

29 de septiembre de 2022

(22-7321)

Página: 1/5

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: EL PAPEL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS EMERGENTES

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA, EL CANADÁ, CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
EL JAPÓN, EL REINO UNIDO, SINGAPUR, SUIZA, EL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO
DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU, Y LA UNIÓN EUROPEA

1 INTRODUCCIÓN

1. Imaginen que una joven doctoranda de una facultad técnica de una prestigiosa universidad inventa un producto prometedor. Gracias a los cursos universitarios a los que asistió sobre cómo gestionar la propiedad intelectual, solicita una patente para su invención y la obtiene. Ahora, con la ayuda de la oficina de transferencia de tecnología de su universidad, pretende comercializar esta invención. Cuando elabora un plan empresarial, se da cuenta rápidamente de que los fondos que necesita superan en gran medida las capacidades financieras de su familia y de su universidad. ¿Dónde puede encontrar financiación? En esta etapa tan temprana en que se intenta comercializar una innovación, los inversores providenciales o inversores de capital riesgo podrían ser posibles fuentes de financiación, por lo que pueden ser de gran importancia para un comienzo prometedor.

2. Según varios estudios, las empresas incipientes que tienen una cartera de propiedad intelectual activa y bien gestionada para mostrar a los posibles inversores obtienen más fondos y crecen más rápidamente que las que no la tienen.¹ Por lo tanto, si la doctoranda de nuestro ejemplo procura proteger los derechos de propiedad intelectual de su invención, tendrá muchas más chances de encontrar los fondos necesarios para convertir su idea en un negocio.

3. Además de proteger los activos intelectuales frente a quienes intenten aprovecharse de estos de manera ilegítima, los derechos de propiedad intelectual pueden utilizarse como medio para recaudar fondos, especialmente en el caso de las empresas emergentes. En el ejemplo anterior, la propiedad intelectual se utiliza para mostrar a los inversores que la joven empresa presenta un potencial importante. Además, la propiedad intelectual puede utilizarse como apalancamiento o garantía para obtener préstamos, o para la venta a posibles compradores mediante transacciones de venta con arrendamiento posterior.

2 CÓMO UTILIZAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA OBTENER FINANCIACIÓN

4. La propiedad intelectual se puede utilizar de varias maneras para obtener financiación:

- Financiación mediante emisión de acciones y participaciones en el capital respaldada por propiedad intelectual²

Por lo general, las empresas jóvenes, en especial las empresas emergentes sin flujo de caja, no logran obtener un préstamo de un banco comercial tradicional, por lo que necesitan asociados que inviertan sus propios fondos. Estos asociados pueden llegar a convertirse en copropietarios de la empresa. Para convencer a posibles inversores, como inversores providenciales o inversores de capital riesgo, de que inviertan en el

¹ Véase Haeussler *et al.* (2012).

² Véase Radauer (2020), página 193 f.

negocio, una empresa emergente tiene que presentar un plan de negocios convincente. Una cartera de propiedad intelectual prometedoras puede ayudar a lograr este objetivo.

- Financiación mediante endeudamiento respaldado por propiedad intelectual³

La deuda de riesgo respaldada por propiedad intelectual es la forma más reciente de financiación para las empresas jóvenes, en la que la propiedad intelectual sirve de garantía. Mientras que a los proveedores de financiación mediante emisión de acciones y participaciones en el capital les interesa que la capacidad de la empresa crezca, los proveedores de deuda respaldada por propiedad intelectual están más interesados en que la empresa sea capaz de reembolsar el préstamo concedido.

- Ingresos derivados de la concesión de licencias de propiedad intelectual⁴

La forma clásica de generar flujo de caja a partir de las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de autor y los dibujos y modelos industriales es conceder licencias respecto de esos derechos de propiedad intelectual, que permiten al titular de la licencia utilizar la propiedad intelectual de la empresa. Un acuerdo sobre concesión de licencias puede estructurarse de varias maneras. Entre otras opciones, se puede conceder una licencia exclusiva o limitar las circunstancias en las que el titular de la licencia puede utilizar los derechos de propiedad intelectual en cuestión. También se pueden establecer limitaciones geográficas.

- Bursatilización de las regalías derivadas de la propiedad intelectual⁵

La idea de la bursatilización de las regalías es que el titular de los derechos de propiedad intelectual transfiere los derechos a un flujo de ingresos por regalías derivadas de la propiedad intelectual durante un período fijo a cambio de un pago inicial en efectivo. Un ejemplo en la esfera de las regalías del derecho de autor es el de los artistas que venden los derechos sobre los ingresos futuros por regalías derivadas de sus canciones o fotografías. Uno de los casos más conocidos es el de los "bonos de Bowie", en el que las regalías por derecho de autor derivadas de las ventas de álbumes y las interpretaciones en directo del músico David Bowie sirvieron como garantía de un bono a 10 años.

- Venta con arrendamiento posterior de propiedad intelectual⁶

Esto funciona de la misma manera que los procedimientos de venta con arrendamiento posterior convencionales, en los que un bien inmueble se vende y luego se arrienda al vendedor. En lugar de bienes inmuebles, se venden derechos de propiedad intelectual y luego se otorga al vendedor una licencia para que pueda utilizar estos activos de propiedad intelectual o tenga acceso a ellos. Para las empresas emergentes, este tipo de financiación derivada de la propiedad intelectual ofrece la ventaja de que proporciona liquidez inmediata al vendedor, mientras le sigue permitiendo utilizar la propiedad intelectual en cuestión. En el contrato también se puede prever que el vendedor podrá volver a comprar la propiedad intelectual en cuestión después de un período determinado.

- Seguro en materia de propiedad intelectual⁷

Para una empresa emergente, el hecho de hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual o de defenderse en el marco de un litigio por infracción de derechos de propiedad intelectual puede resultar muy costoso y, en la mayoría de los casos, prohibitivo. A fin de prepararse para estas posibilidades muy reales, las empresas pueden contratar una cobertura de riesgos especializada en propiedad intelectual. Esta cobertura en materia de propiedad intelectual puede ser defensiva u ofensiva.

³ Véase Baier y Waibel (2022).

⁴ Véase OMPI (2021), página 39 ff.

⁵ Véase Chen (2020) o Espiner (2016).

⁶ Véase Jackson (2022).

⁷ Véase Ozlutrk (2017).

La cobertura ofensiva se centra en hacer respetar los derechos de propiedad intelectual del asegurado (por ejemplo, se adoptan medidas preventivas para evitar una infracción de dichos derechos). En el caso de la cobertura defensiva, se prevé la defensa del asegurado contra demandas en que se lo acuse de una infracción de derechos de propiedad intelectual. Este tipo de "seguro en materia de propiedad intelectual" puede proteger a las empresas emergentes frente a la posibilidad de tener que cerrar su empresa en caso de enfrentar una demanda costosa.

3 MARCOS INSTITUCIONALES

5. En una entrevista que realizó la OMPI en junio de 2022 con un representante de Villgro Africa —una incubadora de empresas basada en Nairobi y agente inversor en etapas tempranas centrado en las ciencias de la vida y la salud—, un representante de la empresa señaló que los préstamos no suelen ser una buena opción para las empresas emergentes. El motivo es que las empresas emergentes son pequeñas y a menudo no cuentan con suficientes garantías o ingresos para beneficiarse de estos tipos de fuentes de financiación tradicionales. Para promover la innovación, se necesita más capital social.⁸

6. A continuación se enumeran algunas de las condiciones que se han de cumplir para el buen funcionamiento del mercado financiero de la propiedad intelectual, así como algunos de los problemas a los que se enfrentan las empresas emergentes.

- Disponibilidad de capital riesgo

El acceso a capital riesgo y, por lo tanto, en cierta medida, a una financiación mediante emisión de acciones y participaciones en el capital respaldada por propiedad intelectual, puede ser limitado. La falta de capital riesgo obedece a varias razones. Un entorno legislativo inestable, una aversión al riesgo de los posibles inversionistas de capital de riesgo, una reglamentación fiscal desfavorable y la ausencia de medios adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual y lograr la observancia de estos son solo algunos de los obstáculos a los que pueden enfrentarse los países cuando intentan atraer capital riesgo para sus empresas emergentes innovadoras.

- Valoración de una cartera de propiedad intelectual⁹

Una de las mayores dificultades que hay que resolver en relación con la financiación respaldada por propiedad intelectual es la valoración de una cartera de propiedad intelectual. La primera pregunta que se plantea es: ¿Cuál es el valor de la cartera de propiedad intelectual de esa empresa? A las instituciones financieras les puede resultar difícil valorar con exactitud la propiedad intelectual y, por lo tanto, a menudo deben recurrir a expertos externos para llevar a cabo estas valoraciones. Las empresas emergentes pueden mejorar sus valoraciones si adoptan buenas prácticas para gestionar la propiedad intelectual. Esto les permite gestionar, proteger y explotar mejor su propiedad intelectual y les ayuda en el proceso de financiación.¹⁰ La segunda pregunta, que suele ser más importante para el inversor de capital riesgo, es la siguiente: ¿Cuál es el valor de la cartera de propiedad intelectual si la empresa emergente no sobrevive y el inversor tiene que venderla? Esta pregunta se relaciona directamente con el punto siguiente.

- Mercados secundarios transparentes y accesibles para la propiedad intelectual¹¹

Si los inversores tienen que vender una cartera de propiedad intelectual, dependen de que exista un mercado accesible y operativo para la propiedad intelectual, ya que, de lo contrario, podría ser difícil encontrar compradores adecuados. Al igual que en el caso de la valoración de la propiedad intelectual, se necesitan proveedores de servicios

⁸ Véase Omondi (2022).

⁹ Véase CCI 2019.

¹⁰ Véase OMPI (2021), página 19 f.

¹¹ Véase Radauer (2020), página 195 ff.

especializados, en este caso en el ámbito de la compra y venta de carteras de propiedad intelectual.

- Conocimiento y conciencia de las posibilidades que ofrece la propiedad intelectual como garantía para acceder al financiamiento¹²

Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que es necesario que tanto los prestamistas (inversores de capital riesgo) como los prestatarios (empresas emergentes) conozcan las oportunidades que ofrece la propiedad intelectual como instrumento financiero. No existe la conciencia necesaria a este respecto. Es importante que las empresas emergentes tomen en cuenta la financiación respaldada por propiedad intelectual como un componente estratégico de sus planes de negocios. Asimismo, los inversores tienen que conocer los principios fundamentales del sistema de propiedad intelectual para poder evaluar adecuadamente los riesgos financieros y las oportunidades que conlleva invertir en una empresa emergente y su cartera de propiedad intelectual.

7. Esto puede resultar sorprendente a primera vista, pero el primer paso en el proceso de innovación —tener una buena idea, elaborar un producto innovador y luego proteger los derechos de propiedad intelectual— es a menudo más sencillo que el segundo paso, que consiste en conseguir los fondos necesarios para lanzar la invención en el mercado. Una cartera de propiedad intelectual bien gestionada puede ayudar considerablemente a los innovadores a superar este desafío, ya que muestra a los posibles inversores que la empresa emergente presenta un potencial importante.

4 PREGUNTAS ORIENTATIVAS

- a. En su jurisdicción, ¿dónde obtienen las empresas emergentes los fondos que necesitan para expandirse y lanzarse en nuevas actividades?
- b. ¿Las empresas y, especialmente, las empresas emergentes de su jurisdicción, utilizan financiación respaldada por propiedad intelectual? En caso afirmativo, ¿cuál es la forma más común de financiación respaldada por propiedad intelectual?
- c. ¿La financiación respaldada por propiedad intelectual a que puede accederse en su jurisdicción incluye inversores providenciales, inversores de capital riesgo u otras fuentes especializadas en la financiación respaldada por propiedad intelectual, como la financiación mediante emisión de acciones y participaciones en el capital, incluidas fuentes públicas?
- d. ¿Existen opciones de financiación mediante endeudamiento respaldado por propiedad intelectual? ¿Hay bancos que ofrezcan esta forma de financiación respaldada por propiedad intelectual?
- e. ¿Es la valoración de la propiedad intelectual un servicio utilizado con frecuencia por sus empresas emergentes? De ser así, ¿quién presta este servicio en su jurisdicción? ¿Qué medidas (por ejemplo, programas, iniciativas o directrices) existen en su jurisdicción para seguir educando a las empresas emergentes y a los inversores/bancos acerca de las oportunidades que ofrece la financiación respaldada por propiedad intelectual?
- f. ¿Cuáles son los principales desafíos o deficiencias que su delegación constata a nivel nacional o internacional respecto del papel de la propiedad intelectual en la financiación de las empresas emergentes?
- g. A juicio de su delegación, ¿qué podría hacerse para mejorar la situación?

¹² Véase Radauer (2020), página 197 ff.

Bibliografía

Baier, Michael; Waibel, Alessa (2022): "Venture debt as a financing instrument for start-ups. What founders need to know in a nutshell". <https://www.wengervieli.ch/en-us/journal/guidelines/venture-debt-as-a-financing-instrument-for-start-ups-what-founders-need-to-know-in-a-nutshell>.

CCI (2019): "Handbook on Valuation of Intellectual Property Assets". París: Cámara de Comercio Internacional (CCI). <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-handbook-valuation-ip-assets-we.pdf>.

Chen, James (2020): "What Is a Bowie Bond?" <https://www.investopedia.com/terms/b/bowie-bond.asp>.

Espinera, Tom (2016): "'Bowie bonds' – the singer's financial innovation". <https://www.bbc.com/news/business-35280945>.

Haeussler, Carolin; Harhoff, Dietmar; Mueller, Elisabeth (2012): "To Be Financed or Not... – The Role of Patents for Venture Capital Financing". ZEW Discussion Paper No. 09-003. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1393725.

Jackson, Jason (2022): "What Is Intellectual Property (IP) Financing And Why You Should Know". <https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2022/01/31/what-is-intellectual-property-ip-financing-and-why-you-should-know/>.

Omondi, Paul (2022): "Villgro Africa: helping health startups take their ideas to market". En: OMPI Revista 2/2022 (https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2022/02/article_0004.html).

OMPI (2021): "Ideas emprendedoras. Guía de propiedad intelectual para empresas emergentes." Ginebra: OMPI. Serie "La propiedad intelectual y las empresas", Nº 6. Capítulo sobre licencias, página 39 ff. (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_961.pdf).

OMPI (2021): "Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives. Singapore's Journey." Ginebra: OMPI. <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/unlocking-ip-backed-financing-2022-web.pdf>.

Ozluturk, Fatih (2017): "The finance of IP litigation". <https://www.iam-media.com/article/the-finance-of-ip-litigation>.

Radauer, Alfred (2020): "Opportunities to reap financing through IP for innovation". En: OMPI (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.
