



La
financiación
de PI en la
práctica

Obtener
préstamos
con activos
de PI



La financiación de PI en la práctica

Obtener préstamos con activos de PI

Esta obra está sujeta a una licencia de Creative Commons Corporation del tipo Atribución 4.0 Internacional.

© WIPO, 2024

Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Primera publicación: 2024

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)

Sugerencia de cita: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2024). *Obtener préstamos con activos de PI: La financiación de PI en la práctica*. Ginebra: OMPI.
DOI: [10.34667/tind.57719](https://doi.org/10.34667/tind.57719)

wipo.int

ISBN: 978-92-805-3696-6 (impresa)

ISBN: 978-92-805-3697-3 (en línea)

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: "La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original".

Portada:

Getty Images / Tempura, R. M. Nunes

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Publicación de la OMPI N.º 2011S

Para consultar la presente licencia, cabe remitirse a <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Toda controversia que se derive de la presente licencia y que no pueda solucionarse amistosamente se someterá al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que se halle en vigor. Las partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho arbitraje, en tanto que decisión definitiva de la controversia en cuestión.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

Índice

Agradecimientos	6
Introducción	7
¿A quién va dirigida esta guía?	8
1 Preparación: Poner en orden la cartera de PI	9
¿Qué activos de PI pueden utilizarse para obtener financiación?	9
¿Qué activos de nuestra cartera de PI pueden utilizarse para obtener financiación?	9
¿Qué apoyo prestan a nuestra empresa los activos de PI?	13
¿Cómo generan valor nuestros activos de PI?	13
¿Cómo explicar a un prestamista en qué consisten nuestros activos de PI?	15
2 Solicitud: Visión general del proceso de concesión de un préstamo	18
¿Cómo encontrar a prestamistas interesados en nuestros activos de PI?	18
¿Qué puede hacer nuestra empresa con el dinero?	19
Comprender los límites de la tolerancia al riesgo de un prestamista	20
¿En qué consiste una garantía? ¿Qué es el colateral?	21
Anticiparse a las preguntas de diligencia debida	22
La cuestión de la confidencialidad	24
3 Decisión: Condiciones y estructura de la operación	25
Modalidades de financiación disponibles	25
¿Cuál es la más adecuada para nuestro negocio?	26
Tipos de garantías reales que aceptan los prestamistas	27
Valoración de nuestros activos de PI	28
¿Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener un préstamo?	30
¿Es caro pedir un préstamo respaldado por activos de PI?	30
4 Aplicación: Qué ocurre una vez cerrado el acuerdo	32
Comprender las cláusulas del préstamo	32
¿Qué espera de nosotros el prestamista?	33
Restricciones aplicables a nuestros activos de PI durante la vida del préstamo	34
Creación de nueva PI	34
Conclusión	35
Glosario	36

Agradecimientos

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desea agradecer los conocimientos especializados y los puntos de vista aportados por el Sr. Martin Brassell, director general de Inngot, quien se ha encargado de la redacción de la guía *La financiación de PI en la práctica: Obtener préstamos con activos de PI*.

También nos gustaría dar las gracias a los revisores de esta guía por su disposición a compartir sus conocimientos y valoraciones con nosotros. Nos gustaría expresar un agradecimiento especial a la Sra. Gabriela Contreras Aguilera, consejera delegada de Luminova Pharma Group; el profesor Chul Choi, de la Facultad de Derecho de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (HUFS) y director del Centro de Propiedad Intelectual y Financiación Internacional de la HUFS; el Sr. Roland Emmans, jefe del departamento de Préstamos para el Crecimiento y el Sector Tecnológico de HSBC UK; y el Sr. Neil Bellamy, jefe del departamento de Tecnología, Medios de Comunicación, Telecomunicaciones y Servicios de NatWest UK.

Introducción

¿Sabía usted que sus activos de propiedad intelectual (PI) pueden ayudarle a obtener un préstamo para hacer crecer su empresa?

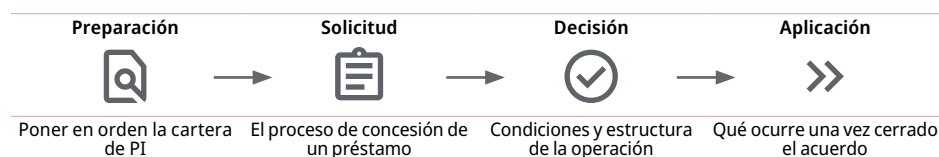
Tradicionalmente, los prestamistas exigían como garantía bienes tangibles como bienes de equipo, inmuebles o acciones. Sin embargo, cada vez son más los prestamistas que reconocen el valor que pueden tener los activos de PI y están dispuestos a tomarlos en consideración en sus procesos de toma de decisiones. Si bien no todos los prestamistas comparten la misma actitud, su empresa puede plantearse la posibilidad de utilizar activos de PI a la hora de obtener capital.

El *software*, las tecnologías, las marcas y las obras creativas de su empresa pueden ayudarle a obtener financiación. Los activos de PI que los protegen siguen siendo una clase de activos poco conocida para muchos prestamistas. Es posible que deba convencerlos de que pueden utilizarse para obtener financiación.

Esta guía le ayudará a explicar mejor a los posibles prestamistas en qué consisten sus activos de PI y de qué modo aportan valor a su empresa.




La guía se divide en cuatro apartados. En cada uno de ellos encontrará explicaciones y plantillas que le guiarán a través del proceso de utilización de sus activos de PI para obtener un préstamo, tal como se muestra en la figura 1. Puede [descargarlas y completarlas](#) con su propia información.

Figura 1 Cómo está organizada esta guía



Para ayudarle a aplicar los principios que se explican en esta guía a su situación particular, se presentan tres ejemplos de distintos tipos de empresas, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro1 Ejemplos de empresas utilizados en esta guía

Empresa	Descripción	Motivo por el que se pide el préstamo
 TechCo	Empresa de fabricación avanzada que ha desarrollado un sistema de generación y almacenamiento de energía protegido por patente, con un rápido crecimiento impulsado por las ventas y una red de distribuidores e instaladores	Impulsar la expansión internacional de sus factorías
 FoodCo	Empresa de alimentación y bebidas que está logrando implantar su marca en los supermercados	Ampliar sus líneas de productos para aprovechar la popularidad de su gama de lanzamiento
 GameCo	Empresa que ha creado una aplicación para móviles que experimenta un rápido crecimiento y atrae a suscriptores	Comercializar su juego actual y crear una marca que le permita conceder licencias

¿A quién va dirigida esta guía?

Esta guía está especialmente diseñada para empresas que

- poseen activos de PI y los explotan
- generan ingresos
- experimentan un alto crecimiento.

1 Preparación: Poner en orden la cartera de PI

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- ¿Qué activos de PI pueden utilizarse para obtener financiación?
 - ¿Qué activos de nuestra cartera de PI pueden utilizarse para obtener financiación?
 - ¿Qué apoyo prestan a nuestra empresa los activos de PI?
 - ¿Cómo generan valor nuestros activos de PI?
 - ¿Cómo explicar a un prestamista en qué consisten nuestros activos de PI?
-

¿Qué activos de PI pueden utilizarse para obtener financiación?

A los efectos de obtener financiación, es preciso que nuestros activos de PI generen flujos de efectivo que puedan utilizarse para reembolsar un préstamo. Estos activos deben ser identificables y separables de la empresa, y debemos ostentar la titularidad de los mismos.

El prestamista tomará estos activos como garantía; esto le otorga derechos sobre dicha PI en caso de que no efectuemos los pagos debidos a su vencimiento. Para algunos prestamistas, la PI puede ser suficiente garantía por sí sola; otros pueden aceptarla como parte de un paquete más amplio.

La cantidad que se puede pedir prestada variará en función del valor de los activos de PI, aunque conviene comunicar en qué consisten los activos de PI y cuál es la función que desempeñan, para que el prestamista pueda comprender mejor el papel que tiene la cartera de PI en nuestra empresa.

¿Qué activos de nuestra cartera de PI pueden utilizarse para obtener financiación?

En primer lugar, debemos determinar si poseemos algún activo de PI que pueda utilizarse para obtener financiación.

Es posible que haya muchos activos de PI que sean importantes para nuestra empresa, pero no todos ellos serán adecuados para respaldar el proceso de concesión de un préstamo. Tal como se muestra en el cuadro 2, algunos activos de PI son más fáciles de utilizar que otros para obtener financiación.

Cuadro 2 Utilidad de los activos de PI para respaldar la financiación de la deuda

Mayor	Menor
Patente	Secretos comerciales (es posible que debamos revelarlos para poder utilizarlos como garantía)
Marcas registradas	Marcas no registradas
Activos creativos/literarios/artísticos que generan ingresos por derecho de autor	Activos creativos que no generan ingresos

Mayor	Menor
Código de <i>software</i> que generan ingresos	Datos en bruto (la titularidad de los mismos puede ser difícil de establecer y pueden surgir cuestiones complejas en materia de consentimiento)
Diseños industriales / registrados	Diseños no registrados

Activos de PI registrados

Si bien la mayoría de los activos de PI poseen valor, algunos son más fácilmente identificables que otros. La PI registrada, como las patentes, las marcas, los diseños y los derechos de autor (en algunos países), se encuentra inscrita en bases de datos oficiales. Puede ser más difícil demostrar la existencia y la titularidad de activos de PI no registrados, como algunos secretos comerciales y materiales protegidos por derecho de autor, ya que los prestamistas suelen estar acostumbrados a utilizar activos tangibles y verificables como garantía.

Utilice la plantilla 1 que figura a continuación para elaborar una tabla de sus activos de PI registrados.

Plantilla 1 Tabla de activos de PI registrados



Ejemplo de TechCo

	Número	Nombre/título	Titular registrado	País/territorio	Fecha de solicitud	Situación oficial	¿En uso?
Patentes	USXXXXXX	Sistema de almacenamiento y conversión de energía	TechCo	US	AAAA-MM-DD	Concedida	S
	CAXXXXXX	Sistema de almacenamiento y conversión de energía	TechCo	CA	AAAA-MM-DD	En trámite	S
Marcas	USXXXXXX	CoName	TechCo	US	AAAA-MM-DD	Registrada	S
	CAXXXXXX	CoName	TechCo	CA	AAAA-MM-DD	Solicitada	S
Diseños registrados	-	-	-	-	-	-	-
Derechos de autor registrados	XXXXXX	El código del software que regula el sistema de energía	TechCo	US	AAAA-MM-DD	Registrado	S

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



FoodCo

Los activos de PI más numerosos e importantes de FoodCo son sus marcas. No dispone de ningún activo patentable, aunque ha diseñado algunas envolturas muy distintivas que ha protegido mediante diseños industriales registrados.



GameCo

La tabla de GameCo está basada en gran medida en materiales protegidos por derecho de autor, aunque también ha registrado el nombre del juego y ha protegido el estilo de su personaje principal mediante el registro de su diseño. La empresa puede consignar esos derechos en la plantilla.



Descargue la plantilla 1 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

Activos “en uso”

Además de indicar si nuestros activos de PI están “en uso”, es importante señalar cómo y dónde se utilizan, y qué relación guardan con los flujos de efectivo. Puede que no haya espacio para exponer todo esto en una tabla, pero es importante que establezcamos la relación de forma clara en el plan de negocios.

Software, activos audiovisuales y otro material protegido por derecho de autor

En algunos países existen registros oficiales de derechos de autor. Si GameCo dispone de estos registros, deberá incluirlos en la tabla anterior. No obstante, con independencia de si existe tal registro, la mayoría de las empresas disponen de activos protegidos por derecho de autor que generan valor y que no están registrados. El prestamista solo tendrá conocimiento de ellos si nosotros le informamos.

No es necesario que la lista de verificación mencione todos nuestros activos protegidos por derecho de autor, pero debemos asegurarnos de que incluya todos los elementos que generen ingresos para la empresa. Entre los ejemplos más comunes cabe citar el código del *software* y las aplicaciones, la música, las obras de arte y los manuscritos. Si ganamos dinero gracias a algunos de estos activos de PI, por ejemplo, mediante la concesión de licencias de nuestro *software* a nuestros clientes, será muy importante que los describamos a los prestamistas.

Utilice la lista de verificación que figura en la plantilla 2 para identificar y describir sus activos protegidos por derecho de autor.

Plantilla 2 Lista de verificación de los principales activos protegidos por derecho de autor



Ejemplo de GameCo

Tipo	Ejemplo	Utilizado para	Fecha de creación/última actualización	¿Quién lo creó/actualizó?	¿Genera ingresos directamente?
Software o aplicación	Aplicación móvil del juego (versiones para OS y Android)	Juego	AAAA-MM-DD	Equipo interno de I+D	S
Diseño de bases de datos	Parámetros del juego	Calibración/progresión del juego	AAAA-MM-DD	Equipo interno de I+D	S
	Suscripciones de usuarios e interacciones del sistema	Calibración/progresión del juego	AAAA-MM-DD	Equipo interno de I+D	S
Sitio web	Página promocional en www.GameCo.com	Marketing y descargas	AAAA-MM-DD	Equipo interno de marketing	S
Documentación del proceso	Documentación del código	Actualización y mantenimiento del código	AAAA-MM-DD	Equipo interno de I+D	N
	Reglas del juego	Juego	AAAA-MM-DD	Equipo interno de I+D	N
Creación literaria, artística o musical original	Música original del juego	Juego	AAAA-MM-DD	Productor musical especializado	N
	Diseños originales de personajes (los diseños de los personajes principales también están protegidos mediante registro)	Juego	AAAA-MM-DD	Agencia de diseño	Los generará cuando se conceda su explotación bajo licencia
Derechos de radiodifusión o grabación	Grabaciones de la banda sonora original del juego	Juego	AAAA-MM-DD	Productor musical especializado	S
Derechos de interpretación, ejecución o adaptación	-	-	AAAA-MM-DD	-	-
Otros (describir)	-	-	AAAA-MM-DD	-	-

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

TechCo es titular del derecho de autor sobre los componentes de *software* de su sistema de control de la energía y del diseño de la base de datos necesaria para que el sistema funcione. Dispone de dos sitios web (uno para la empresa y otro para el producto) y de un conjunto de documentos relativos al proceso que incluyen manuales de montaje/listas de materiales, un manual de uso del *software*, una guía de instalación y un conjunto de directrices de marca.



FoodCo

FoodCo dispone de un sitio web para sus productos. Es titular del derecho de autor sobre las expresiones creativas de sus recetas y dispone de procesos bien documentados que le permiten mantener una calidad constante en sus productos, incluso en los aspectos de la producción que subcontrata. También dispone de contenidos en los medios sociales que le ayudan a generar negocio.



Descargue la plantilla 2 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

Otros activos intangibles

Al igual que los activos de PI, hay otros tipos de activos intangibles que pueden aportar valor a nuestra empresa, en cuyo caso es necesario identificarlos. En particular, conviene que destaquemos los siguientes, siempre que contribuyan a las ventas y los beneficios:

- Recursos internos de los que solo disponga nuestra empresa, por ejemplo, datos exclusivos sobre clientes, previsiones y actividades, algoritmos especiales y modelos de inteligencia artificial, o procesos que puedan estar protegidos por secreto comercial.
- Acreditaciones externas que nuestra empresa necesita para operar comercialmente pero de las que hay un número limitado o son difíciles de obtener. Puede tratarse de acreditaciones reglamentarias, como los derechos de explotación, o sectoriales, como las certificaciones de calidad.

En la plantilla 3 se proporciona un ejemplo.

Plantilla 3 Lista de verificación de activos intangibles



Ejemplo de FoodCo

Recursos internos	Ejemplo	Utilizado para	¿Genera ingresos?
Datos (generados por la empresa)	Datos de ventas de productos por referencia, ubicación, día, temporada	Promociones, ofertas, segmentación de ventas al por menor	N
Datos (obtenidos de fuentes externas)	-	-	-
Algoritmos propios o IA	-	-	-
Procesos o diseños mantenidos como secretos comerciales	Recetas de productos y métodos de formulación (mantenidos como secretos comerciales)	Diseño y fabricación de productos	S
Formatos/estilos exclusivos	Envolturas de los productos: estilo, color y forma	Para destacar en los estantes del supermercado	N
Aprobación reglamentaria	-	-	-
Acreditación de la empresa	ISO22000	Sistema de gestión de la inocuidad alimentaria	N
Permisos o derechos necesarios para operar	-	-	-
Premios sectoriales	Mejor especialidad nueva (<i>Good Food Awards</i>)	<i>Marketing</i> y promoción	-

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

TechCo genera una gran cantidad de datos valiosos como resultado de sus operaciones comerciales y los interpreta con ayuda de algoritmos. Tiene que cumplir varias normas en materia de electricidad. Ha ganado premios de eficiencia energética.



GameCo

El juego de GameCo genera un gran volumen de datos sobre la interacción entre el usuario y el juego, de los que obtiene información útil sobre patrones de comportamiento. Dispone de algoritmos propios y mantiene algunas de sus reglas de juego como secretos comerciales. Ha ganado premios que le han ayudado a aumentar su base de usuarios.



Descargue la plantilla 3 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

Demostrar la titularidad

Para que podamos utilizar un activo de PI para obtener financiación, es necesario que la empresa sea titular del mismo y se encuentre bajo su control. Se trata de una cuestión vital para un prestamista, ya que debe estar seguro de que en caso de necesidad puede hacerse con la titularidad de nuestros activos intangibles y de PI.

Por lo general, esto significa que el titular registrado de los activos de PI debe ser la empresa que solicita financiación. Si nuestros activos de PI están distribuidos entre varias empresas de un grupo, o colocados en una sociedad holding, es posible que se necesiten acuerdos adicionales para poder utilizar su valor a los efectos de obtener financiación.

Si los derechos están registrados a nombre de los directores o fundadores, será necesario que estos los transfieran primero, ya que puede resultar imposible utilizarlos si la empresa como tal no puede ejercerlos o entregarlos en garantía. Por otra parte, es muy poco probable que podamos utilizar un activo de PI que estemos explotando bajo licencia de terceros, aunque sea esencial para la empresa.

Agrupar los activos de PI en una sola empresa

Algunos tipos de estructuras de financiación pueden requerir la agrupación de todos los activos de PI en una sola empresa, lo que puede resultar costoso. En tal caso, el prestamista deberá explicarnos cuáles son los requisitos.

¿Qué apoyo prestan a nuestra empresa los activos de PI?

Para que un prestamista considere que un activo de PI puede servir para obtener financiación, es necesario demostrar que guarda relación con los flujos de efectivo que generamos actualmente y los que generaremos en el futuro. Los activos de PI pueden servir para respaldar la financiación basada en el flujo de efectivo, por ejemplo, cuando estos activos proporcionan al prestamista una seguridad adicional. Esto se debe a tres razones:

- Los prestamistas toman el control de activos que actualmente consideramos valiosos, en calidad de garantía, para darnos un incentivo a la hora de devolver el préstamo.
 - Si estos activos generan ingresos, los prestamistas pueden suponer que tendremos motivos para protegerlos y revalorizarlos en el futuro.
 - Los activos no relacionados con los ingresos podrían ser muy difíciles de revender en caso de impago de un préstamo.
-

¿Se encuentra su empresa en una fase inicial de desarrollo?

Si nuestra empresa se encuentra en una fase inicial de desarrollo y aún no ha empezado a generar ingresos, puede resultarnos más difícil obtener financiación en forma de préstamo. Si tenemos dificultades para explicar a qué se dedica nuestra empresa y cómo generan valor nuestros activos de PI, es poco probable que un prestamista quiera ir más allá. Asimismo, conviene evaluar con criterio si un préstamo es la opción adecuada para nuestra empresa, ya que puede suponer la asunción de una deuda que más adelante no estemos en condiciones de reembolsar.

¿Cómo generan valor nuestros activos de PI?

Los activos de PI pueden utilizarse principalmente de dos maneras para generar ingresos. Dicho uso puede llevarlo a cabo la propia empresa, otras personas, o ambos.

En primer lugar, nuestros productos o servicios pueden contener la PI en cuestión y diferenciarse gracias a ella de otras ofertas que pueda haber en el mercado, como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3 Ejemplos de cómo la PI ayuda a la empresa a generar ingresos

Modelo de negocio	Ejemplo
Las ventas y los beneficios asociados a nuestros productos y servicios demuestran que nuestros activos de PI tienen valor	Productos de marca líderes de consumo
Generamos ingresos por ventas de manera indirecta, utilizando nuestros productos o servicios para atraer ingresos por publicidad o patrocinios	Aplicaciones populares que funcionan de acuerdo con un modelo de uso gratuito o "freemium"

De forma alternativa o adicional, nuestros activos de PI pueden ser el producto o servicio que ofrecemos y generar ingresos y beneficios por derecho propio, como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4 La PI como producto

Modelo de negocio	Ejemplo
PI técnica, por ejemplo, invenciones protegidas por patentes monetizadas por medio de la concesión de licencias	Ingresos de licencia, como pagos periódicos en concepto de regalías, pagos iniciales o mínimos, o una combinación de ambos
PI creativa monetizada a través de anticipos, pagos por encargo, derechos de emisión o publicación, derechos de interpretación o ejecución o derechos de grabación, y/o productos derivados como mercancías autorizadas.	Franquicias de libros y películas Software para empresas
Derechos de acceso a herramientas y sistemas, concedidos a los usuarios bajo licencia en función de su tamaño y funcionalidad	Software para empresas

Relación con las empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

TechCo genera efectivo a través de las ventas a sus distribuidores comerciales. La tecnología patentada constituye la base de su oferta. Los ingresos son cada vez más fiables y previsibles, lo que da a la empresa la confianza necesaria para entrar en nuevos mercados y acelerar su crecimiento.



FoodCo

FoodCo genera efectivo a través de las ventas a minoristas. La marca y las envolturas son esenciales para el reconocimiento por parte de los consumidores.



GameCo

GameCo opera con un modelo *freemium*, es decir, el juego se descarga gratuitamente. Los ingresos proceden de la publicidad y de las compras dentro de la aplicación, que dependen de un *software* creado por la empresa y protegido por derecho de autor. La protección de su marca comercial ayuda a evitar la confusión en el mercado con otras aplicaciones menos completas.

Al preparar una solicitud de financiación, es necesario cuantificar el impacto que han tenido estos activos sobre nuestros ingresos y beneficios en el pasado reciente y prever los flujos de efectivo futuros. Estos cálculos suelen abarcar, como mínimo, el año actual y dos más a partir del cierre del ejercicio contable vigente.

Utilizar los contratos para demostrar el grado de aceptación

Conviene que demostremos la solidez de los activos de PI y su contribución a la empresa. Una de las formas de hacerlo es demostrar que tenemos contratos en vigor que generan flujos de efectivo a partir de tales activos.

Debemos empezar por el mejor ejemplo de cada tipo, o el más representativo. Por ejemplo, en el caso de los nombres de dominio, debemos indicar aquellos que estén en uso y generen ventas. Dependiendo de cuál sea nuestro negocio y del tipo de financiación que busquemos, el prestamista puede pedir más datos.

Utilice la plantilla 4 para identificar las categorías de contratos más importantes.

Plantilla 4 Lista de verificación de los principales activos de PI contractuales



Ejemplo de TechCo

Tipo	Mejor ejemplo	Relación con la PI y los ingresos	¿Cuántos hay del mismo tipo?
Licencia o franquicia de PI a terceros	--	--	--
Licencia o franquicia de PI a terceros	--	--	--
Contratos del sector público o privado	Contrato con Autopistas del Estado de California	Se refiere a sistemas patentados, genera ingresos recurrentes	12
Acuerdos de financiación de I+D	Premio sectorial por el desarrollo en colaboración con un fabricante de sistemas de control	Acceso a la PI ya existente para apoyar el desarrollo de productos en el futuro	1
Acuerdos con agentes/ revendedores	Acuerdo de distribución en el Canadá	Se refiere a sistemas patentados, genera ingresos recurrentes	8
Acuerdos de exclusividad	--	--	--

Tipo	Mejor ejemplo	Relación con la PI y los ingresos	¿Cuántos hay del mismo tipo?
Cartera de pedidos de clientes	Cartera de pedidos de EE.UU.	Se refiere a las ventas de sistemas patentados	3 países
Nombres de dominio	www.techco.com	Promociona productos	2
Contratos de trabajo (concesión de derechos de PI)	Contrato de trabajo estándar	Salvaguardias de los derechos sobre las invenciones	39

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



FoodCo

FoodCo tiene contratos con supermercados y con distribuidores internacionales, una cartera de pedidos de minoristas especializados y un nombre de dominio valioso. Los contratos de trabajo de la empresa contienen cláusulas importantes que contribuyen a hacer más fácilmente exigible la protección de su fórmula como secreto comercial.



GameCo

GameCo está trabajando en un modelo de franquicia para el concepto de su juego y las características de sus personajes. Tiene acuerdos de distribución de sus juegos en tiendas privadas de aplicaciones y nombres de dominio. La empresa ha incorporado cláusulas de confidencialidad en sus contratos de trabajo.



Descargue la plantilla 4 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

Contratos de financiación

En ocasiones, los contratos también pueden servir para obtener financiación, tomados como activos independientes. Es algo que podemos negociar con el prestamista, siempre que el riesgo de incumplimiento sea bajo. No obstante, para conceder un préstamo respaldado por los ingresos derivados de un contrato es posible que el prestamista exija que los ingresos en cuestión se depositen en una cuenta bajo su control

¿Cómo explicar a un prestamista en qué consisten nuestros activos de PI?

Al solicitar un préstamo, los prestamistas suelen pedir el plan de negocios.

El plan de negocios es el documento donde se expone qué financiación necesita la empresa y cómo tiene previsto gastarla. Conviene que dejemos claro qué es lo que se estamos solicitando. El plan también debe indicar el plazo de amortización.

Los prestamistas tienen que estar seguros de que podemos devolver lo que pedimos prestado. El plan de negocios es el marco adecuado para explicar en qué se basan nuestras previsiones financieras y por qué motivos los consideramos factibles.

Integrar los activos de PI en el plan de negocios

Para que el prestamista tenga en cuenta nuestros activos de PI, es necesario que el plan de negocios describa con cierto detalle cuáles son nuestros principales activos de PI y explique claramente por qué son importantes para nuestra empresa. Puede utilizar la plantilla 5 y la lista de verificación de la plantilla 4 para estudiar la mejor manera de integrar los activos de PI de la empresa en la exposición de su plan.

Una vez elaborado un inventario completo de todos los activos de PI utilizando los cuadros de esta sección, adjúntelo como anexo a su plan de negocios.

En la plantilla 5 que figura a continuación se muestra la relación que cabe establecer entre la cartera de activos de PI de FoodCo y el plan de negocios de la empresa.

Plantilla 5 ¿Cómo se relaciona la PI con el plan de negocios?



Ejemplo de FoodCo

Ejemplo de título	Sugerencias de contenidos	Otras pruebas
Modelo de negocio	<ul style="list-style-type: none"> - FoodCo gana dinero vendiendo sus productos en supermercados y otros puntos de venta al por menor. - La PI de FoodCo protege su marca de origen y crea una base para desarrollar el reconocimiento de la marca y fidelizar al consumidor. - Esta PI ya existente facilitará la ampliación/diversificación de la gama y la compra recurrente. 	
Activos de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa tiene marcas registradas y secretos comerciales que protegen sus fórmulas. - Hasta ahora no se reconocían como activos en el balance de la empresa. 	En el anexo figura una lista detallada de todos los derechos de PI y su situación actual
Estrategia de la empresa	<p>En relación con la PI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las marcas están registradas en el mercado nacional. Se han realizado búsquedas y se ha confirmado la disponibilidad en los mercados de exportación. Se realizarán registros en los principales mercados antes de entrar en ellos. - Las fórmulas están protegidas como secretos comerciales; todos los subcontratistas están sujetos a acuerdos de no divulgación; todos los empleados tienen cláusulas específicas de confidencialidad en sus contratos. - Los derechos de autor se registrarán allí donde los sistemas nacionales dispongan de un registro oficial, tan pronto como la empresa inicie su actividad en el país. 	Los resultados de las búsquedas de marcas y los certificados de registro de derechos de autor (si procede) se incluirán en un anexo
Posición competitiva	<ul style="list-style-type: none"> - FoodCo está creando un nicho rentable con indicios claros de compra reiterada e interés por parte de los minoristas en la producción de productos de "marca blanca". - FoodCo ha identificado varios segmentos de productos nuevos que actualmente no están bien atendidos por sus competidores más cercanos, lo que ofrece oportunidades de ventas adicionales y cruzadas. 	Matriz comparativa que muestre las marcas más próximas y la disponibilidad de las gamas de productos objetivo
Resumen de las previsiones financieras	<p>Debería abordar las siguientes cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventas de productos actuales a través de las vías de distribución existentes - Ventas de nuevos productos a través de las vías de distribución existentes - Ventas de productos actuales a través de nuevas vías de distribución - Ventas de nuevos productos a través de nuevas vías de distribución - Presupuesto para la protección de la PI (incluidas las renovaciones) 	Previsiones detalladas
Evolución de los resultados financieros	<p>Debería abordar las siguientes cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversión histórica acumulada en I+D - Porcentaje de esta inversión que figura en el balance de la empresa 	Datos financieros auditados o no auditados
Uso de los fondos	FoodCo invertirá otros 500 000 USD en los próximos dos años en nuevos productos	Descripción de los productos y de toda protección ya obtenida o en trámite para la PI

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

El plan de TechCo consiste en ampliar sus ventas a otros tres países vecinos, donde ha identificado distribuidores comerciales adecuados. Gana dinero vendiendo sus productos y sistemas a través de distribuidores e instaladores. La estrategia de la empresa consiste en solicitar protección para su PI en el mercado nacional y en los principales mercados de exportación, solicitando también patentes en países en los que otros podrían intentar fabricar productos competidores. Puede demostrar una relación directa entre las características protegidas y el aumento de los ingresos, desglosados por producto y por territorio.



GameCo

El plan de GameCo consiste en aumentar su base de suscriptores y aumentar su popularidad, tanto para generar más ingresos a través de los medios existentes, como para explorar la posibilidad de conceder licencias a terceros sobre los personajes y el estilo del juego. Es titular de todos los derechos de autor sobre el código (programado internamente en su totalidad) y de los diseños de los personajes principales, y las marcas están registradas a su nombre. La empresa puede demostrar que sus índices de conversión a la modalidad de pago son superiores a los habituales en el mercado, y ha realizado estudios que avalan la posibilidad de conceder licencias a terceros. El plan desglosa de forma detallada las ventas de productos virtuales y las relaciona con los derechos de PI.



Descargue la plantilla 5 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

Cuantificar el valor de los activos intangibles y de PI

Si finalmente solicitamos un préstamo utilizando los activos de PI, tendremos que realizar una estimación de su valor. Existen herramientas y servicios profesionales que permiten hacerse una idea de antemano de cuál puede ser ese valor. No obstante, antes de invertir tiempo y dinero en esta actividad, conviene que preguntemos al prestamista qué tipo de valoraciones está dispuesto a aceptar. Es posible que insistan en utilizar un método propio y/o acudir a una fuente de confianza para la elaboración del informe de valoración (véase el capítulo 3: "Valoración de nuestros activos de PI").

En esta fase, la prioridad es reunir y presentar información sobre la inversión realizada en la creación y el mantenimiento de la cartera de PI. Hay una serie de aspectos que resulta útil abordar, como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5 Costos de desarrollo de los activos de PI

Categoría de costo	Ejemplo	Categorías de gastos a incluir
Inversión	Costos derivados de la investigación y la creación de prototipos de un concepto innovador	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo/esfuerzo del personal - Investigación de mercado - Investigación por contrato - Recursos especializados/instalaciones necesarias
Aplicación	Costos derivados de la elaboración de un medio para llevar a la práctica la invención o creación	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo/esfuerzo del personal - Servicios especializados de desarrollo y creación de prototipos - Herramientas - Licencias de <i>software</i> - Suscripciones
Desarrollo de marcas	Trabajo de elaboración de material explicativo o promocional	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo/esfuerzo del personal - Honorarios de agencias de desarrollo de marcas
Creación de diseños	Trabajos de estilismo y presentación, por ejemplo de productos o envolturas	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo/esfuerzo del personal - Honorarios de agencias de creación de diseños
Costos de la PI	Costos de presentación, tramitación, renovación y defensa de patentes, marcas y diseños	<ul style="list-style-type: none"> - Búsquedas de patentabilidad/libertad de acción - Búsquedas de marcas - Honorarios de abogados - Tasas oficiales - Tasas de renovación
Otros gastos		<ul style="list-style-type: none"> - Compra de nombres de dominio - Desarrollo de sitios web - Honorarios de abogados, por ejemplo, para la redacción de cláusulas estándar - Costos de <i>marketing</i>

Establecer estos costos hará más fácil convencer a los prestamistas de que nuestros activos intangibles y de PI tienen un valor, y demuestra nuestro compromiso con ellos, especialmente si hemos incurrido en gastos importantes para su creación y mantenimiento.

Tiempo no remunerado

Tal vez no sea posible cuantificar todos los costos. Puede ser difícil contabilizar el tiempo no remunerado dedicado a trabajar en la empresa. Merece la pena intentar cuantificarlo como indicación de nuestro compromiso, aunque es poco probable que podamos obtener un préstamo por su valor nominal.

2 Solicitud: Visión general del proceso de concesión de un préstamo

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo encontrar a prestamistas interesados en nuestros activos de PI?
 - ¿Qué puede hacer nuestra empresa con el dinero?
 - Comprender los límites del apetito de riesgo de un prestamista
 - ¿En qué consiste una garantía? ¿Qué es el colateral?
 - Anticiparse a las preguntas de diligencia debida
 - La cuestión de la confidencialidad
-

¿Cómo encontrar a prestamistas interesados en nuestros activos de PI?

Hay tres tipos principales de agentes financieros que pueden concedernos préstamos respaldados por el valor de nuestros activos de PI:

- Los prestamistas comerciales, los bancos de desarrollo y/o las entidades de financiación basada en activos pueden tomar en consideración nuestra cartera de activos de PI a la hora de decidir si nos conceden un préstamo, así como el importe y las condiciones del mismo.
- Agentes financieros especializados pueden gestionar fondos dedicados a respaldar a empresas que dispongan de importantes activos de PI, por ejemplo, empresas tecnológicas.
- Los gobiernos pueden subvencionar o apoyar programas de concesión de préstamos respaldados por la PI, en ocasiones dirigidos a sectores concretos.

No todos estos agentes financieros trabajan con activos de PI en todos los países, por lo que nuestra primera prioridad será determinar cuáles de ellos operan a escala local. Para comprender mejor las opciones de que dispone nuestra empresa y obtener información se puede buscar la ayuda de contables, asesores comerciales, cámaras de comercio u organismos públicos de información.

Prestamistas especializados

Algunos prestamistas están especializados en determinados sectores o tecnologías. Merece la pena que investiguemos un poco para determinar si hay prestamistas que encajen especialmente bien con las actividades de nuestra empresa.

Para poder aceptar este uso de los activos de PI, es posible que el prestamista deba cumplir una serie de condiciones establecidas por organismos reguladores, sistemas gubernamentales de garantía o aseguradoras. Esta circunstancia influirá

en las preguntas que nos van a formular durante el proceso de solicitud, a fin de determinar si cumplimos con los requisitos.

En la figura 2 se resume a grandes rasgos el proceso que seguirán la mayoría de los prestamistas.

Figura 2 El proceso de concesión de un préstamo



Análisis de nuestra empresa, de nuestros ingresos y de nuestras necesidades de financiación, a fin de determinar si la financiación mediante la PI es aplicable a nuestro caso.



Examen detallado de nuestros activos de PI y de nuestra situación financiera, a fin de determinar si cumplen los requisitos establecidos por el prestamista.



Presentación de una oferta provisional, que deberemos revisar para determinar si la financiación satisface nuestras necesidades y si las condiciones del préstamo son aceptables.



Documentación de las condiciones del préstamo para su firma.



Toma de los activos de PI como **garantía** del préstamo acordado.

¿Qué puede hacer nuestra empresa con el dinero?

Antes de iniciar un proceso de solicitud, hay que tener claras dos cuestiones:

- *¿Cuánto queremos pedir prestado?* Algunos prestamistas y fondos pueden fijar importes mínimos o máximos en relación con el dinero que están dispuestos a prestar. Sin embargo, los factores más importantes para determinar la cantidad que podemos pedir prestada son las circunstancias financieras y los planes de futuro de nuestra empresa.
- *¿Cómo vamos a utilizar los fondos?* Algunos agentes financieros imponen restricciones a la forma en que se puede gastar el dinero (por ejemplo, es posible que no pueda usarse para pagar dividendos o para comprar otra empresa). Los prestamistas suelen preferir los usos que impliquen la explotación y/o el fortalecimiento de los activos de PI existentes, o la creación de otros nuevos para aprovechar una oportunidad de mercado conocida, como los que se muestran en el cuadro 6.

Cuadro 6 Ejemplos de usos de los fondos y su posible idoneidad para la financiación mediante la PI

Uso	Ejemplo	Consideraciones
Investigación y desarrollo	Creación de nuevos bienes o servicios	Es probable que sea un uso permitido: el prestamista puede preguntar qué parte de la inversión en I+D se destinará a mejorar o ampliar la vida útil de los activos existentes y qué parte a crear otros nuevos
Gastos de marketing	Promoción de bienes o servicios existentes	Es probable que sea un uso permitido: el prestamista puede preguntar qué seguimiento se hará de los resultados/rendimientos
Exportaciones	Introducción de bienes o servicios existentes en nuevos mercados	Es probable que sea un uso permitido: el prestamista puede preguntar hasta qué punto están protegidos los activos de PI existentes en los nuevos mercados en los que se quieren introducir

Uso	Ejemplo	Consideraciones
Contratación de personal	Formación del equipo de la empresa	Es probable que sea un uso permitido: el prestamista puede preguntar si el nuevo personal participará directamente en la creación, protección o explotación de la PI, ya que todo ello debería añadir valor a la garantía del préstamo
Adquisición de PI	Compra de tecnología, marcas y otros activos para reforzar la oferta de la empresa	Es probable que sea un uso permitido: el prestamista puede preguntar por los motivos de la compra, los beneficios esperados en términos de ingresos o ahorro de costos, y el plan de integración
Adquisición de otra empresa	Compra de una empresa competidora o integración de partes de la cadena de suministro	Puede ser un uso permitido: el prestamista puede preguntar por los motivos de la compra, los beneficios esperados en términos de ingresos o ahorro de costes, el plan de integración y las implicaciones en materia de PI
Reembolso de préstamos existentes	Pago de deudas existentes	Podría ser un uso prohibido por las condiciones del préstamo, salvo que la PI se utilice como base para una reestructuración, ya que no añade valor a la PI o a las actividades de la empresa
Recompra de acciones o pago de dividendos	Compensación a los accionistas	Uso a veces prohibido por los prestamistas debido a que no añade valor a la PI o a las actividades de la empresa

Relación con las empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

La prioridad de TechCo es la expansión en el mercado internacional, lo que debería ser un uso aceptable de los fondos.



FoodCo

La prioridad de FoodCo es invertir en los costos de desarrollo y comercialización de su nuevo producto, lo que debería ser un uso aceptable de los fondos.



GameCo

La prioridad de GameCo son las campañas en los medios sociales y la exploración de oportunidades de concesión de licencias, lo que debería ser un uso aceptable de los fondos.

Comprender los límites de la tolerancia al riesgo de un prestamista

Al conceder un préstamo, los prestamistas asumen el riesgo de que el prestatario no pueda devolverlo. Para gestionar esa posibilidad, los prestamistas fijan límites al riesgo que están dispuestos a asumir. Evalúan la capacidad del prestatario para hacer frente a los pagos en función de una serie de ratios que tienen en cuenta el flujo de efectivo que genera (véase el capítulo 3, “¿Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener un préstamo?”). El análisis de la capacidad para hacer frente a los pagos de un préstamo se basa en parte en la duración del período de amortización del préstamo, denominado plazo o vida.

Un plazo más largo significa que la cuantía de cada pago es menor, por lo que los flujos de efectivo se ven menos afectados. No obstante, suele significar también que el importe total de intereses pagados es mayor, ya sea porque el plazo del préstamo es más largo o porque los tipos de interés son más altos.

Los prestamistas pueden estructurar los préstamos de diferentes maneras para facilitar el pago, hacerlos más asequibles y reducir el riesgo, como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7 Formas de estructurar un préstamo

Estructuras	Funcionamiento
Préstamo globo (<i>balloon</i>)	El prestatario realiza una serie de pagos de importe reducido a lo largo del tiempo y liquida el saldo restante en un pago final más elevado.
Préstamo a vencimiento (<i>bullet</i>)	No se devuelve nada del capital mientras dura el préstamo, sino que se abona en su totalidad al término del mismo.
Carencia de capital	Período durante el cual el prestatario solo paga intereses, normalmente al principio de la vida del préstamo.

¿En qué consiste una garantía? ¿Qué es el colateral?

Los prestamistas se enfrentan a un importante vacío de información. Solo saben lo que nosotros o nuestros asesores les cuentan sobre nuestra empresa. Establecer una garantía sobre algunos activos de la empresa les ayuda a gestionar este vacío de información y otros riesgos.

Comprender la terminología

La constitución de una garantía confiere al prestamista el derecho a vender nuestros activos en caso de impago. Esto le da al prestamista un instrumento para motivarnos a devolver el préstamo y le permite recuperar sus pérdidas en caso de que no podamos hacerlo.

Cuando el prestamista vincula directamente la cantidad que está dispuesto a prestar al valor de los activos de PI que la empresa puede ofrecer como garantía, los activos en cuestión se conocen a veces también como "colateral". De este modo, se pone de manifiesto la expectativa de que los activos de PI en cuestión tengan un valor suficiente para compensar cualquier posible pérdida. Cuando un prestamista identifica una garantía valiosa, la decisión sobre la concesión de un préstamo se vuelve más sencilla y es más probable que sea favorable.

Los prestamistas suelen aceptar como garantía activos tangibles, por ejemplo, bienes inmuebles. Tienen experiencia en la reventa de estos activos, en caso necesario. Los bancos fijan el valor de estos activos en función de su valor de enajenación, es decir, la cantidad que el prestamista espera recibir por su venta, de la que descuentan un pequeño margen en concepto de riesgo, que suele ser del 20-30 %.

Las empresas en crecimiento no suelen disponer de activos tangibles, por lo que se plantea la posibilidad de que la PI y los activos intangibles cumplan esta función. Al estar menos familiarizados con estos activos, el descuento aplicado por los prestamistas en concepto de riesgo será mayor. Como consecuencia, la ratio préstamo-valor de los activos de PI puede ser del 50 % o inferior.

Dar y recibir valor

Los activos de PI son valiosos. Si ponemos estos activos en riesgo otorgando a nuestro prestamista una garantía real sobre ellos, es porque esperamos recibir algo a cambio. De lo contrario, lo único que ocurre es que nuestro prestamista protege mejor su posición.

Garantía compensatoria (*boot collateral*)

Por lo general, las garantías permiten acceder a condiciones de financiación más favorables, como se explica más adelante. En algunas situaciones, sin embargo, los prestamistas pueden tratar de incluir todo lo que posee la empresa en una suerte de garantía "genérica", sin necesidad de que se ofrezca un valor adicional que tenga esta naturaleza. Es lo que se conoce como garantía compensatoria.

El uso de activos de PI como garantía puede evitar la necesidad de recurrir a otras formas de garantía, como los activos tangibles, los bienes inmuebles o las garantías personales. Para ello es necesario que el prestamista confíe en tener acceso a algo de valor en caso de impago.

Para que podamos utilizar nuestros activos de PI para respaldar la concesión de un préstamo, es preciso que conozcamos su valor. No obstante, conviene que consultemos con el prestamista antes de invertir en una tasación. Los prestamistas suelen tener preferencias en cuanto a la forma de efectuar la valoración o al proveedor que debe llevarla a cabo (véase el capítulo 3, "Valoración de nuestros activos de PI").

Comprender el valor de nuestros activos de PI puede darnos acceso a opciones de financiación más favorables, como por ejemplo:

- obtener préstamos que de otro modo no podríamos conseguir;
- aumentar la cantidad que el prestamista nos permite tomar prestada; y
- obtener mejores condiciones, por ejemplo, un tipo de interés reducido.

Anticiparse a las preguntas de diligencia debida

Los prestamistas tienen la responsabilidad de ofrecer productos financieros adecuados. Para averiguar si la financiación respaldada por PI es adecuada para nuestra empresa, deberán llevar a cabo un proceso de diligencia debida a fin de verificar una serie de supuestos, para lo cual es posible que intervengan personas distintas del gestor con el que tratamos habitualmente en la entidad crediticia.

La solicitud avanzará con más facilidad si tenemos preparadas las respuestas para las preguntas que es más probable que nos formulen.

Familiaridad con los activos intangibles

Muchas preguntas de diligencia debida en materia de PI son similares a las que se plantean en los préstamos basados en activos tangibles. Estas preguntas sirven para indagar sobre el estado y la calidad de los activos, así como sobre si existe algún problema relacionado con la titularidad o los derechos de uso. No obstante, si nuestro prestamista no está familiarizado con los activos de PI, es posible que nos formule más preguntas sobre estos activos que sobre los de otras clases.

Tal como se ha explicado en el capítulo anterior, debemos proporcionar información completa sobre los activos de PI que queremos que se tomen en consideración y ser capaces de explicar el valor añadido que aportan a nuestras operaciones. En caso de que el prestamista quede satisfecho con esta información, las áreas que más probablemente se examinarán en relación con la PI son las siguientes:

- *Titularidad* (¿a quién pertenece el activo de PI?)
- *Situación* (¿existen derechos de PI y están en vigor?)
- *Alcance* (¿qué es lo que cubren esos derechos de PI?)
- *Cobertura* (¿dónde son válidos?)
- *Madurez* (¿qué grado de aceptación tienen?)
- *Controversias* (reclamaciones por infracción o nulidad y gestión de las mismas).

Puede utilizar la plantilla 6 para preparar la información necesaria. En esta versión se muestran los principales puntos que deben abordarse y se ofrece un ejemplo práctico para el caso de GameCo.



Ejemplo de GameCo

Ejemplo de título	Puntos clave	Puntos clave y elementos de prueba útiles para GameCo
Titularidad de los activos	Confirmar que la empresa es titular de todos los activos enumerados, ostenta los derechos sobre ellos y no son objeto de litigio.	Tal vez preocupe que alguien más tenga derechos de PI sobre el juego <i>Elementos de prueba:</i> - Condiciones para la negociación de licencias del motor de juego subyacente - Condiciones de contratación del personal - Cesión de derechos a subcontratistas que participen en la elaboración del código
Situación de los activos	Facilitar información adicional sobre la estrategia de protección de la PI en relación con los derechos aún no registrados o concedidos	Tal vez preocupe que GameCo dependa de unos derechos de autor sobre el software que sean difíciles de proteger frente a imitaciones (no así frente al robo) <i>Elementos de prueba:</i> - Inventario de todos los activos intangibles y de PI que GameCo posee y utiliza, por tipo - Plan de negocios que incorpore la estrategia de marca y contemple posibles formas de utilizar las características de los personajes para impulsar el crecimiento futuro
Alcance de los activos	Explicar por qué los derechos vigentes son adecuados y suficientes para respaldar el modelo de negocios actual y futuro y que existen pruebas claras de que hay demanda en el mercado para ellos	Al igual que en el caso anterior, el motivo de preocupación pueden ser las limitaciones de la protección conferida por el derecho de autor <i>Elementos de prueba:</i> los mismos que en "Situación"
Cobertura territorial de los activos	Explicar la relación entre los mercados geográficos en los que opera la empresa y los países en los que cuenta con protección para su PI	Tal vez preocupe el hecho de que las aplicaciones móviles pueden utilizarse en cualquier lugar y proteger la PI en todo el mundo puede resultar muy caro <i>Elementos de prueba:</i> - Matriz comparativa de estadísticas sobre perfiles de usuarios actuales y territorios donde la PI está protegida/registrada - Matriz ampliada que indique en qué territorios adicionales se puede obtener fácilmente protección (teniendo en cuenta los plazos de ampliación de determinados derechos registrados existentes)
Madurez de los activos	Demostrar que los derechos son lo suficientemente maduros como para respaldar la generación de ingresos a partir de productos o servicios, pero no tanto como para quedar obsoletos	Tal vez preocupe el hecho de que la PI asociada a los juegos suele ser efímera y que algunos activos que son valiosos hoy no lo serán mañana. <i>Elementos de prueba:</i> - Estudios de mercado que demuestren el éxito del desarrollo de franquicias y modelos de concesión de licencias de juegos comparables - Plan de negocios que incluya una hoja de ruta para el desarrollo de productos que muestre que una mayor inversión potenciará la fidelización y la aceptación - También debe indicar claramente los pasos necesarios para generar valor a partir de los activos creados hasta la fecha
Controversias sobre activos	Proporcionar información sobre las infracciones detectadas, o las que se hayan imputado a la empresa, y explicar qué ha sucedido en tales casos. Si la empresa ha hecho valer con éxito su PI, debería contar como un punto a favor. Si no han surgido controversias, también debe ponerse de manifiesto	Tal vez preocupe que los desarrolladores se lleven características o formas de trabajar únicas y novedosas cuando abandonen GameCo y pongan en peligro la ventaja competitiva. <i>Elementos de prueba:</i> - Condiciones de contratación del personal que incluyan cláusulas explícitas en relación con la confidencialidad y la titularidad de los derechos de autor

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



TechCo

TechCo puede tener que demostrar que el uso de subcontratistas para fabricar los productos físicos no complica ni limita sus derechos. Las cesiones y los acuerdos de no divulgación pueden ser elementos útiles de prueba. La empresa también puede tener que explicar en qué medida su estrategia de protección de la PI respalda la expansión de mercado prevista, en particular en lo que respecta a las patentes, dado que todavía no se han concedido todos los derechos y, por lo tanto, no son exigibles; podrían plantearse preguntas sobre el alcance y la cobertura territorial. Por último, puede preocupar que los distribuidores o instaladores infrinjan los derechos de PI de la empresa. TechCo tendrá que explicar cómo gestiona esta amenaza.



FoodCo

FoodCo pone mucho énfasis en el desarrollo de la marca, pero algunos de sus productos se desarrollan conjuntamente con los proveedores. Es posible que un prestamista quiera confirmar que se han realizado las cesiones oportunas para que la empresa sea titular de todos los activos necesarios para su actividad diaria, y también obtener confirmación de que los proveedores subcontratados no conservan ningún derecho que pueda complicar la expansión prevista de la empresa. También habrá preguntas sobre el grado de aceptación que se ha logrado realmente en el mercado hasta la fecha. Por último, también ha habido un caso de fraude de imitación -que FoodCo resolvió con éxito a su favor-, lo que demuestra que su marca goza de cierto grado de protección.



Descargue la plantilla 6 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el siguiente [enlace](#).

El prestamista puede dar por buenas las respuestas que le demos y el contrato de préstamo que nos ofrezcan exigirá que confirmemos la exactitud de la información que hemos facilitado.

La cuestión de la confidencialidad

Durante el proceso de diligencia debida, los prestamistas o los especialistas designados por ellos pueden hacernos preguntas detalladas sobre nuestros activos de PI, nuestra situación financiera actual e histórica, nuestros planes de futuro y nuestra cartera de clientes.

Por regla general, un prestamista fiable tratará la información que le facilitemos de forma confidencial y no la revelará a nuestros competidores o clientes. No obstante, vale la pena considerar la posibilidad de firmar un acuerdo de no divulgación como medida de protección. De este modo, la empresa demuestra también que se toma en serio la protección de los activos de PI. Puede ser más rápido aceptar la redacción propuesta por el prestamista para el acuerdo de no divulgación que insistir en mantener una propia.

Debemos ser especialmente cautelosos con los siguientes activos de PI

- La información relativa a las invenciones antes de solicitar protección por patente: si divulgamos el contenido de una invención, salvo que lo hagamos en condiciones de estricta confidencialidad, podemos perder el derecho a dicha protección.
 - Los secretos comerciales que utiliza nuestra empresa: una vez que se divulga un secreto, resulta muy difícil protegerlo y conservarlo como ventaja competitiva.
-

3 Decisión: Condiciones y estructura de la operación

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- Modalidades de financiación disponibles
 - ¿Cuál es la más adecuada para nuestra empresa?
 - Tipos de garantías reales que aceptan los prestamistas
 - Valoración de nuestros activos de PI
 - ¿Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener un préstamo?
 - ¿Es caro pedir un préstamo respaldado por activos de PI?
-

Modalidades de financiación disponibles

Existen cinco formas principales de aprovechar el valor de la PI para obtener financiación mediante el endeudamiento, como se muestra en el cuadro 8. No todas ellas se encuentran disponibles en todos los países, y es probable que cualquier prestamista ofrezca como mucho una o dos de estas opciones.

Cuadro 8 Formas de obtener financiación mediante la PI

	Estructura	Función de los activos de PI
Préstamos con garantía	Préstamos garantizados por activos de PI, como complemento o en sustitución de otras garantías sobre bienes tangibles o de carácter personal.	El valor de nuestra PI determina la cantidad que podemos pedir prestada. Es más probable que podamos utilizar la PI como garantía si esta tiene un valor independiente de nuestro negocio. Los prestamistas se fijan en la posibilidad de revender los activos de PI, lo que requiere una cantidad importante de comprobaciones en materia de diligencia debida en el marco de la transacción.
Préstamos basados en los flujos de efectivo	Préstamo sin garantía, basado principalmente en la cantidad, frecuencia y fiabilidad del efectivo generado por la empresa. Los activos de PI proporcionan seguridad al prestamista, ya que respaldan el compromiso y la capacidad del prestamista para devolver el préstamo.	El prestamista llevará a cabo una valoración de los activos de PI, pero su valor recuperable tiene una importancia limitada en la decisión del prestamista. Los prestamistas tendrán en cuenta la fiabilidad del flujo de efectivo previsto y la función que desempeña la PI en su consecución.
Venta con retrocesión de licencia	Una forma de financiación basada en activos. El prestamista nos compra los activos de PI y a continuación nos concede una licencia exclusiva sobre ellos.	A cambio de ceder la titularidad de nuestros activos de PI, podemos recuperar el efectivo invertido en su desarrollo, sin perder los derechos de uso exclusivo.
Deuda de riesgo	La deuda de riesgo está destinada a empresas en crecimiento que necesitan fondos adicionales tras anteriores rondas de financiación basadas en el capital social. Proporciona financiación mediante endeudamiento sin diluir más la propiedad de los fundadores, si bien los prestamistas pueden incluir opciones para adquirir acciones en el futuro. Los activos de PI pueden utilizarse como garantía.	Los prestamistas evalúan el potencial de la empresa, el capital ofrecido previamente como garantía y los indicadores de riesgo en cuanto a su capacidad de cumplir sus obligaciones futuras de reembolso. Los activos de PI se consideran un factor a la hora de evaluar la rentabilidad y el potencial de una empresa.

	Estructura	Función de los activos de PI
Titulización	Un conjunto de activos de PI similares entre sí y generadores de efectivo se agrupan para crear un nuevo instrumento de garantía, por ejemplo, un bono. La venta del nuevo instrumento de garantía en el mercado permite obtener fondos en el presente a cuenta de flujos de ingresos futuros.	Los flujos de efectivo asociados a los activos de PI determinan el importe de los fondos que pueden captarse y los rendimientos que pueden obtenerse. Los activos en cuestión suelen consistir en derechos de autor (por ejemplo, los bonos Bowie, emitidos en 1997). ¹

No se trata de una lista exhaustiva, y existen variantes para casos específicos. Por ejemplo, las películas se financian a veces utilizando como garantía los derechos de autor del guion, respaldados por un seguro de buen fin, que cubre el riesgo de que la película no se termine o no genere un nivel mínimo de ingresos. Es probable que surjan nuevas variantes con el tiempo.

¿Cuál es la más adecuada para nuestro negocio?

Cada agente financiero tendrá su propia idea de las estructuras de financiación que está dispuesto a ofrecer. Cuando todas las opciones estén disponibles, la elección dependerá de la madurez del negocio y de la naturaleza de los activos de PI y la aceptación que tengan en el mercado.

En la figura 3 se muestra la relación entre los activos de PI y las posibles modalidades de financiación.




Figura 3 Activos de PI que pueden utilizarse para la financiación y enfoques adecuados

Modalidad de financiación	Los activos de PI se utilizan en relación con productos/servicios que generan ingresos	Los activos de PI son el producto (por ejemplo, música grabada)	Los activos de PI son fundamentales para la actividad comercial	Hay ingresos predecibles de carácter recurrente o contractual	Los activos de PI podrían revenderse en caso necesario	El negocio cuenta con inversores de capital
Préstamos con garantía	E	D	E	MD	E	D
Préstamos basados en los flujos de efectivo	E	D	D	E	D	D
Venta con retrocesión de licencia	E	D	E	MD	E	NN
Deuda de riesgo	MD	NN	D	D	D	E
Titulización	E	E	NN	E	NN	NN

E-Esencial MD-Muy deseable D-Deseable NN-No necesario

En el cuadro 9 se muestra la importancia relativa que tienen las distintas opciones de financiación para las empresas propuestas como ejemplo.

1 Revista de la OMPI. Lo nuevo siempre en el punto de mira: David Bowie y la innovación financiera en el campo de la PI. 13 de enero de 2016. Disponible en: www.wipo.int/pressroom/es/stories/bowie_ip_innovator.html [consultado el 23 de mayo de 2024].

		Posibles opciones de financiación				
		Préstamos con garantía	Préstamos basados en los flujos de efectivo	Venta con retrocesión de licencia	Deuda de riesgo	Titulización
 TechCo	TechCo cuenta con inversores de capital riesgo. Sus activos de PI son fundamentales para el negocio y sustentan sus ingresos. La empresa es rentable.	✓	✓	✓	✓	✗
 FoodCo	Los activos de PI de FoodCo contribuyen a generar ingresos para la empresa. FoodCo no está financiada por capital riesgo	✓	✓	✓	✗	✗
 GameCo	GameCo se encuentra aún en una fase relativamente temprana de su desarrollo. Sus activos de PI aún no están maduros y no generan ingresos de forma independiente.	✗	✓	✗	✗	✗

Conviene hablar con el prestamista antes de efectuar una valoración

Estas estructuras pueden requerir distintos enfoques a la hora de valorar la PI. Por este motivo, es mejor no invertir dinero en una valoración hasta que sepamos qué viabilidad tienen las distintas vías y cuáles pueden estar a nuestra disposición, ya que el prestamista puede haber estipulado cómo debe realizarse la valoración y aprobado quién debe llevarla a cabo.

Tipos de garantías reales que aceptan los prestamistas

La mayoría de los países cuentan con leyes y mecanismos que facilitan a los prestamistas la constitución de garantías sobre activos tangibles como bienes inmuebles y bienes de equipo. Muchos países prevén un procedimiento equivalente para los activos intangibles y de PI. El enfoque y la terminología pueden variar en función del régimen jurídico de cada país.

En los países del *common law*, el prestamista utilizará probablemente un gravamen (*charge* o *lien*). En los países de tradición jurídica romanista, la estructura correspondiente es la prenda (*pledge*). En la mayoría de los casos, es técnicamente posible constituir hipotecas sobre activos de PI, aunque raramente se hace debido a los complicados trámites que conllevan.

Estos tipos de garantías reales permiten seguir utilizando los activos de PI casi con toda normalidad. Existen algunos condicionantes, como la prohibición de venderlos, conceder licencias en exclusiva o renunciar a ellos. Si incumplimos nuestras obligaciones de pago derivadas del préstamo, el prestamista puede hacerse con nuestros activos de PI sin nuestro consentimiento.

Por lo general, los gravámenes o las prendas quedan registrados en una base de datos oficial. Las garantías reales también pueden inscribirse en las bases de datos de PI donde estén registrados los activos.

Si se utiliza una estructura de financiación basada en activos, como en la venta con retrocesión de licencia, el prestamista adquiere nuestros activos en lugar de constituir una garantía real sobre ellos. Obtendremos una licencia exclusiva para utilizar los activos de PI a cambio de efectuar los reembolsos pertinentes. Podremos seguir utilizando los activos de PI en nuestro negocio, y seguiremos siendo plenamente responsables de su mantenimiento y protección.

Valoración de nuestros activos de PI

A los prestamistas les resulta más difícil valorar los activos de PI que los activos tangibles, por las siguientes razones:

- su valor es más dependiente del contexto;
- hay muchos menos datos disponibles sobre transacciones; y
- los activos de PI tienen un perfil de amortización menos predecible a lo largo de su vida útil económica.

Por estas razones, la valoración de la PI requiere la participación de especialistas. El análisis tiene componentes objetivos y subjetivos. En consecuencia, distintos profesionales pueden llegar a veces a valores razonables pero divergentes de los activos de PI. Los prestamistas comerciales, como los bancos, querrán asegurarse de que los métodos utilizados para valorar la PI son coherentes y comparables en todas las transacciones.

Prudencia del prestamista

Cabe esperar que el prestamista adopte un enfoque prudente tanto en lo que respecta al valor como a la proporción de ese valor que puede tenerse en cuenta para el préstamo.

En general, hay dos conjuntos de datos financieros que pueden utilizarse para determinar el valor de la PI:

- *Ingresos*: los ingresos, el flujo de efectivo y los beneficios generados por los activos de PI en el pasado y los importes previstos a corto y medio plazo (un análisis principalmente prospectivo).
- *Costo*: la inversión realizada para que los activos de PI alcancen su fase actual de desarrollo, y la inversión adicional que puede ser necesaria para mantener su posición competitiva (un análisis principalmente retrospectivo).

Los prestamistas y sus asesores especializados utilizan estos datos de diversas maneras para determinar el valor de la PI. Es posible que combinen diferentes métodos en sus análisis. Los métodos utilizados pueden depender del tipo de producto que estén en condiciones de ofrecernos.

En el cuadro 10 se muestran los aspectos más importantes del análisis, así como aquellos que pueden requerir más información de nuestra empresa para obtener un resultado válido.

Cuadro 10 Preparación para la valoración de TechCo



Ejemplo de TechCo

Pregunta del experto	Puntos clave	Respuesta de TechCo
¿Cuál es la contribución de la PI a los ingresos futuros si todo va según lo previsto?	Previsiones bien fundamentadas que vengán respaldadas por compromisos contractuales y/o relaciones comerciales establecidas y datos sobre demanda	<ul style="list-style-type: none"> - El sistema de generación y almacenamiento de energía está protegido por patentes - El <i>software</i> está protegido - La empresa cuenta también con una marca cada vez más reconocida - Las ventas crecen rápidamente - Las provisiones están respaldadas por contratos firmados con distribuidores e instaladores
¿Cuáles son los riesgos que podrían impedir que la empresa cumpla su plan? ¿Están relacionados con la PI?	Información sobre el contexto normativo; medios por los que la empresa ha alcanzado sus objetivos en el pasado; información detallada sobre cualquier controversia o infracción en materia de PI que haya surgido; información sobre la competencia (véase más abajo).	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa necesita el nivel adecuado de capital circulante para aumentar su producción y sus ventas a fin de satisfacer la demanda internacional confirmada - No hay riesgos específicos identificados en relación con la PI o la reglamentación

Pregunta del experto	Puntos clave	Respuesta de TechCo
¿Estaría alguien interesado en comprar los activos en cuestión si la empresa tuviera graves dificultades y un banco tuviera que venderlos?	Información detallada sobre actividades de fusión y adquisición en el sector en las que participen empresas similares, y sobre posibles propuestas comerciales que haya recibido la empresa en relación con su PI a efectos de compras, concesión de licencias o colaboraciones.	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa está actualmente respaldada por sociedades de capital riesgo - Dichas sociedades invirtieron en TechCo porque se observa una gran actividad de fusiones y adquisiciones en el sector, por lo que esperan que haya buenas oportunidades de salida - En los últimos 12 meses se han recibido dos manifestaciones de interés por comprar TechCo, pero la dirección quiere ampliar antes las operaciones - TechCo también ha recibido propuestas para negociar la concesión de licencias en relación con sus patentes
¿Cuánto ha invertido la empresa en el desarrollo de sus activos? ¿Es una apuesta seria?	Calendario de inversiones históricas; fuentes y usos (¿de dónde ha venido el dinero y a dónde ha ido?)	<ul style="list-style-type: none"> - Hasta la fecha, se han invertido en total más de 8 millones de dólares USD en el desarrollo de <i>hardware</i>, <i>software</i> y sistemas protegidos mediante patente. - La dirección de TechCo ha conservado una participación mayoritaria en la empresa
¿Las inversiones, los conocimientos técnicos y los activos de PI de la empresa suponen una barrera importante para que otros se introduzcan en el mercado?	Información sobre la actividad de la competencia y sus argumentos de venta diferenciales en relación con los de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> - La tecnología de TechCo es líder del mercado en su campo, razón por la cual la empresa ha conseguido acuerdos con los principales distribuidores - Estos contratos de distribución representan una barrera de entrada adicional para terceros
¿Cuánto tendrá que gastar la empresa en PI para seguir siendo competitiva?	Incorporación de presupuestos de I+D razonables de acuerdo con las previsiones de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de un millón de dólares USD en I+D durante los próximos dos años para desarrollar nuevos sistemas de <i>software</i> y <i>hardware</i> - Se realizarán más registros de marca para proteger las submarcas

Este cuestionario puede servir de apoyo para un análisis ordenado de los principales factores a tener en cuenta en el proceso de valoración de la PI.

Qué cambiaría en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:



FoodCo

FoodCo hará hincapié en la contribución de sus fórmulas al firme crecimiento que registra la empresa y en la necesidad de satisfacer la demanda de nuevos productos, respaldada por cartas de intenciones y acercamientos de nuevos clientes, como resultado de la diferenciación de su oferta. Dada la popularidad de los productos de FoodCo, no sería de extrañar que empezaran a surgir algunos imitadores, aunque gestionados con eficacia no tendrían más efecto que el de confirmar las oportunidades de crecimiento existentes.



GameCo

GameCo hará hincapié en el elevado índice de suscripciones y compras dentro de su aplicación, que está generando mejores ingresos que sus competidores. La empresa presentará datos que demuestren la idoneidad de sus activos para la expansión mediante la concesión de licencias, y acreditará haber tomado las medidas necesarias para proteger su marca y las características clave de sus personajes.

La importancia del flujo de caja

Nuestros activos de PI son valiosos, pero los flujos de tesorería actuales y futuros serán el principal factor determinante para decidir si podemos pedir un préstamo y de qué cuantía. Los flujos de efectivo determinan nuestra capacidad para devolver un préstamo (tanto la suma prestada como los intereses y otras comisiones que puedan aplicarse). La mayor amenaza para el dinero del prestamista mientras dura el préstamo es la posibilidad de que nuestra empresa quiebre. Es más fácil que una empresa quiebre por falta de liquidez que porque sus activos de PI dejen de ser útiles.

¿Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener un préstamo?

La financiación mediante la PI es algo nuevo y los prestamistas todavía están aprendiendo a entender el comportamiento de los activos de PI como garantía de un préstamo. En consecuencia, no existen prácticas establecidas acerca de qué parte del valor de nuestros activos de PI puede utilizarse como garantía para obtener un préstamo. En esta situación hay que tener en cuenta dos factores:

- La **falta de confianza** en el valor recuperable de los activos de PI. El valor de la PI depende del contexto, por lo que puede cambiar si los activos o la empresa se encuentran en una situación de precariedad. Por otro lado, el valor de la PI es más difícil de determinar que el de los activos físicos, ya que la PI rara vez se compra y se vende en el mercado con la misma transparencia que estos. La ausencia de referencias de mercado y vías de enajenación también significa que estos activos reciben un tratamiento distinto en cuanto capital.
- **Costos de transacción elevados.** Este desconocimiento y desconfianza con respecto a los activos de PI puede dar lugar a un incremento de los costos, como se explica en el siguiente apartado.

Las prácticas evolucionan rápidamente hacia una mejora del acceso a la financiación para las empresas en crecimiento, cuya capacidad para obtener préstamos se ve especialmente afectada por la falta de garantías en forma de activos tangibles. Con todo, pocos prestamistas estarán dispuestos a ofrecer la misma relación préstamo-valor en el caso de un activo de PI que en el de una casa o un coche.

¿Es caro pedir un préstamo respaldado por activos de PI?

Los costos asociados a los préstamos respaldados por activos de PI se dividen principalmente en tres categorías:

- Intereses y otros gastos de financiación.
- Honorarios de abogados y profesionales.
- Gastos en concepto de seguros y garantías.

A menudo, estos costos se agrupan en lugar de cobrarse por separado. A continuación se describe en qué consiste cada uno de ellos.

Intereses y otros gastos de financiación

La mayoría de los préstamos requieren el pago de intereses a lo largo del período de amortización. Las instituciones financieras pueden considerar que los préstamos respaldados por activos de PI entrañan más riesgos que los respaldados por activos físicos, lo que puede dar lugar a tipos de interés más elevados. Sin embargo, es posible que podamos ahorrar dinero en concepto de intereses si nuestro país ofrece una subvención o si aportamos nuestros activos de PI como garantía.

Es habitual que se apliquen comisiones únicas a los préstamos, como las utilizadas para cubrir los gastos administrativos que llevan asociados. En el caso de la financiación respaldada por activos de PI, estos costos pueden ser más elevados que en otros tipos de préstamos, ya que requieren que el prestamista cuente con especialistas en diligencia debida y valoración de la PI. Es posible que se apliquen tasas adicionales en caso de que optemos por cancelar el préstamo anticipadamente.

Honorarios de abogados y profesionales

La mayoría de los préstamos requieren la participación de otras partes además del prestamista y el prestatario. Esto es especialmente cierto en el caso de la financiación respaldada por activos de PI, ya que el escaso volumen de transacciones hace que pocas instituciones financieras dispongan de expertos internos.

Como ya se ha dicho, el prestamista exigirá una valoración fiable e independiente de nuestros activos de PI. También pueden producirse costos derivados de las comprobaciones en materia

de diligencia debida necesarias para confirmar que nuestros activos de PI son adecuados para respaldar el préstamo, especialmente si confiamos en el valor de estos como garantía. Estos costos suelen repercutirse en el prestatario, aunque en algunos países existen subvenciones para cubrirlos. Es posible que podamos incluir estos costos en el acuerdo de préstamo.

Si tratamos de conseguir una cantidad de fondos importante, pueden surgir costos adicionales. Por ejemplo, el prestamista puede exigir que mantengamos los activos de PI en una empresa separada, para estar más seguro de tener acceso a ellos en caso de necesidad. También pueden surgir costos adicionales asociados a la obtención de asesoramiento jurídico o financiero o al cumplimiento de los requisitos de presentación de informes.

Cuando los activos de PI consistan en *software*, el prestamista puede exigirnos que mantengamos una copia del código bajo custodia de un tercero. Por lo general, los costos de constitución y mantenimiento del contrato de plica correrán a cargo del prestatario.

Gastos en concepto de seguros y garantías

En varios países, los gobiernos ofrecen garantías para cubrir una parte del importe del préstamo. Esto conlleva algunos gastos administrativos que suelen repercutirse en el prestatario.

Los prestamistas pueden contratar un seguro de garantía para cubrir el riesgo de que nuestros activos de PI pierdan valor. El costo de obtener esa cobertura puede reflejarse en las comisiones de apertura o en las tasas anuales asociadas a nuestro préstamo.

Por otro lado, el prestamista puede querer garantías de que podemos hacer frente a los riesgos relacionados con la infracción de nuestros activos de PI. Una forma aceptada de hacerlo es mediante un seguro contra litigios en materia de PI. En ocasiones podremos utilizar los fondos del propio préstamo para pagar las primas asociadas.

4 Aplicación: Qué ocurre una vez cerrado el acuerdo

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- Comprender las cláusulas del préstamo
 - ¿Qué espera de nosotros el prestamista?
 - Restricciones aplicables a nuestros activos de PI durante la vida del préstamo
 - Creación de nueva PI
-

Comprender las cláusulas del préstamo

Los acuerdos de préstamo suelen incluir cláusulas específicas. Se trata de compromisos contractuales que acordamos con el prestamista, en los que se establecen requisitos y restricciones específicos para el prestatario. Algunas de estas cláusulas pueden estar relacionadas con nuestros activos de PI, por ejemplo, en los casos que figuran en el cuadro 11.

Cuadro 11 Cláusulas comunes relacionadas con la PI

Obligación	Significado	Efectos
Deber de mantenimiento de nuestros activos	Debemos mantener nuestros registros de PI válidos y en vigor, renovando los derechos cuando corresponda y tramitando las solicitudes oportunas para obtener nuevos registros	Es posible que tengamos que informar a nuestro prestamista si alguien intenta impugnar o invalidar nuestros derechos, o si tenemos que defenderlos o hacerlos valer
Obligación de no vender ni ceder el control de nuestros bienes a terceros	No podremos vender ninguno de los derechos de PI ofrecidos como garantía ni conceder licencias únicas o exclusivas sobre ellos	Es posible que necesitemos el permiso del prestamista para conceder licencias sobre nuestros activos de PI
Obligación negativa	No podremos ofrecer los activos de PI como garantía a nadie más, o deberemos salvaguardar la prioridad de los intereses del prestamista original	Es posible que tengamos que consultar con nuestro prestamista antes de pedir préstamos adicionales
Derecho de inspección y revaluación	Cooperación en la actualización periódica de los registros de seguridad y en la revaluación de los activos de PI	Podemos estar obligados a facilitar información dentro de unos plazos determinados

Modelos de negocio que requieren la concesión de licencias

Si nuestra empresa concede regularmente licencias de PI como parte de su modelo de negocio, tendremos que negociar con el prestamista para excluirlas de los acuerdos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si vendemos nuestro *software* como un servicio a nuestros clientes y si concedemos su uso bajo licencia.

¿Qué espera de nosotros el prestamista?

Teniendo en cuenta la rapidez con la que puede cambiar la situación de un activo de PI, es posible que los prestamistas quieran efectuar comprobaciones con frecuencia, y que contraten a un especialista para que se ocupe de esta labor. Además de tener en cuenta la salud financiera general de la empresa y confirmar que no existen amenazas para la garantía real constituida por el prestamista, estas actividades de seguimiento se beneficiarán de toda información que podamos facilitarles sobre cuestiones como las siguientes:

- Desarrollos positivos, como la incorporación de directivos, la entrada en nuevos mercados, la introducción de nuevos productos o el desarrollo y la protección de nuevos activos de PI.
- Circunstancias potencialmente negativas, como la salida de personal clave, infracciones de los derechos de PI, la retirada de productos o la entrada de nuevos competidores en el mercado, así como las medidas de mitigación que estamos adoptando.

Los prestamistas esperarán que llevemos a cabo esfuerzos razonables para proteger y mantener adecuadamente nuestros activos de PI. Es probable que estos esfuerzos incluyan, entre otras, las actividades que se indican en el cuadro 12.

Cuadro 12 Principales acciones que deberemos realizar mientras dure el préstamo

Actividad	Acción prevista
Renovación de los derechos de PI	Si hemos obtenido la concesión o el registro de un derecho de PI, deberemos renovarlos a su vencimiento.
Tramitación de los derechos de PI	Por supuesto, es bastante habitual que se retiren algunas solicitudes, por ejemplo, las de patentes nacionales cuando se presentan solicitudes PCT. Teniendo esto en cuenta, tal vez deberíamos decir "se espera que sigamos adelante con estos procesos, o que tengamos una buena razón para no hacerlo".
Estrategia de PI	Si descubrimos o desarrollamos nuevos activos de PI, se espera que tratemos de obtener unos niveles de protección al menos tan rigurosos y completos como los que hemos obtenido en el pasado.
Infracción de la PI	Si sospechamos que se están infringiendo nuestros activos de PI, o si se nos acusa de infringir los de otra persona, tendremos que abordar la cuestión con prontitud y contar con el asesoramiento jurídico y profesional adecuado. Es posible que tengamos que informar de ello a nuestro prestamista.
Seguro de PI	Si el acuerdo de préstamo nos obliga a contratar un seguro que cubra los gastos derivados de la gestión de las infracciones, tendremos que asegurarnos de que lo mantenemos, así como todos los demás seguros pertinentes.

La reputación como activo intangible

Habida cuenta de que la reputación también es un activo intangible importante, se espera que evitemos, en la medida de lo posible, cualquier acción que pueda disminuir el valor de la empresa o de sus productos y servicios. Es importante que sepamos gestionar la empresa y los riesgos a los que se enfrenta.

Si la financiación mediante PI está basada en un proyecto, también se nos puede exigir que desarrollemos una serie de activos específicos dentro de un plazo determinado y que obtengamos los derechos necesarios para protegerlos.

Restricciones aplicables a nuestros activos de PI durante la vida del préstamo

El prestamista tendrá interés en asegurarse de que nuestra empresa siga siendo libre de utilizar los activos de PI a fin de protegerlos y aumentar su valor. Por lo tanto, es muy poco habitual que un acuerdo de préstamo establezca restricciones sobre la forma en que usemos nuestros activos de PI en el “desarrollo normal de la actividad comercial”.

Sin embargo, es probable que algunos acuerdos de financiación mediante PI prohíban la realización de determinadas acciones sin un permiso especial (por ejemplo, en virtud de las cláusulas y las obligaciones negativas antes mencionadas). Las cuestiones que más frecuentemente requieren consentimiento tienen que ver con las siguientes obligaciones:

- no vender o ceder nuestros activos de PI a terceros;
- no ofrecer nuestros activos de PI como garantía de otros acuerdos de préstamo; o
- no conceder la explotación de nuestros activos de PI a terceros bajo licencia exclusiva o única.²

Ninguna de estas cláusulas debería impedirnos refinanciar nuestra deuda o vender nuestra empresa en el futuro. No obstante, en caso de emprender cualquiera de estas acciones habremos de tener en cuenta la garantía real existente. Será necesario que liquidemos el préstamo respaldado por la PI o que lleguemos a algún tipo de acuerdo con el nuevo prestamista o el adquirente.

Creación de nueva PI

En muchos acuerdos de préstamo, los prestamistas constituyen una garantía real sobre los nuevos activos de PI que podamos crear con sus fondos. Por lo tanto, estas cláusulas se aplicarán a activos de PI que no existen todavía en el momento de formalizar el préstamo.

En el caso de que desarrollemos activos de PI nuevos y útiles, capaces de ganar aceptación comercial, el valor de nuestra cartera de PI puede aumentar. Si esto ocurre, es posible que el prestamista esté dispuesto a prestarnos más dinero.

2 La concesión de licencias suele ser beneficiosa para el prestamista, ya que le ayuda a generar ingresos y a captar nuevos clientes, aunque una licencia exclusiva o única limita su capacidad de ceder derechos a terceros.

Conclusión

Los activos de PI están cada vez más aceptados como garantía para obtener préstamos. De este modo, pueden ayudarnos a encontrar nuevas oportunidades de financiación con miras a hacer crecer nuestro negocio.

Si bien la financiación respaldada por la PI es un terreno todavía muy nuevo, merece la pena explorar sus beneficios potenciales. Un acceso ampliado y más asequible al capital nos permite invertir en investigación, desarrollo de productos, aumento de la producción y otras iniciativas de crecimiento rápido de nuestra empresa.

Obtenga más información sobre la labor de la OMPI en materia de financiación mediante la PI o háganos llegar sus comentarios sobre esta guía a través nuestro sitio web.

Glosario

Aportación en mano de obra propia	Se refiere a las contribuciones no monetarias que los empresarios aportan a sus negocios, por ejemplo en forma de tiempo y esfuerzo, especialmente en etapas iniciales. Estas contribuciones pueden consistir en obra gratuita o salarios inferiores a los del mercado, los cuales pueden compensarse con participaciones en el capital.
Banco de desarrollo	Tipo de institución financiera especialmente orientada a estimular el desarrollo económico, que suele proporcionar asistencia técnica y capital riesgo.
Carencia de capital	Estructura crediticia que incluye un periodo, normalmente al principio de la vida del préstamo, en el que solo se pagan intereses, no el capital prestado. Durante este periodo, la cantidad adeudada no varía.
Colateral	Activo que un prestamista acepta como garantía de un préstamo. El valor del préstamo garantizado estará directamente relacionado con el valor de la garantía. En caso de impago, el prestamista puede embargar el activo y utilizarlo para compensar las pérdidas.
Depreciación	Término que describe la reducción del valor de un activo con el paso del tiempo, normalmente debido al desgaste en el caso de los activos físicos.
Diligencia debida	Término que describe el proceso de verificación de determinados hechos o detalles antes de firmar un acuerdo vinculante. Suele implicar algún tipo de investigación o auditoría estructurada.
Financiación basada en activos	Tipo de financiación en el que una empresa ofrece como garantía activos que figuran en su balance, por ejemplo, inversiones, existencias, cuentas por cobrar, para obtener un préstamo. Los activos están expuestos en caso de que no se efectúen los reembolsos a su debido tiempo.
Garantía real	Término genérico que designa un derecho legalmente exigible sobre un activo aportado por un prestatario, que permite al prestamista recuperar el activo y venderlo si este último incumple sus obligaciones de pago del préstamo. El tipo de garantía real puede ser un gravamen o una prenda, en función de la legislación aplicable.
Gravamen (<i>charge</i>)	Forma de garantía real utilizada en algunos países de la tradición del <i>common law</i> . Puede establecerse de forma fija, en relación con determinados activos, por ejemplo, activos definidos de PI; o de forma flotante, en relación con un conjunto de activos que cambian continuamente, por ejemplo, las existencias en el comercio.
Gravamen (<i>lien</i>)	Forma de garantía real utilizada en algunos países de la tradición del <i>common law</i> . Se establece sobre un activo específico.
Interés diferido	Período previsto en el curso de un préstamo, normalmente al principio del mismo, durante el cual no se pagan intereses. El importe de los intereses que se habrían devengado durante este período suele pagarse a lo largo de la vida del préstamo.
Mercado transparente	Término utilizado sobre todo en relación con las vías de enajenación de activos. Existen mercados transparentes (es decir, conocidos, abiertos y con información fidedigna) para vender todo tipo de activos como mercancías. No obstante, en la medida que los activos intangibles, como la PI, son activos únicos y no mercancías, existen pocos mercados transparentes para ellos. Históricamente, esta circunstancia ha minado la confianza de los prestamistas en el valor de tales activos.
Obligación negativa	Cláusula de un contrato de préstamo que protege al prestamista prohibiendo al prestatario ofrecer sus activos como garantía a terceros o salvaguardando la prioridad de la garantía real del prestamista original.
Precariedad	Término que puede utilizarse para describir la situación de una empresa que no puede generar suficientes ingresos u otras rentas para hacer frente a sus obligaciones financieras. Esto puede deberse a varias razones, como una recesión económica, un aumento significativo de los costos, la actividad de la competencia que lleva a una pérdida de cuota de mercado, infracciones de la PI o litigios.
Prenda	Forma de garantía real que existe en la mayoría de los países. Puede ser posesoria, lo que significa que el prestamista toma posesión de los activos al prestar el dinero, o no posesoria, en cuyo caso el prestatario conserva el pleno uso de los activos pignorados. Únicamente el segundo tipo es adecuado para los activos de PI.
Préstamo a vencimiento (<i>bullet</i>)	Estructura crediticia en la que no se reembolsa el capital durante el periodo de vigencia del acuerdo, sino que se paga todo al finalizar el plazo. Como el capital no se reduce, el interés total que se paga suele ser más alto.
Préstamo amortizable	Estructura crediticia en la que el importe del capital que se toma prestado se devuelve progresivamente en sucesivas cuotas. Cuantos más pagos se realizan, menos se debe al prestamista.

Préstamo basado en activos	Tipo de financiación en el que una empresa o un particular pide dinero en préstamo para comprar bienes inmuebles, un vehículo o maquinaria. El activo que se adquiere sirve como garantía del préstamo y está expuesto en caso de que no se efectúen los reembolsos a su debido tiempo.
Préstamo garantizado	Tipo de préstamo que requiere algún tipo de garantía como condición para su obtención.
Préstamo globo (<i>balloon</i>)	Estructura crediticia en la que un activo valioso puede quedar excluido de nuestros reembolsos de capital, al considerarse que representa una cantidad residual esperada. Se aplica principalmente a la financiación basada en activos. Reduce el importe de las cuotas del préstamo, aunque seguirán estando basadas en los intereses devengados por el importe total.
Préstamo sin garantía	Tipo de producto crediticio que no requiere garantías para su concesión, sino que se basa en la solvencia y/o los resultados financieros de una empresa o un particular.
Tipo de interés preferente	El tipo de interés que se aplica se reduce durante todo o parte del periodo del acuerdo.
Titulización	Agrupación de activos en productos financieros que devengan intereses, conocidos como valores. Los inversores que compran estos valores reciben los pagos de principal e intereses asociados a los activos subyacentes.
Vida del préstamo	Término empleado para designar el plazo de un préstamo o crédito concedido por un prestamista. En otras palabras, el tiempo de que dispone el prestatario para devolver la deuda.

La presente guía pretende ayudar a las empresas y a los titulares de PI a sacar partido de sus activos de esta naturaleza para obtener préstamos. En ella se explica cómo puede contribuir la PI a la financiación de la deuda, se prepara a los usuarios para tratar con los prestamistas y se ofrece información sobre el proceso de concesión de un préstamo. Asimismo, se abordan los procesos que tienen lugar después de su concesión. A lo largo de la guía, se incluyen listas de verificación y plantillas prácticas que ayudan a las empresas y a los titulares de derechos de PI a maximizar el valor de sus activos intangibles y a obtener condiciones de financiación más favorables.