo cual puede condicionar la valuación. Además, la PI puede estar sujeta a riesgos de litigios por infracción, lo que significa una incertidumbre que impacta en el valor de la PI.

En ese marco y dada la complejidad de estos factores, los profesionales de la valuación de activos intangibles a menudo emplean métodos especializados para

John Willey & Sons, 1989, p. 7.

⁶ Municoy, op. Cit..

⁷ Rengifo García, Ernesto, Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual-Fundamentos y Nociones Jurídico Financieras y Contables, Universidad del Externado, 2015, p. 14 y ss.

⁸ Rengifo García, op. cit., p. 59 y ss.

abordar estas dificultades y llegar a estimaciones lo más precisas posible.

III. Posibles motivos para la valuación

El propósito de la valuación de la PI debe estar claramente definido antes de comenzar una valuación toda vez que, como veremos más adelante, ello va a determinar el método de valuación a utilizar.

Los principales motivos para la valuación⁹:

- a. Toma de Decisiones Estratégicas. La valuación proporciona información crítica para la toma de decisiones estratégicas en una empresa. Ayuda a entender el valor y la contribución de estos activos a la posición competitiva, facilitando la planificación estratégica y la asignación de recursos de manera más informada.
- b. Transacciones Comerciales. La valuación es clave en transacciones comerciales como fusiones, adquisiciones y desinversiones. En ese sentido, determinar el valor de los activos intangibles, como la PI, es crucial para negociar acuerdos justos y asegurar que las transacciones reflejen adecuadamente el valor real de la empresa¹⁰.
- c. Financiamiento e Inversiones. En este aspecto, la valuación estos activos es esencial para obtener financiamiento a través de préstamos bancarios, capital de riesgo u otras formas de inversión.
- d. Gestión de Riesgos y Litigios. En casos de infracción de derechos de PI, la evaluación de daños y perjuicios usualmente se basa en una valoración lo precisa posible de los activos intangibles involucrados.
- e. Cumplimiento Regulatorio y Contabilidad. Con respecto a ello, la valoración de activos intangibles es importante para el cumplimiento de normativas contables y regulatorias. En la preparación de informes financieros, las empresas deben reflejar con precisión el valor de sus activos intangibles, asegurando la transparencia y la conformidad con estándares contables y regulaciones específicas.

10

IV. Activos intangibles que son susceptibles de ser valuados

Desde una perspectiva económica, para que un activo intangible sea objeto de valoración se requiere que cumpla con los siguientes criterios¹¹:

- a) debe estar sujeto a identificación específica y a una descripción reconocible;

⁹ Parr, Russell L., op. cit., p. 16

¹⁰ OMPI, Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual, Revista de la OMPI, septiembre de 2008.

¹¹ Reilly, R.F. and Schweih, R.P., op. cit., p. 5.

- b) debe estar sujeto a existencia y protección legal;
- c) debe estar sujeto al derecho de propiedad privada, en virtud de la cual pueda ser jurídicamente transferible;
- d) debe haber alguna prueba o manifestación tangible de la existencia del activo intangible (por ejemplo, un contrato, una licencia, un documento de registro, una lista de clientes, etc.);
- e) debe haber sido creado o haber existido en un momento de identificable o como resultado de un evento de identificable;
- f) debe estar sujeto a ser destruido o a la terminación de su existencia en un momento identificable o como resultado de un evento identificable.

Algunos de los activos intangibles no cumplen con varios de estos requisitos y, por lo tanto, su valuación puede ser aún más difícil. Sin embargo, incluso cuando un evaluador ha establecido claramente que el activo, pueden aparecer obstáculos. Uno de ellos es el que surge con la imposibilidad de distinguirlo o separarlo de un activo tangible. En estos casos, cuando las interacciones entre las dos clases de elementos son fuertes, podría ser aconsejable evaluar una tecnología en su conjunto.

También, es posible que los activos intangibles utilizados en el proceso de comercialización pueden valorarse con mayor precisión como un paquete integrado de activos en lugar de como activos independientes. Así, el nombre de la marca, el logotipo y los registros mundiales de marcas, las marcas y logotipos secundarios, nombre de dominio y cualquier otro activo que contribuya a la comercialización de la empresa, deben considerarse conjuntamente. Cualquiera que sea el paquete que se considere más apropiado para el contexto inmediato, esta técnica proporciona una base sólida para un ejercicio de valoración realista.

Una vez que el activo intangible ha sido identificado como algo que puede ser valorado, el siguiente paso será la recopilación de la información disponible para el análisis.

V. Información sobre el objeto de valuación

Se debe examinar a fondo la manera en que se va a recopilar la información necesaria, ya sea proveniente de la propia empresa titular de los intangibles a valorar o de fuentes externas a la misma. En esta etapa es necesario tener en cuenta algunas cuestiones que se analizan a continuación.

En primer lugar, corresponde analizar si existe cierto grado de subjetividad en el evaluador. En todos los casos, el evaluador debe mantener un alto grado de independencia y objetividad al realizar la valoración.

En segundo lugar, es necesario verificar que el evaluador tenga acceso a todos los tipos de información interna (ej. bases de datos, recursos humanos,

informes técnicos administrativos y balances) o si solo tiene un acceso limitado. Es importante que se verifique el acceso a las diversas fuentes de información para tener suficientes elementos para realizar la evaluación. En este aspecto, se podría analizar la posibilidad de tener entrevistas con los recursos humanos que participaron en el desarrollo o la gestión de la PI, toda vez que el intercambio de ideas sin intermediarios puede dar acceso a detalles valiosos que no están disponibles a través de otras fuentes. En este punto, igualmente, es necesario tener en cuenta la subjetividad de las personas involucradas.

En tercer lugar, corresponde comprobar la fiabilidad de los datos reunidos para completar la valoración. Hay que comprobar la pertinencia y la coherencia de la información y de los supuestos utilizados para llevar a cabo la valoración de la PI.

Sobre esa base, cuanto más detallada y completa sea la descripción que pueda proporcionar un evaluador sobre lo que se va a evaluar, mayor será la precisión y exactitud del resultado de la valoración.

VI. Establecer el método de valuación

12 Una vez identificado el activo a valorar y la información disponible, se debe establecer el método de valuación. En general, se entiende que no hay un método mejor que otro, sino que ello va a estar determinado por el objetivo de la valuación. A continuación, se reseñan los principales métodos¹².

a. Enfoque basado en el costo (*cost-based approach*)

La idea subyacente del enfoque basado en el costo es que existe una relación estrecha entre los costos del desarrollo de un activo de PI y su valor económico. En general, se hace referencia a tres principales variantes: la primera basada en los costos históricos; la segunda basada en los costos de reposición, y, la tercera basada en los costos de duplicación.

Cuando se trata del modo basado en costos históricos, se miden los costos correspondientes al desarrollo de un determinado activo en el momento en que se encuentre desarrollándose. Tiende a ser útil en cuestiones contables para fines tributarios.

En lo concerniente al método basado en los costos de reposición, se va a calcular el valor de una patente en función de la suma de dinero que se destinaría con el objetivo de replicar la funcionalidad o utilidad del activo.

El método basado en los costos de duplicación se intenta calcular el valor del activo a partir de la suma de dinero necesaria para construir una réplica exacta

¹² Glenn DeSouza, *Royalty Methods for Intellectual Property*, Business Economics, April 1997, Vol. 32, No. 2 (April 1997), pp. 46-52, disponible en <http://www.jstor.com/stable/23487798>

del activo. En este, a diferencia del método basado en los costos de reposición, se deben incluir todo lo invertido en investigación y desarrollo, lo cual contempla necesariamente a los intentos que no fueron exitosos.

Sin embargo, este método de valuación encuentra limitaciones. En primer lugar, considera que el costo de un activo es equivalente al valor, lo cual seguramente no sea así toda vez que, por ejemplo, no tiene en cuenta la cuantía de los beneficios económico¹³.

Así, por ejemplo, un producto patentado puede haber sido de bajo costo de creación, pero aún tener un valor significativo debido a la enorme demanda del producto, independientemente del precio de venta. Por lo tanto, el enfoque del costo fracasa sobre la base de que no se consideran directamente los beneficios económicos que se disfrutarán.

En vista de estas limitaciones, el enfoque basado en los costos se utiliza principalmente cuando resulta dificultoso proyectar ganancias respecto de ese activo; no es el tipo de activo que puede transferirse fácilmente a un tercero separado de la organización en la que reside actualmente; o el activo se desarrolla para uso “interno” y no para su reventa.

b. Enfoque basado en los ingresos (*the income approach*)

En el enfoque de los ingresos, los activos se valoran con base en lo que ganarán en el futuro. Esto requiere estimaciones de: 1) las futuras corrientes de efectivo (tanto las entradas como las salidas), tanto en términos de cuantía como de calendario; 2) la vida económica y legal del activo; y 3) la tasa de descuento ajustada en función del riesgo que refleje el rendimiento requerido. Así pues, el enfoque tiene en cuenta factores como los ingresos brutos y netos, los beneficios brutos, los ingresos de explotación netos, los ingresos antes de impuestos, los ingresos netos y los ahorros de costos, etc.

Los flujos de caja proyectados son los ingresos futuros atribuibles al activo intangible. Es importante que el análisis refleje todos los costos directos e indirectos relacionados con el activo intangible en cuestión, incluidas las pérdidas de ventas de productos o servicios agrupados, los gastos generales incrementales, las inversiones necesarias y los posibles efectos de la competencia en la prima del precio o el ahorro de costos derivados del activo.¹⁴

La vida económica se refiere al período de tiempo durante el cual la PI podrá controlar el precio o la prima de costo. Usualmente, se encuentra limitada por la vida jurídica del activo, pero puede ser aún más corta. Por ejemplo, es común en el campo de la electrónica que la tecnología quede obsoleta en tan sólo 3 años, a

¹³ Gordon V. Smith, Russel L. Parr, op. cit., 166.

¹⁴ Gordon V. Smith, Russel L. Parr, p. 187-211.

menudo mucho antes de que expire la patente.

Por su parte, la tasa de descuento representa la tasa de rendimiento requerida para compensar el riesgo asociado con la inversión y para ajustar los flujos de efectivo futuros a su valor presente. En el caso de los activos de PI, las tasas de descuento suelen ser bastante más elevadas que el costo de capital de una empresa y deben considerarse más similares a los tipos de inversiones de capital de riesgo.

La fórmula para calcular el valor presente (PV) de flujos de fondos proyectados, también conocida como valor presente neto (VPN), se puede expresar de la siguiente manera:

$$PV=(1+r)^{-1}CF_1+(1+r)^{-2}CF_2+\dots+(1+r)^{-n}CF_n$$

Donde:

- PV es el valor presente de los flujos de fondos.
- CF_1, CF_2, \dots son los flujos de fondos netos proyectados para cada período.
- r es la tasa de descuento, que refleja el costo de oportunidad del dinero.

14 Para una patente de invención, los flujos de fondos proyectados pueden estar asociados con ingresos generados por la patente, como regalías o ganancias derivadas de su explotación comercial. La tasa de descuento (r) dependerá del riesgo asociado con la patente y puede incluir factores como la estabilidad de los flujos de ingresos, la competencia en el mercado y la vida útil esperada de la patente.

Es importante señalar que esta fórmula es una simplificación y puede requerir ajustes adicionales según las características específicas de la patente y el entorno comercial. Además, la proyección de flujos de fondos debe realizarse con cuidado, considerando factores como la incertidumbre en el mercado y los cambios tecnológicos que podrían afectar el valor de la patente en el futuro.

Como puede intuirse, su principal limitación es la dificultad de estimar los elementos que componen la fórmula. En este punto, existe un margen para la subjetividad en el análisis de estos elementos.

c. Enfoque basado en el mercado¹⁵

Según este enfoque, el valor de la propiedad intelectual puede determinarse de la ponderación de los precios de mercado en operaciones similares efectuadas por terceros independientes¹⁶. Ello proporciona un parámetro de valor concreto, de acuerdo con lo que surge de las transacciones efectuadas sobre activos similares al que se está valuando.

¹⁵ Revista de la OMPI, Ginebra, septiembre-octubre de 2003, p. 7.

¹⁶ Gordon V Smith, Russel L Parr, p. 178.

Este enfoque transaccional es atractivo porque es una medida directa del valor del activo intangible. Como tal, a menudo se considera como el método más fiable, cuando puede realizarse de manera creíble. De todas maneras, aunque se opte por otro método, los datos de las transacciones no pueden ignorarse nunca en un ejercicio de valoración. Deben incorporarse o rechazarse afirmativamente como parte del análisis, pero no omitirse.

La clave de este enfoque es garantizar la comparabilidad entre las pruebas externas y el activo en cuestión. Típicamente, hay dos pasos para una valoración de método transaccional: selección y ajustes. La selección consiste en un primer filtrado con el objetivo escoger las transacciones que sean comparables con el activo a ser valuado. Los ajustes se refieren a un cambio de algún factor explícito de la contratación. Todo ello implica una necesidad de acceso a información pertinente sobre el mercado disponible, lo cual representa su principal limitación.

Aun cuando falte información, es posible que sirva como medida de valor complementaria sobre otro método de valuación.

d. Enfoques basados en indicadores de valor no monetario¹⁷

Los métodos no monetarios proporcionan una guía de valor para un activo intangible a través de la observación y la puntuación de diferentes factores relacionados con el mismo. Estos factores o “indicadores de valor” pueden influir en el valor del activo de forma positiva o negativa.

En el caso de la PI, pueden incluir aspectos como los antecedentes jurídicos y de protección de la PI, el nivel tecnológico y de desarrollo, el estado del mercado, los factores financieros y las competencias de gestión de la organización que utilizará la PI. Otros tipos de indicadores pueden incluir información sobre el activo de PI obtenido a partir de documentos de patentes o marcas, como el número de citas y el número de derechos existentes en campos similares.

El resultado de la valoración será un análisis descriptivo o una puntuación útil para ayudar en la toma de decisiones y para comunicar la importancia del activo.

VII. Factores que impactan en la valuación de la PI

El valor de un activo de PI está basado en el derecho de su titular de excluir a terceros en el uso de ese activo. De esa manera, al poder excluir a los competidores de

¹⁷ Manco López O., Pérez-Ortega G., Lotero Botero J., Valoración de activos intangibles, aplicación en desarrollos de propiedad intelectual para la transferencia tecnológica, revista Saber, Ciencia y Libertad, Vol. 13, No. 2, Julio-Diciembre 2018, p. 114-129, disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6770955.pdf>

su utilización, se puede generar una distinción o ventaja comparativa en el mercado.

Corresponde tener en cuenta algunas particularidades propias de cada activo. Así, por ejemplo, en las patentes de invención, la etapa de desarrollo es un factor clave a considerar. Por lo general, las patentes que no han entrado en el mercado o que se encuentran en la etapa de germinal se consideran mucho menos valiosas que las patentes que se han comercializado plenamente.¹⁸

Asimismo, si una patente ha sido puesta a prueba, es decir, ha sido impugnada y se confirmó su validez, puede incrementar su valor en tanto se refuerza su garantía de que cumple con todos los requisitos legales correspondientes. Otra cuestión relevante, es el país donde está registrada, dada la diferencia del estándar de patentabilidad entre algunas jurisdicciones.

Por su parte, las marcas tienen su propio conjunto de particularidades en lo que respecta a su valuación. En este aspecto, es importante tener en cuenta que la marca desempeña un papel importante para la empresa como activo clave en su desenvolvimiento comercial.¹⁹ La marca encuentra valor en su poder distintivo en un mercado que, sumado a una presencia activa, desarrolla una clientela. En ese sentido, la marca identifica una determinada calidad de servicio o mercancía, por lo que los clientes se sienten seguros al adquirir productos de marca.²⁰

16

Para definir su valor de la marca, no resulta necesario que se trate de un producto o servicio caro, sino que lo importante es su impacto social y económico, donde su precio es sólo uno de esos componentes, pero no uno determinante. En efecto, por ejemplo, la marca Coca-Cola tiene un valor de 73.100 millones de dólares, cuando el producto subyacente es de un valor inferior²¹.

En este punto, se debe entender que el valor de las marcas adquiridas en el curso de transacciones comerciales se da en función de muchos factores. Los ingresos asociados a dicha propiedad intelectual, así como el tipo de descuento pertinente, las hipótesis de vida útil, el tipo de canon aplicable, los márgenes de beneficio, los riesgos y las condiciones del mercado determinan los valores de las marcas, así como el resto de los activos. Pero también cabe analizar los niveles de ventas detrás de las marcas, el mercado, así como otros factores exógenos²².

¹⁸ Hamel, Heather, Valuing the Intangible: Mission Impossible? An Analysis of the Intellectual Property Valuation Process, *Cybaris*, Vol. 5, Iss., Article 9, 2014. Disponible en <https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss1/9>

¹⁹ Debora Lacs Sichel, *The Value Of A Trademark*, *Global Challenges of Management Control and Reporting*, nro. 474, 2017.

²⁰ Debora Lacs Sichel (op. cit.).

²¹ McWilliams J.D., 2016, *Coca-Cola No. 3 on Most Valuable Brands Ranking*, <http://www.cocacola.com/coca-cola-untbottled/coca-cola-no-3-on-most-valuable-brands-ranking> (19.02.2017).

²² Torres F., 2007, *An Econometric Model of Trademark Values*, 82 Annual Conference of the Western Economics Association International, Western Economics Association, Seattle.

Todos los factores anteriores tienen un impacto decisivo a la hora de establecer el valor de la marca. Puede que no incida directamente en el activo físico del titular, sino en el plan elaborado por su dirección para publicitar el producto o el servicio. Hay dos factores externos que deben tenerse en cuenta. El primero es que el valor puede verse afectado negativamente por restricciones legales o políticas de una determinada actividad económica, que pueden socavar la explotación de una determinada marca. Un embargo económico, una crisis financiera y la consiguiente recesión pueden tener su influencia en el uso de determinados productos o servicios, con la consiguiente repercusión en el valor de una determinada marca, aunque el activo físico de su titular siga siendo el mismo. La segunda es consecuencia de la pérdida de poder distintivo. Esto último se da cuando la denominación marcaria se convierte en un término de uso común del producto o del servicio, lo que puede tener como consecuencia la pérdida de su registro, con impacto directo en su valor.²³

VIII. La valuación de PI en el contexto de procesos judiciales

En el derecho argentino, los presupuestos del deber de reparar son: daño, antijuridicidad, relación causal y factor de atribución. En ese sentido, podemos entender que, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Penal, debe haber, necesariamente, un daño que justifique una condena a reparar.

En el derecho argentino no se estipula en las leyes de PI una pauta para la valuación del daño, a diferencia de otras legislaciones como la ley de marcas española (art. 43, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). Por esa razón, se recurre a las regulaciones generales del derecho civil.

El monto de indemnización, principalmente, es determinado por las “daño emergente” y “lucro cesante”. Daño emergente que consiste en todos los costes de reparación derivados del incumplimiento o daño. El lucro cesante es un daño patrimonial que consiste en la ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia de un acto ilegal, el incumplimiento de un contrato o un daño ocasionado por un tercero.

Por regla general, el daño implica una carga probatoria que recae sobre la parte que alega haber sufrido un daño (v. arts. 1734 y 1736, Código Civil y Comercial de la Nación- argentino; y art. 377, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- argentino). No obstante, la prueba en esta materia puede ser en ocasiones de gran costo. También, sucede a menudo que la discusión se suele ubicar en el campo del nexo causal. Es decir, una vez comprobada, por ejemplo, una baja en las ventas de la víctima de la infracción a la PI, ello no resulta indudable que se haya dado en función de la infracción, sino que pudo haber tenido otra causa o concausa como una baja en la calidad del servicio o una cuestión estacional del mercado.

²³ Debora Lacs (op. cit.).

En este contexto, al menos la jurisprudencia argentina ha sostenido en un caso que “[l]a mera infracción a un derecho marcario [...] no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio, pues se requiere para ello que, como consecuencia del ilícito, haya sido causado un daño, dado que este requisito es presupuesto de la responsabilidad²⁴”.

No obstante, en general se considera que a pesar de que no se haya comprobado fehacientemente un daño, existe una presunción de daño sufrido por el titular de la PI. En ese sentido, se viene sosteniendo que existe una notoria dificultad para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella. Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad intelectual, los tribunales se pronunciaron en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. En ese sentido, se estima recomendable observar una actitud de prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio.

Pero también, se aclara que si bien se parte de una presunción de daño –por la dificultad de prueba que se da en este campo del derecho- la falta de aporte de elementos indiciarios acerca del menoscabo patrimonial debería conducir a proceder con parquedad a la hora de determinar la indemnización. La jurisprudencia se ha orientado en el sentido de que las utilidades del infractor proporcionan una base indiciaria de los daños propios del afectado, esto es, una pauta de orientación prudencial para la fijación del resarcimiento²⁵.

A los fines de optar por una postura probatoria activa, es posible tener en consideración las siguientes cuestiones. Una de ellas es analizar el valor de mercado de la PI. Es posible que se encomiende a entidades periciales especializadas en la evaluación los derechos de PI, la valoración del daño sufrido por el propietario, y las repercusiones de la infracción en el valor de la PI en el mercado.

También, se podría verificar la disminución de las ventas. En este aspecto, los estados financieros auditados del demandante antes y después de la infracción pueden servir como referencia para evaluar los beneficios del propietario de la PI y determinar el daño derivado del lucro cesante. En estos aspectos, el tribunal deberá formarse una opinión acerca de qué proporción de las ventas del demandado habría realizado

²⁴ CNFed. Civ. y Com. III, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c. C., M. s/ cese de uso de marcas /daños y perjuicios, 11/02/2014.

²⁵ CNFed. Civ. y Com. II, El Trust Joyero Relojero S.A. c. Carvallo, Gustavo Sergio y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios, 06/10/2011; CNFed. Civ. y Com., Sala II, Scigliano, Víctor H. c/ Sasson, Esteban U., 13/04/2012; CNFed. Civ. y Com., Sala II, Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Casa Isenbeck” 19/10/2010; CNFed. Civ. y Com., Sala I, “H.I. c/ Ditoys S.A.”, 16/08/2016, entre otros.

el demandante, restándole los costos adicionales que podría haber producido.²⁶

Se podrían incluir otras erogaciones como los gastos incurridos para la protección de la PI, como los honorarios de los letrados; gastos de publicidad y promoción incurridos por el demandante y aprovechados de manera ilícita por el demandado; e investigación y desarrollo.

Ahora bien, en los casos en los que no existe una derivación de ventas, podría alternativamente a la presunción que tiene tan arraigada la jurisprudencia argentina, proponerse un precio de regalías. Es decir, una suma de dinero que razonablemente podría haberse exigido para permitir su uso de manera legítima.

IX. Conclusiones y recomendaciones

En el trabajo, analizamos algunos puntos clave para que los profesionales del derecho se familiaricen con este tema desde el principio. Primero, destacamos la importancia del asunto, enfocándonos en la necesidad de tener una titularidad clara y una comprensión completa de los activos, ya que estos son fundamentales para el éxito financiero a largo plazo de una empresa.

En este sentido, resaltamos la importancia de analizar el tipo de activo que se va a valorar. Otro aspecto crucial en la gestión de activos es la elección de una metodología de valoración adecuada. Es esencial valorar los activos de manera correcta para tomar decisiones informadas. Por lo tanto, recomendamos no solo seleccionar una metodología que se adapte a las características específicas de los activos, sino también compararla con otros enfoques existentes. Esto ayudará a lograr una valoración más precisa, fortaleciendo así la estrategia financiera general.

En el ámbito de la valoración de la PI, la complejidad técnica y subjetividad involucrada requieren precaución adicional. Destacamos la importancia de buscar asesoramiento legal y técnico especializado, especialmente en situaciones de transacciones o controversias. Dado que la PI es un activo intangible, es crucial comprender sus particularidades legales. La asistencia de expertos en derecho contribuirá significativamente a evitar disputas futuras y garantizar valoraciones precisas y justas.

De esa manera, en el presente trabajo se pusieron de relieve las cuestiones técnicas más relevantes, remarcando la complejidad del tema e introduciendo nociones técnicas introductorias para los profesionales del derecho.

²⁶ Comité Asesor sobre ObservanciaOMPI, La cuantificación de los daños en los casos de infracción de la Propiedad Intelectual, Decimotercera sesión Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018.

Referencias bibliográficas

- Debora Lacs Sichel, “The Value of a Trademark”, *Global Challenges of Management Control and Reporting*, 2017, nro. 474.
- Glenn DeSouza, “Royalty Methods for Intellectual Property”, *Business Economics*, 1997, vol. 32, n° 2, p. 46-52, disponible en <http://www.jstor.com/stable/23487798>.
- Hamel, Heather, “Valuing the Intangible: Mission Impossible? An Analysis of the Intellectual Property Valuation Process”, *Cybaris*, 2014, vol. 5, artículo 9, disponible en <https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss1/9>.
- Manco López, O., Pérez-Ortega, G., y Lotero Botero, J., “Valoración de activos intangibles: aplicación en desarrollos de propiedad intelectual para la transferencia tecnológica”, *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 2018, vol. 13, n° 2, p. 114-129, disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6770955.pdf>.
- McWilliams, J. D., “Coca-Cola No. 3 on Most Valuable Brands Ranking”, 2016, disponible en <http://www.cocacola.com/coca-cola-unbottled/coca-cola-no-3-on-most-valuable-brands-ranking> (19.02.2017).
- Municoy, M., *Actualidad en derecho industrial*, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2007, RDCO 2007-223.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Revista de la OMPI”, 2003, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, septiembre-octubre.
- Posner, R. A. y Landes, W. M., “The Economic Structure of Intellectual Property Law”, en *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 11-37.
- Rengifo García, Ernesto, *Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: Fundamentos y Nociones Jurídico Financieras y Contables*, Bogotá, Universidad del Externado, 2015.
- Russell L. Parr, *Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, Hoboken, New Jersey, Wiley, 2018.
- Smith Gordon, V. y Russell L. Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, New York, John Wiley & Sons, 1989.
- Torres, F., “An Econometric Model of Trademark Values”, en *82nd Annual Conference of the Western Economics Association International*, Seattle, 2007.