

MANUAL DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



PRINCIPAIS
ABORDAGENS
PASSOS A SEGUIR
PONTOS A
CONSIDERAR

A tradução desta publicação para o português foi realizada com o apoio da Bayer e coordenada pelo Comitê Nacional da ICC no Brasil.



Conteúdo

Agradecimentos.....	6
I. Contextualização para o manual	7
II. Introdução à avaliação da propriedade intelectual	8
A. Avaliação de PI: aspectos preliminares	8
B. Propósitos de avaliação de PI.....	9
C. Padrões de avaliação de PI.....	12
III. Abordagens de avaliação de ativos de PI e metodologias subjacentes.....	13
A. Visão geral	13
B. Análises preliminares.....	14
C. As abordagens	16
IV. Processo de avaliação de ativos de PI.....	22
A. Análises preliminares.....	22
B. Abordagem de custo.....	23
C. Abordagem da receita.....	25
D. Abordagem de mercado.....	27
V. Preços de transferência de ativos intangíveis e valor aduaneiro de mercadorias.....	28
A. Avaliação dos direitos PI para fins de preços de transferência.....	28
B. Ativos intangíveis difíceis de avaliar.....	29
C. Intangíveis que nunca são transportados, exceto em transferências de um comércio ou negócio inteiro.....	31
D. O impacto dos direitos de PI sobre o valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas.....	32
VI. O cenário em evolução.....	36
VII. Resumo e conclusões.....	41

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

Este relatório não se destina a fornecer aconselhamento jurídico, mas é apenas para fins informativos gerais. Nada no relatório constitui aconselhamento jurídico e a ICC se isenta de qualquer responsabilidade por qualquer uso das informações aqui contidas.

© 2019, Câmara de Comércio Internacional (ICC na sigla em inglês)

A ICC detém todos os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual sobre este trabalho coletivo e incentiva sua reprodução e disseminação, desde que sejam observadas as seguintes condições:

- A ICC deve ser citado como fonte e detentor dos direitos autorais mencionando o título do documento:
© Câmara de Comércio Internacional (ICC) e o ano de publicação.
- A permissão expressa por escrito deve ser obtida para qualquer modificação, adaptação ou tradução, para qualquer uso comercial e para uso de qualquer maneira que implique que outra organização ou pessoa seja a fonte ou esteja associada ao trabalho.
- O trabalho não pode ser reproduzido ou disponibilizado em sites, exceto por meio de um link para a página da Web relevante da ICC (não para o próprio documento)

A permissão pode ser solicitada à ICC através de ipmanagement@iccwbo.org.

Este manual é dedicado à memória de José Godinho,
cujo empenho, rigor, tato e inteligência desempenharam
um papel essencial na concretização deste projeto.

Agradecimentos

Copresidentes da força-tarefa

- › Paul Bevan, Valor Central Mundial, Espanha
- › Dominika Boehm, Siemens, Alemanha/Emirados Árabes Unidos

Coordenadores de capítulos e principais redatores

- › Stefan Dittmer, Dentons, Alemanha
- › Daniel Eloi, Pris Software, Brasil
- › Kaushik Gala, Tata Consultancy Services, Índia
- › Andre Jansen, TPA Global, Países Baixos
- › Dimitris Kouzelis, Intel-Lex, Holanda, Grécia, Chipre
- › Wander Menchik, Embraer, Brasil
- › Emily Muyaa, IBFD, Países Baixos
- › Bill Sample, Microsoft, Estados Unidos
- › Kristof Van Ael, PwC, Bélgica
- › Margaux Van Respaille, PwC, Bélgica
- › Agustin Vargas Diaz, Grupo Cumpridor da Lei Vargas, México

Agradecemos também à Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da ICC, Ingrid Baele, e aos oficiais Mathias Karlhuber e Ganapathy Narayanan por sua cuidadosa revisão desta publicação. Nosso muito obrigado também aos colegas da Sede Internacional da ICC e aos Comitês Nacionais da ICC por suas contribuições e assistência na coordenação de comentários de outras comissões e grupos da ICC, e em particular a Rachel Dignam, Sierra Leder, Raelene Martin e o Comitê Tributário da USCIB.

Equipe editorial — ICC

- › Angele Beauvois
- › Jose Godinho
- › Daphne Yong-d'Herve

I. Contextualização para o manual

Os direitos de propriedade intelectual (PI) são agora amplamente reconhecidos como ativos valiosos e frequentemente desempenham um papel importante na estratégia de negócios e no valor corporativo global. A avaliação dos ativos de PI tem, conseqüentemente, crescido em importância, uma vez que estes se tornam uma parte importante do valor de muitas empresas e um impulsionador de importantes transações de mercado.

Dadas as diferentes habilidades envolvidas em qualquer processo de avaliação de PI—como PI, jurídico, contábil e fiscal—muitas vezes é desafiador para os diferentes profissionais envolvidos abordar o processo, a menos que eles tenham uma compreensão comum sobre esse assunto.

Para ajudar as empresas a navegar nessa área cada vez mais importante, a ICC desenvolveu este manual para fornecer uma visão geral prática dos principais aspectos da avaliação de PI e servir como base de conhecimento comum para as diferentes partes envolvidas no processo de avaliação.

O manual foi desenvolvido com a ajuda de um grupo de 30 especialistas em diferentes áreas (como impostos, contabilidade, alfândega e propriedade intelectual) de 15 países para garantir uma abordagem multidisciplinar e internacional.

A ICC espera que este manual seja uma ferramenta de referência útil tanto para os profissionais de negócios quanto para os profissionais de avaliação e facilite abordagens consistentes para a avaliação da propriedade intelectual, que se tornou um componente indispensável do comércio internacional, do investimento e do desenvolvimento econômico.

II. Introdução à avaliação da propriedade intelectual

A. Avaliação de PI: aspectos preliminares

Este capítulo introduz as particularidades, variáveis e propósitos da avaliação de PI, que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como “um processo para determinar o valor monetário do PI do ativo, que deve ser separadamente identificável”.

Uma forma de medir o valor de um ativo é estimar os benefícios econômicos futuros esperados que podem ser gerados pelo ativo. Quanto maior o grau de confiabilidade com que esses benefícios puderem ser medidos ou estimados, mais precisa será a avaliação.

É importante notar que os ativos de PI não têm um valor absoluto — eles podem ter resultados diferentes de avaliação, dependendo de como podem ser ou como serão colocados em uso comercial e por quem.

Além disso, um exercício de avaliação pode ser inerentemente subjetivo. Há uma série de fatores que desempenham um papel fundamental na avaliação de PI: o benefício econômico esperado geralmente é influenciado por fatores legais (por exemplo, o direito sobre PI será concedido pelo escritório de patentes), incertezas tecnológicas (por exemplo, é a tecnologia pronta para ser comercializada) e forças de mercado (por exemplo, como os concorrentes estão evoluindo em seus respectivos ativos de PI).

Em poucas palavras, as diferentes variáveis que podem influenciar o valor dos ativos de PI incluem o seguinte:

- **Contexto de avaliação:** a razão pela qual a PI está sendo avaliada, os benefícios esperados para serem gerados pelo ativo de PI (por exemplo, entrada no mercado, acesso à tecnologia, economia de custos etc.), e quem se beneficia (por exemplo, o proprietário dos direitos PI, o licenciador etc.);
- **Tempo:** o momento em que a avaliação está sendo realizada, por quanto tempo os direitos de PI serão mantidos (considerando, por exemplo, a vida útil da patente ou a duração de um contrato de licenciamento);
- **Situação jurídica:** PI registrada e não registrada, força dos direitos de PI, questões de violação;
- **Variáveis externas:** existência de incertezas jurídicas, tecnológicas e de mercado na estimativa do benefício econômico futuro do ativo de PI;
- **Alcance geográfico:** onde o ativo de PI será explorado, onde ele é protegido;
- **Outros:** questões tributárias, taxa de juros, entre outros.

Monetização de PI

Existem muitas maneiras de os ativos de PI gerarem benefícios econômicos. Uma abordagem é comercializar um produto protegido por PI. Um ativo de PI também pode trazer benefícios econômicos ao ser licenciado ou vendido a terceiros, aumentando o poder de negociação do proprietário/licenciado em transações realizadas com fornecedores, clientes ou outros parceiros, proporcionando acesso ao mercado, ou criando barreiras à entrada de concorrentes, entre outros. Em certos casos, o ativo não precisa ser explorado diretamente.

Assim, a monetização da PI pode ser direta ou indireta:

- **Direta**—via marca registrada e afirmação de patente; negociação, licenciamento e troca de PI; a utilização do PI como garantia para empréstimos ou para garantir financiamento/ investimento; através de merchandising e franchising (no caso de marcas comerciais, designs e direitos autorais).
- **Indireta**—aplicando os ativos de PI a produtos ou serviços, que são vendidos aos clientes.

Cada modo de monetização tem seu próprio contexto de avaliação, estratégia de entrada no mercado, riscos e vantagens. Por exemplo, reivindicar patente ou marca comercial contra infratores é demorado e, especialmente no caso de patentes, requer substancial experiência técnica e legal, podendo ser muito caro. No entanto, em muitos casos, a reivindicação de patentes ou marcas comerciais não é realizada como um meio de monetização em si, mas sim para coibir infratores e garantir a exclusividade para que um produto importante seja comercializado no mercado onde a possível infração possa ocorrer. Se for bem-sucedido, os benefícios da exclusividade podem ser significativos.

O licenciamento é uma maneira comum de monetizar PI relacionado à tecnologia, bem como PI relacionado com marcas e criações. O merchandising é uma forma de licenciamento que permite que os proprietários dos ativos de PI capitalizem a reputação de caracteres ou logotipos conhecidos (que podem ser protegidos por direitos autorais, design e/ou marcas comerciais) licenciando-os para usos diferentes de seu uso original. A franchising inclui o direito de usar direitos sobre PI, como marcas e designs, e inclui transferência de know-how e uma ampla gama de direitos e obrigações. A tecnologia em estágio inicial pode ser licenciada por institutos de pesquisa e academia para empresas para desenvolvimento adicional ou dividida em empresas (geralmente inicialmente compostas por professores ou alunos) cujo patrimônio é então monetizado.¹

Monetização indireta de PI é simplesmente a conversão de PI em produtos e serviços para os mercados empresariais ou de consumo. O papel fundamental do PI neste modo é proteger o “preço premium” dessas ofertas. As empresas podem cobrar mais por um produto ou serviço graças à exclusividade de mercado proporcionada por seus ativos PI, seja uma marca protegida por marca registrada, uma tecnologia patenteada ou design protegido. Esses direitos sobre ativos de PI permitem que as empresas ofereçam uma oferta exclusiva aos clientes e diferenciem seus produtos e serviços dos concorrentes.

B. Propósitos de avaliação de PI

A avaliação de um ativo de PI geralmente é um meio para alcançar um objetivo mais amplo. Os principais propósitos para realizar uma avaliação de PI estão listados abaixo:

- **Transferência de tecnologia > por licenciamento ou venda/compra**

Neste caso, o processo de avaliação apoia o processo de negociação. Como na maioria das transações, o vendedor (ou licenciador) e o comprador (ou licenciado) têm uma perspectiva

¹ O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT na sigla em inglês), a Universidade de Cambridge e a Universidade de Stanford lucraram significativamente com essas atividades. No entanto, alguns estudos sugerem que a alta rentabilidade é rara, e que, para muitos institutos de pesquisa e universidades, a atividade de licenciamento e spin-off tem se mostrado apenas ligeiramente rentável ou mesmo com perdas.

diferente do ativo de PI em negociação e estimam valores diferentes (devido a informações assimétricas, diferentes expectativas de mercado e até mesmo o uso de diferentes abordagens de avaliação). Durante o processo de negociação, as partes terão como objetivo acordar um valor de transação aceitável.

➤ **Fusões e Aquisições, empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas**

Nessas transações, as carteiras de PI envolvidas podem ter valor econômico significativo e ser um dos principais aspectos a serem negociados. Além disso, após a realização da transação, pode ser necessário reavaliar a carteira de PI para fins contábeis e tributários.

➤ **Financiamento, garantia de empréstimo bancário**

Em algumas situações, empresas com carteiras de PI valiosas (por exemplo, PMEs de tecnologia; ou na indústria cinematográfica) podem usar os ativos de PI como garantia de empréstimo bancário para financiar o crescimento. Embora alguns credores relutem em aceitar ativos de PI como garantia devido à incerteza em torno de sua avaliação e liquidez limitada, eles estão se tornando mais amplamente aceitos.²

➤ **Uso de seguro sobre ativos de PI**

Os custos potenciais de litígio relacionados a PI continuam sendo uma preocupação significativa. Nessa situação, as empresas têm a chance de investir em um Seguro de Despesas Legais (LEI na sigla em inglês) Antes do Evento (BTE na sigla em inglês), fornecendo-lhes cobertura contra potenciais custos legais futuros. A avaliação de PI é um dos principais critérios considerados pelas seguradoras na definição do prêmio.

➤ **Tomada de decisão de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)**

Ao decidir se devem continuar investindo em Pesquisa e Desenvolvimento, os que tomam a decisão podem considerar o potencial de qualquer nova PI para gerar valor econômico futuro.

➤ **Gestão de portfólio**

Decisões como abandonar, licenciar ou manter ativos de PI podem levar em conta os benefícios futuros esperados gerados por esses ativos. Embora algumas decisões possam ser tomadas com base em uma avaliação qualitativa, a avaliação também pode ser realizada para apoiar a tomada de decisão.

➤ **Cálculo de danos ou aplicação de direitos sobre PI**

A avaliação pode ajudar a formular uma estratégia em resposta à violação de direitos de PI por terceiros ou quando um ativo de PI protegido de terceiros é explorado internamente sem permissão. Dependendo dos resultados de avaliação, diferentes abordagens podem ser seguidas, como informar e negociar diretamente com terceiros, recorrer a mecanismos de mediação ou arbitragem ou mesmo ação judicial.

2 Nos EUA, por exemplo, entre 2011 e 2016, quase um milhão de empréstimos apoiados por PI foram concedidos por entidades financiadoras. Os credores do governo na China, Coreia e Cingapura também estão ativos neste campo – por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da China prometeu o equivalente a *(Falta algo aqui—Nota do tradutor)*

› Tributação

Ao avaliar transações e estruturas entre empresas de terceiros envolvendo ativos de PI, as autoridades fiscais geralmente exigem que os ativos de PI envolvidos sejam avaliados em condições de mercado,³ especialmente no contexto das operações em diferentes países. Na área de preços de transferência, as técnicas de avaliação podem ser utilizadas em algumas circunstâncias pelos contribuintes e administrações fiscais como parte de um dos cinco métodos de preços de transferência da OCDE, ou como uma ferramenta que pode aplicada de maneira útil na identificação de preços em condições de mercado.⁴

› Contabilidade, relatórios financeiros e relações com investidores

Os ativos de PI geralmente representam uma parte importante do valor de uma empresa. Como resultado, as normas internacionais de contabilidade (por exemplo, IASB e IFRS) agora reconhecem os ativos de PI como ativos específicos separados do ágio, estabelecendo pré-requisitos e abordagens a serem utilizadas em cada situação.

As regras internacionais de contabilidade⁵ especificam que os ativos intangíveis (incluindo ativos de PI) inicialmente são medidos pelo seu custo.⁶ Se um ativo intangível for adquirido como parte de uma combinação de negócios, o custo do ativo é definido como seu valor justo na data da aquisição.

Nos anos subsequentes, as entidades continuam a contabilizar o ativo intangível ao custo, deduzido de qualquer amortização e quaisquer perdas com desvalorização do ativo (impairment).⁷ A mensuração do valor recuperável procura assegurar que um ativo não seja registrado nos livros da entidade por valor maior do que o valor recuperável do ativo.⁸ Valor recuperável é definido como o maior valor entre o valor justo do ativo menos o custo de alienação e o valor em uso do ativo.⁹

O conceito de valor justo é, portanto, central para a avaliação de ativos de PI sob as regras internacionais de contabilidade. O IFRS 13 define valor justo como “o preço que seria recebido para vender um ativo... em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração”. As regras reconhecem que nem sempre é possível encontrar preços comparáveis no mercado, e que tais preços podem precisar que sejam estimados. Para fins de

3 O princípio de plena concorrência estabelece que as transações devem ser avaliadas como se tivessem sido realizadas entre partes não relacionadas, cada uma agindo em seu próprio interesse. Veja Glossário de Termos Estatísticos da OCDE, <<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7245>>.

4 Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, julho de 2017, s. 6.153, p. 301, <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1>.

5 Incluído nas Normas Internacionais de Contabilidade (IAS — de 1973 a 2001) e no International Financial Reporting. Normas (IFRS — desde 2001)—Leitores e profissionais também precisarão considerar quaisquer padrões contábeis locais que possam ser aplicáveis, por exemplo, US GAAP, UK GAAP, Deutsche Rechnungslegungs Standards, para mencionar apenas alguns.

6 IAS 38.

7 Se houver um mercado ativo para os ativos intangíveis (por exemplo, quotas de produção, licenças de pesca, licenças de táxi), a empresa pode optar pelo modelo de reavaliação, que se baseia no justo valor — IAS 38.75.8 IAS 36.

8 IAS 36.

9 “Valor em uso” é o valor presente dos fluxos de caixa futuros do ativo ou de sua unidade geradora de caixa.

tais estimativas, o IFRS menciona as mesmas técnicas de avaliação amplamente utilizadas que descrevemos neste manual: abordagem de custo, abordagem da receita e abordagem de mercado.

➤ **Outras situações**

De acordo com a OMPI, a doação de ativos de PI para instituições de caridade aumentado. Além do propósito beneficente, em muitos países, os doadores têm acesso a benefícios fiscais, que podem ser baseados no valor do ativo de PI no momento da doação. Os pré-requisitos e limites de tais benefícios fiscais dependem da jurisdição.

Os ativos de PI também podem ser transferidos através de herança, com base em um testamento ou leis de herança.

Quando uma jurisdição tem que dividir o espólio residual entre os beneficiários, os bens de PI são avaliados para efeitos da divisão.

C. Padrões de avaliação de PI

A crescente importância dos direitos de PI como ativos negociáveis para a maioria das corporações tem sido acompanhada, entre outras, por mais atenção dada à transparência e precisão no processo de avaliação. Isso resultou, nos últimos anos, na introdução de diferentes normas e/ou diretrizes em diversas jurisdições.

Os padrões representam uma estrutura básica a ser considerada ao avaliar o valor monetário dos direitos de PI—as abordagens de avaliação, os princípios e fatores a serem ponderados ao avaliar diferentes tipos de ativos. Eles fornecem orientação aos especialistas que realizam a avaliação e ajudam os usuários do relatório de avaliação a entender a abordagem de avaliação subjacente.

A nível internacional existem vários organismos de definição padrão amplamente conhecidos, como a *International Organization for Standardization* (ISO na sigla em inglês)¹⁰, a Organização para a Economia, Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), o Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB na sigla em inglês) ou o *International Valuation Standards Council* (IVSC). Além dos organismos internacionais, algumas organizações regionais, como o CEN (Comité Européen de Normalização), e nacionais, como o *Deutsches Institut für Normung* (DIN), a *Association Française de Normalisation* (AFNOR), a *British Standards Institution* (BSI), o *Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer* (IDW) e o *Austrian Standards Institute* (ASI) também estabelecem padrões aplicáveis ao ativo de PI.

10 Em relação às marcas, as normas relevantes incluem a ISO 10668 e a ISO 20671 (ambas sobre Avaliação de Marcas).

III. Abordagens de avaliação de ativos de PI e metodologias subjacentes

A. Visão geral

Diferentes técnicas são usadas na avaliação de ativos de PI, embora geralmente compartilhem conceitos e princípios semelhantes em suas raízes. A maioria das instituições e profissionais em todo o mundo reconhecem algumas metodologias como os modelos mais precisos, objetivos e defensáveis para aplicar no processo de avaliação de PI.

Nessas metodologias comumente utilizadas, a avaliação de PI é um estudo interdisciplinar e multidisciplinar, no qual o processo de avaliação de ativos de PI — por natureza “inovador” e “diferente”¹¹—requer uma investigação e compreensão abrangentes do(s) ativo(s) em estudo e de quaisquer outras condições diretas ou indiretas que possam afetar — positiva ou negativamente — o valor do ativo(s).

Os métodos de avaliação de PI podem parecer muito simples à primeira vista. Na verdade, eles não são difíceis de entender em si mesmos; a complexidade está na execução dos métodos, o que exige a expertise do avaliador.

Esses métodos podem ser geralmente divididos em dois grupos: métodos qualitativos e quantitativos de avaliação. No contexto das patentes, por exemplo, os métodos de avaliação qualitativos tentam classificar e pontuar patentes com base em fatores como a força e amplitude dos direitos de patente e sua segurança jurídica. Métodos de avaliação quantitativa tentam calcular o valor monetário das patentes, incluindo três abordagens principais.¹²

- **A abordagem de custos;**
- **A abordagem da receita;**
- **A abordagem do mercado.**

Cada um desses métodos pode apresentar uma série de variações, cuja aplicabilidade deve ser decidida pelo avaliador com base nas circunstâncias particulares do ativo.

“Embora existam diferenças entre avaliações para fins de preços de transferência e fins financeiros, em ambos os casos o processo de avaliação *“deverá utilizar mercados para comparação semelhantes ao que o ativo de PI em questão está”*¹³. Mesmo em diferentes cenários de avaliação, as informações e as abordagens utilizadas para chegar a uma conclusão objetiva de valor são semelhantes”.

Das três abordagens de avaliação, talvez a menos utilizada seja a abordagem de custo, pois as expectativas de valor geralmente excedem o custo de criação de um direito sobre PI. Na

11 Veja o relatório final do *Expert Group on Intellectual Property Valuation* (2013), p. 12, Comissão Europeia, <<https://publications.europa.eu/s/138f>>.

12 Ver *Valuation and Exploitation Of Intellectual Property* — STI Working Paper 2006/5, pp. 24-26, <<https://doi.org/10.1787/18151965>>.

13 Consulte *A criação da ponte entre os preços de transferência e a avaliação dos intangíveis* (2016), <<http://www.markspaneth.com/insights/service/creating-the-bridge-between-transfer-pricing-and-the-valuation-of-intangible>>.

abordagem de mercado, a principal dificuldade está em encontrar informações confiáveis sobre transações ou avaliações comparáveis.

Na abordagem de mercado, a principal dificuldade está em encontrar informações confiáveis sobre transações ou avaliações comparáveis.

A abordagem da receita tende a ser a abordagem mais utilizada. Requer estimar fluxo de caixa descontado. Estimar o desempenho futuro é um exercício altamente subjetivo, e o avaliador se esforça para verificar todas as suposições e trazer o máximo de imparcialidade possível ao processo.

B. Análises preliminares

Se um direito sobre PI não contribuir para a criação de benefícios econômicos, ele pode não ter valor financeiro. Antes de investir os recursos em um exercício de avaliação abrangente, é necessário, portanto, fazer algumas considerações preliminares.

A primeira coisa a considerar é se o ativo de PI pode ser identificado separadamente de outros ativos, mesmo que o ativo de PI não esteja formalmente registrado. Deve haver evidências da existência do direito PI, como registro de marca, patente, contrato de licença, know-how técnico bem documentado etc. O software gerado internamente é normalmente identificado nas demonstrações financeiras sob padrões contábeis internacionais. Além disso, deve ser possível identificar o fluxo de geração de receita a partir do direito sobre PI, separadamente da contribuição de outros ativos utilizados no negócio.

Tendo estabelecido se o direito sobre PI é separadamente identificável, dois fatores importantes que influenciam a capacidade do ativo de PI de contribuir para a criação de resultados futuros devem ser considerados: a força da proteção legal — o direito sobre PI geralmente deve ter alguma forma de proteção legal e não ser de domínio público — e a força do direito de PI no mercado.

Força jurídica

O valor tenderá a diminuir se for provável que um direito sobre PI seja questionado, ou se for fácil para um concorrente copiar o item sobre o qual recai o direito. O mesmo acontece se for muito difícil ou caro combater quaisquer infrações. Também é importante verificar se o direito sobre PI pode ser registrado e, em caso afirmativo, se ele foi registrado em todas as jurisdições relevantes, e se esses direitos têm uma duração limitada (por exemplo, as patentes geralmente expiram 20 anos após o depósito). Ao avaliar um direito sobre PI em um contrato de licenciamento, os principais fatores a considerar são a duração, exclusividade e escopo da licença (produtos/serviços cobertos e escopo territorial).

A força legal das patentes

A avaliação de uma única patente, ou de portfólio de patentes, é um exercício complexo, pois a força legal de uma patente mudará ao longo de sua vida, assim como seu valor.

Antes da patente ser concedida, o valor do pedido de patente pode flutuar, dependendo, por exemplo, se o direito prioritário e/ou a rota do Tratado de Cooperação de Patentes são usados para depositar o pedido em jurisdições adicionais e se a patente é concedida com todas as reivindicações como registradas.

O valor de uma patente ainda pode flutuar significativamente uma vez que tenha sido concedida, pois uma patente pode ser contestada, resultando possivelmente em sua revogação, que pode ser apelada. Além disso, como os escritórios de patentes são independentes, obter uma patente de um escritório não garante que outros decidam o mesmo. A existência de processos judiciais, e seus desfechos, também influenciarão o valor (assim como os custos contenciosos significativos incorridos). Por fim, o valor também é determinado pelo número de anos restantes antes da expiração da patente.

Os parâmetros acima descritos devem ser considerados em conjunto com outros parâmetros não legais de avaliação das patentes, como a vantagem competitiva ao produto ou processo adicionado pela invenção.

Força de mercado

Em suas análises de negócios e planos de longo prazo, as empresas avaliam sua força de mercado e buscam maneiras de proteger e aumentar sua participação no mercado de forma lucrativa. A avaliação de um direito de PI usa uma abordagem semelhante: os ativos PI estão cada vez mais no centro de qualquer estratégia corporativa bem-sucedida. Ao contemplar se investir no novo ativo de PI ou manter o ativo existente, as empresas enfrentam as seguintes questões:

- Existe um mercado de produtos ou serviços comercializados sob os direitos de PI? Qual é o tamanho e o valor do mercado? O mercado está crescendo? Qual é a provável taxa de crescimento a longo prazo?
- Quem são os concorrentes e potenciais concorrentes? Qual é a potencial participação de mercado?
- O direito sobre PI apresenta uma barreira à entrada de novos concorrentes? Os concorrentes novos ou existentes podem facilmente trabalhar sobre o direito de PI?
- No caso de novos produtos ou serviços, eles estão prontos para o mercado? Quais são os investimentos necessários para que estejam?
- Os produtos ou serviços derivados dos direitos sobre PI podem ser expandidos para novos territórios ou aplicados a novas faixas de produtos ou serviços? A que custo e em que prazo?
- Quanto suporte de marketing e vendas é necessário para manter e aumentar a participação de mercado?
- Qual é o risco de produtos ou serviços se tornarem obsoletos devido aos avanços tecnológicos ou mudanças nas tendências ou no comportamento do cliente?

- Existe o risco de novas legislações ou regulamentos que impactem a capacidade de comercialização dos produtos ou serviços?

Essas considerações de mercado serão diferentes em cada negócio. Frequentemente, o avaliador receberá estimativas do proprietário do ativo de PI e precisará ser capaz de revisá-las objetivamente. O especialista em avaliação também tem acesso a informações de mercado e do setor de fontes independentes que ajudam a verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo proprietário do ativo de PI.

Antes de aplicar qualquer um dos métodos de avaliação, também é importante entender de qual perspectiva a avaliação está sendo realizada. Por exemplo, um comprador de uma empresa pode ver um valor de sinergia nos direitos de PI, enquanto tais sinergias não estariam presentes em uma avaliação independente, e podem não ser levadas em consideração no contexto de avaliação de danos em processos judiciais.

C. As abordagens

i. Abordagem de custo

A abordagem de custos baseia-se no princípio econômico da “substituição”, que afirma que um investidor não estará disposto a pagar um preço maior por um ativo sobre PI do que o custo implícito de adquirir, produzir ou desenvolver um ativo de PI semelhante capaz de produzir o mesmo valor econômico.

Dentro da abordagem de custo pode-se distinguir entre:

- o método de custo histórico, que leva em consideração os registros contábeis do proprietário do ativo de PI para estabelecer o custo real da criação e desenvolvimento do ativo de PI;
- o método de custo de reprodução (ou replicação), que olha para o custo total, a preços atuais, do desenvolvimento de uma réplica exata do ativo de PI; e
- o método de custo de substituição, calculando o custo, a preços atuais, de criar um ativo que forneça a mesma funcionalidade ou utilidade do ativo de PI original, mas que devido a novas tecnologias pode realmente ir além do direito de PI original.

Uma vez que tende a ser relativamente objetivo, baseado em fatos e consistente, a abordagem de custos geralmente ajuda a estabelecer um “pisso” nas estimativas de avaliação de PI. Nesta abordagem de baixo para cima para a avaliação de PI, os principais insumos são os custos que serão incorridos para criar, proteger, melhorar, produzir e comercializar um ativo de PI, por exemplo:

- Custos de Pesquisa e Desenvolvimento (por exemplo, pessoal, infraestrutura, design, materiais, viagens, bancos de dados);
- Custos de proteção e a geração de receita de PI (por exemplo, honorários advocatícios, taxas de escritório de patentes, taxas de licenciamento, taxas de pool de patentes);
- Custos de produção (por exemplo, equipamentos de capital, prototipagem, certificação, manutenção e suporte);
- Custos de gestão (por exemplo, gestão de projetos, desenvolvimento de negócios);
- Custos regulatórios (por exemplo, conformidade de padrões, ensaios, testes).

Outros insumos para a abordagem de custos podem incluir o grau e a taxa de obsolescência do ativo de PI (para calcular a depreciação), a vida útil do ativo de PI (para calcular a amortização), o custo de criar ou comprar um ativo de PI de funcionalidade ou utilidade semelhante, o custo de oportunidade do capital, custos históricos etc. Vale ressaltar que a obsolescência de um ativo de PI pode ser física, funcional e/ou econômica — e pode impactar significativamente a avaliação ao longo do tempo. Para ativos de PI protegidos por patentes, a abordagem de custos também pode incluir a afirmação de patentes e os custos de litígio, que provavelmente serão incorridos durante a jornada de comercialização de PI.

Dado o papel central que os dados históricos e comparáveis desempenham na abordagem de custos, os avaliadores devem considerar:

- Demonstrações financeiras históricas e custos históricos de desenvolvimento e manutenção de ativos de PI;
- Sensibilidade dos custos às mudanças na receita, precificação, despesas de capital, rentabilidade etc.;
- Sensibilidade a atrasos em pesquisa, desenvolvimento, prototipagem etc.;
- Taxas de obsolescência impulsionadas pela concorrência, novas tecnologias, mudanças nas necessidades dos clientes etc.

Em resumo, a abordagem de custo para a avaliação de PI é rica em dados e relativamente objetiva se aplicada corretamente. Ela pode não capturar a criação de valor, mas é, no entanto, um componente importante de qualquer exercício de avaliação de ativos de PI.

As principais vantagens são geralmente consideradas as seguintes:

- Objetividade e baseado em fatos;
- ampla aceitação como um método válido de avaliação.

No entanto, algumas desvantagens a serem tomadas em conta são:

- O custo pode ser uma má indicação de valor;
- Essa abordagem muitas vezes implica que todos os custos e despesas relacionados ao ativo de PI estão criando valor — o que quase certamente nem sempre é o caso — por exemplo, a dificuldade de alocar custos de pesquisa fundamental em estágio inicial para ativos específicos;
- Essa abordagem não considera se o ativo de PI é capaz de gerar renda — se os altos custos são incorridos para criar um ativo de PI com baixo potencial comercial, um comprador ou licenciado não estaria disposto a confiar na abordagem de custo para avaliar o ativo;
- Por outro lado, se o custo de criação for baixo e o verdadeiro potencial comercial do ativo de PI for alto, o vendedor ou licenciador também não gostaria de confiar na abordagem de custo.

As diretrizes de preços de transferência da OCDE não recomendam essa abordagem para estabelecer valor para fins fiscais, exceto em algumas circunstâncias limitadas, como software gerado internamente.¹⁴

14 Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, julho de 2017, s.6.142, página 295, <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1>.

Em geral, a abordagem pode ser útil nos casos em que o objetivo é obter o valor certo ou preço justo para transações de venda ou compra de ativos PI recém-criados ou simplesmente para descobrir o custo de tal PI recém-criado. Além disso, muitas vezes é usado para avaliar o software inicial. Outros exemplos de possíveis usos para essa abordagem incluem casos em que o ativo de PI é usado por um proprietário com conhecimento e dados suficientes para auxiliar o avaliador na estimativa do custo, ou casos em que o ativo de PI faz parte do processo de produção de renda, mas não gera nenhuma renda por si só, como manuais, procedimentos operacionais ou treinamento de funcionários.

ii. Abordagem da receita

A abordagem da receita para a avaliação de PI baseia-se na premissa de que o valor de uma empresa ou de um ativo empresarial emana do rendimento que o negócio ou ativo pode gerar para o investidor — o valor de um ativo empresarial equivale aos ganhos estimados que o ativo pode produzir (na forma de renda adicional ou custos evitados) ao longo de sua vida produtiva. O tempo e a quantidade de ganhos são estimados para a vida produtiva do ativo intangível. Esses ganhos são descontados na data de aquisição de ativos usando uma taxa que reflete o custo de retorno de capital ajustado para o risco do fluxo de lucros futuros.

Os dois métodos primários utilizados nesta abordagem são o método de fluxo de caixa descontado (DCF na sigla em inglês), pelo qual a renda adicional do ativo de PI é medida na forma de fluxo de caixa, e o método de assistência de royalties (RFR), que mede o custo evitado.

O método DCF estima o fluxo de caixa futuro de um ativo de PI pela vida produtiva (econômica) estimada do ativo, e desconta esse fluxo de caixa para um valor presente na data da aquisição. Os fluxos de caixa futuros são calculados ano a ano por tantos anos quanto viáveis (por exemplo, 5 ou 10 anos), e se a vida econômica do ativo de PI for maior do que isso, então o avaliador normalmente aplicará o cálculo do valor terminal.

O método RFR desconta pagamentos hipotéticos de royalties futuros. Ele pode usar as mesmas receitas e projeções de custos usadas na modelagem DCF. Se o Direito sobre PI estava anteriormente sob licença, a mesma taxa de royalties pode ser aplicada; se esse não for o caso, uma taxa comparável paga no mercado pode ser identificada. Existem empresas com acesso considerável a taxas de royalties e certos sites fornecem acesso aos assinantes aos bancos de dados de royalties. As taxas de royalties comparáveis devem ser ajustadas para quaisquer diferenças, como escopo territorial, exclusividade, duração, nível de suporte técnico, marketing ou outros, bem como diferenças na relativa força de mercado e na força jurídica dos direitos que estão sendo considerados.

A vida econômica de um ativo intangível termina quando não é mais rentável usar o ativo, ou é mais rentável usar um ativo intangível diferente no negócio. A vida econômica de muitos ativos intangíveis é geralmente mais curta do que sua vida jurídica. Enquanto a vida econômica dos ativos tangíveis é bem definida, determinar a vida econômica de um ativo intangível é mais subjetivo.

A determinação da vida econômica é particularmente difícil para o ativo de PI de alta tecnologia, uma vez que é diretamente impactada por custos adicionais de desenvolvimento, a substituição do produto/serviço, o custo de entrada no mercado, o tempo de vida dos produtos relacionados (por exemplo, hardware de computador em caso de ativos de software). O valor do ativo de PI muitas vezes se degrada ao longo do tempo, de modo

que a estimativa de ganhos deve considerar quando a degradação começa (lag), a taxa de degradação (slope) e o valor final (tail). A taxa de degradação pode depender dos ciclos internos de desenvolvimento de produtos e do histórico de vendas de versões anteriores do produto.

Aplicabilidade das abordagens de avaliação da receita

A confiabilidade dos métodos da receita depende da confiabilidade das projeções de ganhos futuros na forma de fluxo de caixa (DCF) ou custos evitados (RR na sigla). As abordagens de avaliação de renda funcionam melhor para empresas com fluxos de caixa positivos, projeções relativamente confiáveis e proxies de risco relevantes,¹⁵ que reduzem o risco de subjetividade das projeções de ganhos necessárias. Eles são menos apropriados para negócios problemáticos, aqueles com PI não utilizado, mas valioso, e para ativos de PI que não geram fluxo de caixa atualmente. Avaliações *ex ante* baseadas no método de renda são mais adequadas para transações independentes que são fechadas por contrato e não estão sujeitas à revisão regulatória subsequente. *Ex pós* transações, e *ex ante* transações com disposições de ajuste para refletir diferenças entre as projeções e os resultados reais, pode ser uma boa escolha para transações de partes relacionadas sujeitas a auditorias fiscais governamentais.

O método DCF pode ser usado para avaliar o ativo de PI, que raramente é transferido e para o qual não existem comparáveis, como aquisições de negócios e transferências entre empresas de ativos de PI “joia da coroa”

PI. O método RFR é frequentemente usado para a avaliação dos direitos de PI registrados e geralmente baseado em comparações de licenciamento de PI de terceiros (por exemplo, marcas comerciais e patentes). O valor de um Direito sobre PI é representado pelo dinheiro economizado em royalties que, de outra forma, teria que ser pago ao proprietário do Direito sobre PI pelo direito de usá-lo.

As desvantagens do método DCF incluem a dependência de projeções subjetivas de fluxo de caixa que, particularmente no caso de ativos de PI individuais, podem não ser suportadas pelos registros contábeis históricos do negócio. As previsões de ganhos cobrem períodos prolongados e os riscos associados a novos modelos de negócios criam uma volatilidade potencial significativa em relação às taxas de desconto apropriadas. Nas transferências entre empresas, se houver diferenças entre as projeções e os resultados reais alcançados nos próximos anos, isso pode ser um problema nas auditorias fiscais subsequentes. No método RFR há a dificuldade adicional de encontrar taxas de royalties comparáveis (veja também abaixo em *III. Abordagem de mercado*).

iii. Abordagem de mercado

A abordagem de mercado usa transações comparáveis para medir o valor de um Direito sobre PI.

As transações comparadas precisariam ser para direitos de PI idênticos ou similares — por exemplo, o preço pago na compra de um Direito sobre PI idêntico ou similar. Taxas de royalties ou franquias em um determinado setor de mercado podem formar uma base de discussão nas

15 Por proxies aqui queremos dizer variáveis de mercado observáveis ou preços que são capazes de ser utilizados quando os dados disponíveis para o negócio analisado não permitem uma medição precisa.

negociações em torno do valor. Se a transação de comparação não for idêntica, o avaliador precisa ser capaz de fazer ajustes para quaisquer diferenças materiais.

A vantagem da abordagem de mercado é que, se um bem de valor comparável puder ser encontrado, esta pode ser uma maneira muito rápida, simples e defensável de determinar o valor de mercado. A principal desvantagem, no entanto, é que muitas vezes é difícil encontrar verdadeiros comparáveis — os direitos sobre PI são por natureza heterogêneos ou até mesmo únicos (por exemplo, patentes)— Ajustes para inexatas comparáveis adicionam subjetividade à avaliação.

Preços de transação comparáveis

Os preços pagos por ativos de PI individuais são muito raramente tornados públicos. Além disso, na maioria das aquisições há outros ativos envolvidos — uma unidade de negócios pode incluir segredos comerciais, listas de clientes, patentes, marcas de guarda-chuva e submarcas, entre outros.

As informações sobre a transação nas demonstrações financeiras da empresa adquirente podem fornecer dados, mas muito raramente mostram o que poderia ser considerado um preço comparável ao mercado. A empresa adquirente deve alocar o preço de compra entre os ativos adquiridos, utilizando valor justo para os ativos intangíveis. No entanto, existem algumas limitações importantes:

- Esta é mais frequentemente uma alocação interna, não uma que tenha sido acordada com o vendedor.
- Não há obrigação de divulgar as premissas utilizadas para o crescimento, custos ou outras variáveis necessárias para estabelecer um valor de mercado justo, nem mesmo para divulgar qual abordagem de avaliação tem sido utilizada.
- As alocações são divulgadas por classes de ativos — não há obrigação de listar separadamente cada Direito sobre PI individual.
- Mesmo que as informações estão disponíveis, a alocação de preço de compra só pode servir como ponto de partida de avaliação, mas raramente é dispositiva.

Se no segmento de mercado relevante houver um alto nível de atividade de aquisição, uma revisão das demonstrações financeiras pode mostrar a importância relativa de diferentes classes de ativos nesse mercado. Isso pode ser útil na definição de faixas de avaliação e na verificação cruzada dos resultados de outros métodos de avaliação.

Taxas de royalties ou franquias comparáveis

As taxas de *royalties* ou franquias são geralmente mantidas em sigilo. Além disso, muitas vezes há diferenças muito significativas entre os arranjos de licenciamento ou franquia para os quais ajustes precisam ser feitos, como exclusividade, escopo territorial, rentabilidade geral, técnico em andamento, marketing ou outro suporte, garantias de volume, estrutura de pagamento com marcos ou ganhos, e até mesmo a definição de vendas para as quais o *royalty* é calculado.

Como mencionado acima, as empresas de avaliação de PI e grandes empresas de contabilidade têm acesso a dados comparáveis de *royalties* e franquias. Eles estão sujeitos à confidencialidade, mas podem fornecer uma opinião especializada sobre os direitos de ativos

de PI específicos que estão sendo considerados. Há também alguns sites que fornecem acesso de assinantes a bancos de dados de *royalties*.

Uso adequado dos métodos

Uma vez encontrados preços comparáveis, o avaliador precisa considerar a força relativa do mercado e a força legal dos direitos de PI, e fazer ajustes para quaisquer diferenças significativas entre a transação de comparação e os direitos de PI que estão sendo avaliados. Essas informações são muitas vezes incompletas e difíceis de obter.

Apesar das dificuldades em encontrar valores realmente comparáveis, o avaliador normalmente buscava transações comparáveis como parte de sua função. Isso permite ao avaliador tomar uma decisão informada sobre o uso ou não da abordagem de mercado.

As autoridades fiscais muitas vezes preferem a abordagem de mercado, desde que a comparável seja entre as partes não relacionadas, porque ela se aproxima do valor da concorrência

Informações sobre transações entre partes relacionadas podem ser úteis na definição de faixas como base para discussão em uma aquisição ou em negociações para um acordo de licenciamento. No entanto, as transações de partes relacionadas podem estar mais facilmente sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais.

A transação de comparação pode estar relacionada a diferentes mercados ou territórios. As condições econômicas vigentes no momento da transação podem ter sido muito diferentes. As transações podem diferir em exclusividade, escopo, estrutura de pagamento (por exemplo, pagamentos de marcas, garantias de volume, ganhos) e no nível de suporte técnico, marketing ou outro suporte fornecido. As taxas de royalties dependem, em certa medida, do nível esperado e real dos lucros. O avaliador precisa fazer ajustes para refletir essas e quaisquer outras diferenças significativas, para as quais nem sempre as informações necessárias estão disponíveis.

IV. Processo de avaliação de ativos de PI.

No Capítulo III, descrevemos os principais conceitos, vantagens e desvantagens envolvidos em cada uma das abordagens de avaliação. Neste capítulo, baseado na experiência real de nossos colaboradores internacionais, exploramos sob a perspectiva do avaliador o que está envolvido na aplicação dessas abordagens de avaliação.

A. Análises preliminares

Existem algumas etapas preliminares básicas que devem ser conduzidas para identificar o ativo de PI. Esse processo de identificação requer levar em consideração uma série de elementos: o ativo de PI pode ser considerado independente de outros ativos? Se assim for, como é capaz de produzir benefícios para o negócio? É transferível?

Não existe um único método para a realização do processo de identificação do ativo de PI, mas é um caminho comum primeiro considerar uma série de variáveis que podem ser de assistência em sua identificação e outras que podem ajudar a escalar sua força.

O gráfico a seguir dá alguns exemplos para identificar ativos de PI. O uso de diferentes categorias ajuda o avaliador a estruturar a análise aprofundada com os diversos acionistas e a identificar outros fatores que podem influenciar o valor. O mesmo ativo de PI pode se enquadrar em várias categorias.

Ativos comerciais de PI	Ativos de PI de Inovação	Ativos de PI Intelectuais	Ativos humanos de PI
<ul style="list-style-type: none"> › Marcas registradas › Marcas coletivas › Marcas de Certificação › Indicações geográficas › Segredos comerciais (exemplo: listas de clientes) 	<ul style="list-style-type: none"> › Patentes › Segredos comerciais (exemplo: know-how) › Projetos › Direitos autorais (software) 	<ul style="list-style-type: none"> › Direitos Autorais › Segredos Comerciais (exemplo: software, fórmulas, documentos e manuais) 	<ul style="list-style-type: none"> › Segredos comerciais

Além disso, uma análise diferente — colocando questões como estas abaixo — pode ser útil para identificar e avaliar o ativo de PI através de determinados critérios-chave.

Ativo de PI	Informação	Força (de Baixo para Alto)
A organização possui o ativo?		
Foi desenvolvido ou adquirido?		

Se adquirido, foi parte de uma grande transação?		
Pode ser transferido de forma independente?		
Há algum custo identificável?		
É protegido por leis ou regulamentos?		
É reconhecido nas demonstrações financeiras da organização?		
Se não, pode ser reconhecido nas demonstrações financeiras da organização?		

Alguns métodos de avaliação de ativos incluem a determinação da força do ativo de PI considerando uma série de atributos relevantes. Por exemplo, a metodologia de avaliação *Brand Finance* considera conexão emocional, desempenho financeiro e sustentabilidade.¹⁶

Não há uma regra estabelecida para a identificação de um ativo de PI, mas é uma regra aceita que o ativo de PI tem que ser identificado, uma vez que nem todos os investimentos em investigação ou outras áreas resultar em um ativo de PI.¹⁷

B. Abordagem de custo

As etapas a seguir no processo de avaliação de PI sob a abordagem de custo (ver Capítulo III. C. i.) são os seguintes:

1. Coletar dados históricos, de fontes internas e externas, sobre os custos incorridos a partir de concepção para monetização de ativos de PI semelhantes.
2. Identifique o período que abrange o ciclo de vida do ativo de PI a ser avaliado.
3. Calcular e amortizar os custos de capital:
 - (a) Identifique todos os custos relacionados à infraestrutura, por exemplo, despesas de capital, bancos de dados, etc.
 - (b) Amortizar cada custo usando a “vida útil” correspondente dos recursos usados para desenvolver o ativo de PI.
 - (c) Some todos os custos amortizados para calcular os custos ano a ano durante o período de tempo relevante.
4. Calcule os custos operacionais:

¹⁶ Veja <http://brandirectory.com/methodology>.

¹⁷ Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, julho de 2017, s.6.11, p. 253, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1.

- (a) Para cada ano relevante, identifique todos os custos diretos, por exemplo, prototipagem, materiais, suprimentos, processos etc.
 - (b) Para cada ano relevante, identifique todos os custos indiretos, por exemplo, equipe, viagem, projeto gestão, desenvolvimento de negócios, proteção de PI etc.
5. Calcular o custo do capital: para cada ano relevante, calcule o custo de oportunidade do capital ao longo do tempo.
 6. Calcular a depreciação: estimar o grau e a taxa de obsolescência física, funcional e econômica do ativo de PI sob avaliação, utilizando padrões do setor para ativos de PI semelhantes.
 7. Compare os custos calculados com dados de custos históricos para verificar inconsistências/imprecisões: mudanças na vida útil, taxas de obsolescência, inflação etc. podem responder por diferenças nos custos históricos versus apurados.

A soma de todos os custos operacionais e de capital, menos a depreciação, calculada para todos os anos, fornece uma estimativa baseada em custos de reprodução ou replicação da avaliação de PI.

Em vez de reproduzir o mesmo ativo de PI, a mesma funcionalidade/valor/utilitário pode estar disponível para o usuário através de um ativo de PI diferente. O custo de aquisição ou criação desse ativo é chamado de custo de substituição.

Para custos de reprodução ou substituição, os dados de entrada podem ser provenientes de:

- Sistemas de contabilidade de custos internos que rastreiam custos diretos e indiretos ativos por ativo;
- Bancos de dados que rastreiam negócios de M&A/licenciamento/investimento envolvendo ativos de PI;
- Garantia corporativa (por exemplo, artigos de PI, relatórios anuais, demonstrações financeiras) no domínio público;
- Publicações ou palestras de especialistas em avaliação de ativos de PI;
- Documentos que fazem parte de ações de PI (por exemplo, jurisprudência, acordos, decisões judiciais).

As principais áreas envolvidas na abordagem de custos são: Desenvolvimento de Pesquisa e Desenvolvimento e produto, grupo legal e PI, grupo de marketing e vendas de produtos e grupo contábil e financeiro. Cada um tem sua própria perspectiva sobre o processo de avaliação de PI e resultados. Por exemplo, o grupo contábil deve garantir que os modelos de avaliação estejam em conformidade com as normas fiscais da jurisdição relevante, uma vez que os ativos de PI podem ter que ser reportados separadamente às autoridades fiscais. Por outro lado, o grupo de vendas se concentrará no valor do ativo de PI no mercado, que pode ser substancialmente maior do que o custo incorrido no desenvolvimento. O grupo legal e de PI terá uma opinião sobre como proteger o ativo por direitos sobre PI e se deve orçar para custos de litígio. Assim, a abordagem de custo deve ser flexível o suficiente para acomodar entradas tão diversas, especialmente porque um ativo de PI pode ser monetizado por várias maneiras (por exemplo, venda de PI, venda de produtos, transferência de tecnologia).

C. Abordagem da receita

Muitas das variáveis utilizadas na abordagem da receita são bastante subjetivas. Planos de longo prazo são frequentemente desenvolvidos de baixo para cima e a entrada pelas várias funções às vezes pode ser excessivamente otimista, por exemplo, na participação de mercado projetada ou em eficiências e redução de custos. Para contrabalançar isso, o avaliador deve ser imparcial e ter o conhecimento e a habilidade para verificar e desafiar as projeções e premissas dos demais acionistas envolvidos — pode, assim, ser útil para o avaliador gozar de um certo grau de autoridade hierárquica e “possuir” o modelo financeiro utilizado para a avaliação, apesar da importância de reunir informações de todas as partes interessadas.

Passos a seguir e partes interessadas a envolver:

1. O avaliador deve identificar quaisquer ativos contributivos que se façam necessários para alcançar a receita prevista ou economia de custos. Podem ser outros ativos de PI, fundo de comércio ou ativos fixos, como instalações, propriedades e equipamentos. Isso exigirá a contribuição dos líderes de negócios e das equipes técnicas, de P&D e de marketing/vendas, especialmente suas opiniões sobre como atingir os objetivos de negócios e obter sucesso no mercado.
2. Dependendo da existência e importância dos ativos contributivos, existem duas atitudes possíveis:
 - (a) Construir projeções exclusivas para o ativo de PI que está sendo avaliado, se a informação estiver disponível, ou;
 - (b) Projetar fluxos futuros para o ativo de PI juntamente com os ativos contributivos e, em seguida, deduzir um retorno apropriado para estes.
3. O avaliador geralmente precisará criar uma demonstração de resultados usando dados financeiros atuais e dois ou três anos de dados históricos, exceto no caso de um novo direito de PI. Isso permite que o avaliador acompanhe e entenda as tendências de crescimento e custo. Isso envolve normalmente o departamento financeiro (em particular, seus setores de contabilidade e financeiro), mas o avaliador pode querer entrar em contato com outros setores como vendas e marketing ou cadeia técnica de fornecimento para obter mais informações, especialmente sobre as linhas de base e tendências.
4. O próximo passo é determinar a vida útil restante do direito de propriedade intelectual. Isso exigirá uma compreensão dos ciclos de vida típicos dos produtos, o risco de obsolescência técnica ou tecnológica, mudanças nos hábitos dos consumidores, mudanças na demanda do mercado pelos produtos ou serviços, ações esperadas da concorrência e quaisquer limites à proteção legal no tempo ou no escopo. Marketing, vendas, técnico, Pesquisa e Desenvolvimento e jurídico terão insights valiosos em suas respectivas áreas.
5. Em seguida, o avaliador projetará o fluxo de receita gerado pelo PI ao longo de sua vida útil restante. Se os benefícios futuros estiverem na forma de vendas, isso exigirá informações do marketing/vendas e da liderança do negócio em termos de crescimento de mercado, participação de mercado, crescimento de volume, elasticidade de preço, comportamento da concorrência etc. Se os benefícios futuros forem na forma de redução de custos, por exemplo, de um processo técnico, então o avaliador deve revisar e cruzar as premissas com a função técnica.

6. Uma vez validada a receita, o avaliador compensará quaisquer receitas ou economias de custos pelos investimentos e despesas diretamente relacionados ao ativo e necessários para impulsionar as receitas: despesas de mão de obra, despesas promocionais e de marketing, materiais, despesas de capital, custos de distribuição, despesas gerais etc. É aconselhável investir o tempo necessário para verificar e validar todos os pressupostos com as respectivas áreas que auxiliaram na avaliação do ativo. A inflação de custos também pode diferir da inflação sobre as receitas.

Ao avaliar a tecnologia existente, não é necessário incluir os custos de Pesquisa e Desenvolvimento incorridos no desenvolvimento de novas PI, mas ao avaliar uma marca existente, geralmente se inclui os custos de P&D como parte dos investimentos em andamento para manter e aumentar a participação de mercado.

7. A partir dessas análises, o avaliador calculará o Earnings After Tax (EAT). Se a avaliação incluir ativos contributivos (passo 1 acima), é nesta fase que o avaliador deduzirá um retorno adequado para cada um dos ativos contributivos em cada um dos períodos de previsão, para obter um EAT para o direito de PI avaliado. Isso normalmente envolverá as equipes de controle e contabilidade.
8. Para passar do EAT ao fluxo de caixa, o avaliador adicionará a depreciação, deduzirá qualquer aumento no capital de giro (ou adicionará qualquer diminuição no capital de giro) e deduzirá todas as outras despesas de capital necessárias. A equipe da cadeia de suprimentos será capaz de fornecer informações sobre a construção de estoque, o Financeiro poderá fazer projeções para os outros elementos do capital de giro e o Técnico está em melhor posição para fornecer informações sobre futuras despesas de capital.
9. Em seguida, o avaliador estimará se no final da vida útil o direito sobre PI tem algum valor final. Normalmente, o valor final de um direito de PI seria zero, a menos que haja claras indicações em sentido contrário, como a existência de um mercado ativo para aquisições desse tipo de direito de PI.
10. A etapa final é aplicar a taxa de desconto apropriada—a taxa de retorno exigida pelo investidor sobre o prazo esperado do período de projeção de renda—para os fluxos projetados e o valor final, se houver. Isso requer o apoio do setor de Finanças e Contabilidade. As opiniões sobre a taxa de desconto correta diferem amplamente: se as etapas acima foram realizadas com objetividade e diligência, as projeções financeiras refletirão risco e probabilidade nas premissas de crescimento, preço e custo e, portanto, a taxa de desconto não precisaria incluir um elemento de risco extra.

O método da receita normalmente se baseia na experiência e conhecimento de uma ampla variedade de disciplinas na organização empresarial. No entanto, por razões de confidencialidade ou celeridade, às vezes a liderança empresarial pode não querer envolver todas as funções. Neste caso o avaliador pode usar mais premissas superficiais para o resultado e o Modelo de Fluxo de Caixa (DCF) para o resultado final do desconto. No entanto, tais projeções seriam necessariamente muito menos detalhadas e poderiam não refletir adequadamente o risco. Nesse caso, o avaliador provavelmente precisaria aumentar a taxa de desconto para incluir um fator de risco e poderia necessitar recorrer a taxas de desconto diferentes para vendas de primeira linha e despesas para refletir os diferentes perfis de risco e inflação

No entanto, tais projeções seriam necessariamente muito menos detalhadas e poderiam não refletir adequadamente o risco. Nesse caso, o avaliador provavelmente precisaria aumentar

a taxa de desconto para incluir um fator de risco e poderia precisar usar taxas de desconto diferentes para vendas de primeira linha e despesas para refletir os diferentes perfis de risco e inflação.

D. Abordagem de mercado

Uma abordagem de mercado para uma avaliação baseia-se no princípio de que um investidor não pagará mais por um ativo específico do que o valor que ele está disposto a pagar por outro ativo semelhante disponível em um mercado.

Passos a seguir:

1. A etapa inicial é identificar o ativo de PI e suas características particulares e relevantes, conforme as condições específicas do negócio ao qual o ativo de PI está relacionado e outras circunstâncias
2. Esta abordagem requer a realização de uma investigação séria para obter informações públicas sobre transações semelhantes (quando disponíveis). As transações relacionadas devem ser “comparáveis”—Se duas empresas estão no mesmo mercado e a Empresa B está avaliando seu contrato de licença para usar uma certa tecnologia patenteada, o fato de que a Empresa A acabou de entrar em uma transação para um contrato de licença semelhante, mas para uma tecnologia diferente, não significa que essas transações sejam necessariamente comparáveis e informações adicionais devem ser obtidas. O avaliador deve considerar mais de uma transação comparável—Uma pode não ser suficiente—O avaliador deve considerar mais de uma transação comparável—uma pode não ser suficiente, pois pode haver uma série de razões que levam as partes em uma determinada transação a determinar o preço final.
3. Para obter informações comparáveis, o avaliador deve buscar evidências de preços de vendas de ativos intangíveis (preço de compra) ou transações de licença (royalties ou taxas de franquias) e, em seguida, realizar uma análise comparativa entre os ativos a fim de fazer comparações adequadas.
4. O preço obtido a partir da comparação (preço de referência) precisa ser ajustado para se adequar ao ativo de PI sob avaliação—esse processo normalmente exige que o avaliador considere os atributos do ativo de PI, como propriedade, direitos de transferência, setor ou segmento de mercado e assim por diante.

V. Preços de transferência de ativos intangíveis e valor aduaneiro de mercadorias

Os capítulos anteriores podem ser reconhecidos como os direitos de PI. Neste capítulo, vamos examinar melhor as circunstâncias específicas e transações que podem representar um valor significativo. Em particular, este capítulo discute:

- A. Avaliação dos direitos de PI para fins de preços de transferência
- B. “Intangíveis de difícil avaliação”;
- C. Direitos de PI que raramente ou nunca são transferidos, exceto em transferências de todo um comércio ou negócio;
- D. O impacto dos direitos de PI sobre o valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas.

A. Avaliação dos direitos PI para fins de preços de transferência

Os royalties e/ou taxas de licença são pagos por uma empresa a outra como remuneração pelo uso da PI incorporada em intangíveis. Esses intangíveis devem ser avaliados com base nas condições de mercado.

Devido às características específicas dos intangíveis, pode ser difícil encontrar comparáveis confiáveis ou determinar o valor dos intangíveis para fins de preços de transferência. Na ausência de comparáveis, a avaliação em condições normais de mercado é baseada no que partes independentes teriam feito em circunstâncias comparáveis para responder à avaliação incerta no momento da transação.

Os Planos de Ação da OCDE/BEPS e as Diretrizes de Preços da Fiscalização da OCDE de 2017¹⁸ reforçam ainda mais o princípio de comprimento do fiscal — ao avaliar os royalties intragrupos, como autoridades consideradas qual entidade do grupo apoia os riscos e custos de desenvolvimento, aumento, manutenção, proteção e exploração dos direitos de PI. As Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE preveem ajustes transfronteiriços se a rentabilidade real (ex post) diferirem dos níveis estimados ou esperados de rentabilidade (ex ante).¹⁹

As partes independentes podem contar com as seguintes abordagens para mitigar os riscos da avaliação incerta:

- Considerar todos os fatores econômicos e de mercado relevantes no início da transação;
- Adoção de acordos de curto prazo para reduzir o período de incerteza;
- Acordar cláusulas de reajuste de preços para acomodar mudanças nas projeções;
- Adotar estruturas de preços (por exemplo, contar com pagamentos contingentes para proteção contra imprevistos futuros: as taxas de royalties podem aumentar em função das

18 Consulte <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page>.

19 Isso é explicado ainda na seção a seguir sobre ativos intangíveis de avaliar

vendas do licenciado, ou pagamentos adicionais feitos quando certas metas ou marcos são alcançados);

- Decidir aceitar o risco relacionado a desenvolvimentos imprevisíveis.

B. Ativos intangíveis difíceis de avaliar

Na avaliação de ativos intangíveis, os contribuintes devem realizar o exercício de avaliação ex ante, antes que os riscos se materializem (por exemplo, o ativo obterá aprovação dos órgãos competentes? Obterá uma participação substancial no mercado?). A precificação (ou seja, o valor do ativo de PI) reflete a possibilidade de que o investimento seja perdido (risco de desenvolvimento) ou que os resultados comerciais sejam decepcionantes (risco de mercado). A incorporação desses riscos na precificação diminuirá a avaliação. Uma vez que os riscos se materializam, tributar diferenças entre a avaliação ex ante e os resultados do ex post são um problema porque, em muitos casos, existem diferenças significativas entre os dois.

Essas questões complexas tornam-se ainda mais difíceis quando se trata de intangíveis para os quais as projeções de renda futura não estão disponíveis ou não são confiáveis. Transferências entre empresas de intangíveis “joias da coroa” muitas vezes se enquadram na categoria “Intangíveis difíceis de avaliar” (HTVI na sigla em inglês).

Conforme definido nas Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE,²⁰ de 2017, um intangível de difícil avaliação abrange intangíveis ou PI para os quais, no momento de sua transferência entre empresas relacionadas: (I) não existem comparáveis confiáveis, e (II) no momento em que a transação é realizada, espera-se que as projeções e fluxos de caixa futuros ou receitas sejam derivadas do intangível transferido, ou as premissas usadas na avaliação do intangível são altamente incertas, tornando-se difícil estimar o valor do ativo intangível no momento da transferência

Exemplos de ativos intangíveis difíceis de avaliar incluem o seguinte:

- O intangível é apenas parcialmente desenvolvido no momento da transferência.
- Não se espera que o intangível seja explorado comercialmente até vários anos após a transação.
- O intangível não se enquadra na definição de HTVI, mas é parte integrante do desenvolvimento ou aprimoramento de outros intangíveis que se enquadram na definição de HTVI.
- Espera-se que o intangível seja explorado de uma maneira nova no momento da transferência e a ausência de um histórico de desenvolvimento ou exploração de intangíveis semelhantes torna as projeções altamente incertas.
- O intangível, de acordo com a definição de HTVI, foi transferido para uma empresa associada para pagamento à vista.
- O intangível é usado em conexão ou desenvolvido sob um Acordo de Contribuição de Custo (CCA) ou acordo similar para compartilhar custos entre os membros de uma corporação multinacional.

20 Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, julho de 2017, s.6.189, p. 312, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1.

As administrações tributárias estão preocupadas com a desvantagem informacional em que estão em relação ao HTVI, porque tal assimetria de informação pode resultar em resultados incompatíveis que são excessivamente favoráveis aos contribuintes. Do ponto de vista de uma autoridade fiscal, pode ser difícil determinar ou rever se determinados desenvolvimentos ou eventos ocorridos após a transferência poderiam ter sido previstos no momento da transação. As autoridades fiscais podem não ter conhecimentos relevantes sobre os ambientes de negócios e não ter acesso às informações importantes que lhes permitam rever a transação e determinar se as diferenças entre a avaliação ex ante dos intangíveis em comparação com os resultados ex post são comercialmente razoáveis ou se são os resultados de preços que não estão de acordo com o princípio de plena concorrência.

Em 2017, a OCDE lançou um Projeto de Discussão sobre Orientação de Implementação sobre intangíveis difíceis de avaliar (HTVI).²¹ Em 21 de junho de 2018, com base na minuta de discussão e comentários recebido do público,²² a OCDE divulgou o Guia para Administrações Tributárias sobre o Aplicação da Abordagem a Intangíveis Difíceis de Avaliar (a Orientação)²³ que fornece exemplos ilustrando a implementação da orientação HTVI. Além disso, a Orientação explica a relação da orientação do HTVI com o acesso ao Acordo Mútuo Procedimento (MAP—o procedimento para resolver diferenças nas autuações fiscais entre dois estados participantes). Depois de repetir os principais princípios da abordagem HTVI conforme discutido na Seção D.4 das Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE de 2017, a orientação de implementação sugere que as administrações tributárias ajam o mais cedo possível quando problemas de HTVI forem identificados.

A Orientação visa fornecer um entendimento e prática comum entre as administrações tributárias no que diz respeito aos possíveis ajustes resultantes da orientação HTVI na versão 2017 das Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE. Os resultados ex post devem ser usados para revisar a precificação ex ante no momento da transação, considerando a probabilidade de alcançar tais resultados no momento da transferência do HTVI.

A Orientação prevê que as autoridades fiscais podem considerar resultados ex post que variem significativamente da avaliação ex ante como evidência presuntiva de que a precificação ex ante não foi em condições normais de mercado. Os contribuintes têm o ônus de apoiar sua avaliação ex ante, mostrando que suas projeções ponderaram com precisão todas as possibilidades existentes na data da avaliação. A abordagem se assemelha ao padrão proporcional à renda (CWI na sigla em inglês) sob a Seção 482 do Código da Receita Federal dos EUA e os regulamentos do CWI.²⁴ As administrações fiscais são chamadas a identificar e revisar as avaliações de HTVI o mais cedo possível para avaliar a confiabilidade das informações que apoiam o Valor de HTVI como valor de mercado. Discute a possibilidade de ajustes que reflitam estruturas de precificação alternativas à adotada.

21 See <http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles-discussion-draft.pdf> .

22 See <http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/public-comments-received-on-the-beeps-discussion-draft-on-the-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles.htm> .

23 Consulte <http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-beeps-action-8.htm> .

24 Consulte https://www.irs.gov/pub/irs-apa/482_regs.pdf

C. Intangíveis que nunca são transportados, exceto em transferências de um comércio ou negócio inteiro

No caso de alguns intangíveis valiosos, ou únicos, é muito incomum ver uma licença não controlada com escopo comparável de direitos e intangíveis, exceto em uma transferência de todo um comércio ou negócio (por exemplo, *spin-off*, *target acquisition*) ou contribuição para uma parceria ou *joint venture* com um terceiro. Esses intangíveis normalmente exibem uma ou mais das seguintes características:

- São ativos intangíveis que serão explorados pelo licenciado no curso de um comércio ou de um negócio ativo.
- Os direitos a esses ativos intangíveis normalmente incluem direitos de «fazer e vender», bem como «direitos de aprimoramento».
- Os direitos transferidos podem ser limitados a campos de uso ou territórios específicos.
- A licença desses direitos é tipicamente indefinida, independentemente do caráter tributário da transferência como «venda» ou «licença» (por exemplo, se todos os direitos substanciais foram ou não transferidos).

Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE abordam transferências de intangíveis raros

As Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE (TPG) autorizam transações que não são observadas (ou muito raramente observadas) no mercado aberto entre participantes não controlados a serem realizadas entre empresas associadas e reconhecidas pelas administrações fiscais. De fato, o TPG da OCDE sustenta especificamente que:

“As estruturas de contribuintes podem ser baseadas em termos contratuais entre empresas associadas que separam a propriedade, a suposição de risco e/ou financiamento de investimentos em intangíveis a partir do desempenho de funções importantes, controle sobre risco e decisões relacionadas a investimentos de formas que não são observadas em transações entre empresas independentes e que podem contribuir para a erosão da base e a transferência de lucros. Não obstante esses desafios potenciais, a aplicação do princípio de plena concorrência e as disposições dos Capítulos I a III (Princípio de plena concorrência, os métodos de preços de transferência e a análise de comparabilidade) dentro de uma estrutura estabelecida pode, na maioria dos casos, gerar uma alocação apropriada dos retornos obtidos pelo grupo MNE (empresa multinacional) da exploração de intangíveis.”²⁵

Uso da abordagem de renda para transferir valor de intangíveis raros

Na falta de transações comparáveis, a abordagem da receita, e especialmente o método descrito de fluxo de caixa (DCF), é muitas vezes o único método de avaliação que é relevante no estabelecimento de preço de transferência para esses tipos de transações.²⁶

25 Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, julho de 2017, s.6.33, p. 262, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1.

26 Consulte as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, *ibid*, ss. 6.153-6.178, pág. 301. Veja também o Tesouro dos EUA. Reg. § 1.482-7(g)(4).

No contexto de transações não controladas que envolve a avaliação de uma meta de aquisição, ou o desempenho do registro financeiro da avaliação de alocação de preço, o DCF é a metodologia mais comum utilizada pelos profissionais.

Essa metodologia de avaliação é, portanto, consistente com estimativas feitas no contexto de precificação entre partes não controladas, onde o comprador normalmente construirá um DCF para determinar uma gama de preços de licitação para a meta. Tais estimativas devem refletir como melhores estimativas dos itens uma média ponderada (incluindo, se apropriado, uma média ponderada de probabilidade de possíveis resultados).²⁷

A aplicação do método DCF precisa refletir as principais características jurídicas e econômicas da transferência específica de direitos envolvidos:

- Se os direitos são exclusivos ou não (quando a substância sobre a forma importa);
- Se a cessão de direitos for indefinida, se um valor final deve ser considerado na avaliação;
- Se existem sinergias entre (a) os ativos intangíveis sujeitos à transferência e (b) os ativos intangíveis sujeitos à transferência e os demais ativos comerciais da licenciada, e qual parte tem direito ao valor sinérgico, se houver;
- Taxas de desconto que reflitam adequadamente os riscos sistêmicos transferidos do licenciante para o licenciado como resultado da transferência de direitos intangíveis do licenciante para o licenciado;
- Projeções financeiras que são adequadamente ponderadas pela probabilidade para refletir tanto o lado positivo quanto o negativo da realização do risco;
- A determinação da taxa de desconto adequada deve seguir os princípios de plena concorrência.

Essas avaliações de DCF geralmente são feitas após os impostos para serem consistentes com o princípio de plena concorrência e não brutas para impostos.

D. O impacto dos direitos de PI sobre o valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas

O valor de um produto não é composto apenas por seus componentes e custos de produção. Tecnologia e know-how exclusivos podem agregar valor para fazer a diferença no mercado. O valor também pode ser derivado de elementos de marca e branding usados na comercialização do produto, que podem refletir a reputação de uma empresa ou marca.

Quando o preço de compra de um bem inclui a tecnologia utilizada na produção e/ou ativos de PI, como marcas, ele é incluído em sua avaliação aduaneira de acordo com o Acordo de Avaliação Aduaneira da Organização Mundial do Comércio (OMC) (WTO Valuation Agreement), sobre o qual a avaliação legislação dos 164 Membros da OMC se baseia.²⁸

27 Veja, por exemplo, as Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, *ibid*, ss. 6.193.i)1, p. 314. Veja também o Tesouro dos EUA. Reg. 1.482-7(g)(2)(vi).

28 Acordo sobre Implementação do Artigo VII do GATT. Ver em geral o Artigo 1.

No entanto, há casos em que o valor da tecnologia utilizada para produzir o bem ou outros ativos de PI não está incluído no preço final de compra pago pelo comprador ao vendedor, notadamente:

- quando um proprietário de PI projeta e/ou desenvolve um bem, mas tem o bem fabricado por um empreiteiro, os chamados «auxiliares»;
- quando os direitos de PI são pagos separadamente, por ex. uma taxa de royalties ou licença.

Projeto desenvolvimento “auxilia” fornecido pelo comprador gratuitamente ou a preço reduzido

Quando o projeto desenvolvido é enviado a um fabricante gratuitamente, o desafio está em avaliar e distribuir a assistência às importações relacionadas.²⁹ O Acordo de Avaliação da OMC antecipa essa situação e permite que um importador adote uma abordagem razoável, com os princípios contábeis geralmente aceitos. Se o auxílio para compradores de terceiros, o valor pago a terceiros é o valor da assistência. Se a assistência for autoproduzida, ou produzido por uma parte relacionada ao importador, o valor é o custo de produção. É importante ressaltar que, de acordo com as regras de assistência, apenas o projeto e o desenvolvimento incorridos em um país diferente do país de importação devem ser contados como assistência.³⁰

Direitos de PI pagos

Se os direitos de PI são pagos aos fornecedores, por um royalty ou uma taxa de licença, o Acordo de Avaliação da OMC associado está relacionado ao produto importado e se a taxa de licença deve ser paga como condição da venda para exportação vendedor para o comprador – veja I e II abaixo. Quando ambas as condições são atendidas, o royalty ou taxa de licença é adicionado ao valor sujeito a direitos aduaneiros.³¹

O Acordo de Avaliação da OMC não define royalties ou taxas de licença, embora a Nota Interpretativa ao Artigo 8.1 (c) observe que eles “podem incluir, entre outras coisas, pagamentos relativos a patentes, marcas registradas e direitos autorais”. A Nota Interpretativa discute direitos de reprodução e direitos de distribuição ou revenda, mas esta falta de uma definição oficial pode levar a dificuldades práticas para os comerciantes e as autoridades aduaneiras.

Os pagamentos de royalties e as taxas de licença em si não estão inerentemente sujeitos a impostos, uma vez que os direitos aduaneiros são cobrados apenas sobre bens tangíveis que atravessam fisicamente uma fronteira. O software ou outros tipos de PI transferidos através da Internet não estão, portanto, sujeitos a taxas alfandegárias sob o Sistema Harmonizado atualmente constituído. Isso também está codificado na Moratória da OMC sobre a cobrança

29 Observe que nem toda pesquisa e desenvolvimento constitui uma assistência. A pesquisa que não é específica do produto, por exemplo, não é necessária para fazer um produto e não constitui uma assistência.

30 Uma decisão recente da Alfândega dos EUA, HQ H299185 (24 de agosto de 2018) ilustra uma abordagem razoável para assistências de design e desenvolvimento, conforme previsto no Acordo de Avaliação da OMC; veja: <https://rulings.cbp.gov/pesquisa?term=H299185&collection=ALL&sortBy=RELEVANCE&pageSize=30&page=1>

31 Artigo 8.1(c).

de impostos sobre downloads da Internet³² e é consistente com o tratamento tarifário expresso em uma decisão do Comitê de Avaliação Aduaneira da OMC.³³

- i. Primeira condição: os royalties estão relacionados com os bens que estão sendo publicados

O primeiro de um teste de duas etapas para a tributabilidade afirma que o pagamento de royalties ou taxas de licença deve ser “relacionado com as mercadorias a serem importadas”, de acordo com o Artigo 8.1 (c) do Acordo de Avaliação da OMC.

A legislação de implementação em certas jurisdições aduaneiras prevê algumas orientações adicionais sobre este padrão. Sob o Artigo 136.1 do Ato de Implementação do UCC da União Europeia, royalties ou taxas de licença são “relacionadas aos bens que estão sendo avaliados” quando os direitos transferidos sob a licença ou acordo de royalties estão incorporados aos bens.

Ao determinar se esse é ou não o caso, a questão fundamental é: “que direito o comprador/licenciado recebe em troca de seu pagamento?” Alguns teorizam que quando o direito é essencial para o uso do bem importado, então os direitos de PI relacionados estão com os bens que estão sendo publicados. Os Estados Unidos propõem o teste de forma mais ampla, “ou seja, o royalty estava envolvido na produção ou venda da mercadoria?”

A este respeito, a ligação entre direitos de PI e bens importados é particularmente clara onde os bens importados são:

- eles próprios objeto do contrato de licença (ou seja, se as mercadorias importadas incorporarem a marca pela qual a taxa de licença é paga, a taxa deve ser considerada relacionada às mercadorias importadas); ou
- fabricados a partir de componentes sujeitos ao contrato de licença.³⁴

- ii. Segunda condição: os royalties são pagos como condição de venda

A segunda condição para o status tributável de royalties ou taxas de licença nos termos do Artigo 8.1 (c) do Acordo de Avaliação da OMC estabelece que o comprador deve pagar os royalties ou taxas de licença, direta ou indiretamente, como “condição de venda” do produto importado, mas não fornece maiores explicações.

O compêndio do Comitê Técnico de Avaliação Aduaneira da OMA (TCCV) fornece algumas informações.³⁵ Além disso, o Comentário 25.1 afirma claramente que uma consideração importante para determinar se o comprador deve pagar o royalty ou

32 A moratória deve ser renovada pela OMC, mas há indícios de que um pequeno grupo de países não concordará com sua renovação e poderá tentar impor taxas alfandegárias sobre downloads de software.

33 Decisão 4.1, Avaliação do Software de Rolamento de Mídia Portadora de Operadora para Equipamentos de Processamento de Dados.

34 Os contratos de licença podem também incluir assistência técnica nas áreas de gestão, administração, marketing, contabilidade, direitos de distribuição etc. Os pagamentos por tais serviços ou PI não seriam elegíveis para inclusão no valor aduaneiro, uma vez que a PI subjacente ao mesmo está relacionada com esses tipos de assistência e não aos bens avaliados de forma direta ou legalmente cognoscível.

35 Veja, por exemplo, Parecer Consultivo 4.4 e 4.6.

a taxa de licença como condição de venda é se o comprador não pode comprar as mercadorias importadas sem pagar royalties ou taxa de licença.³⁶ Ou, inversamente, se o vendedor não vender as mercadorias sem o pagamento de royalties ou taxa de licença—nesse caso, o pagamento de royalties ou taxa de licença está implícito ser uma condição da venda das mercadorias.

Não há exigência de que os royalties sejam pagos ao próprio vendedor; eles também podem ser pagos a um terceiro que pode ou não estar relacionado ao vendedor (por exemplo, em um grupo multinacional, as mercadorias podem ser compradas de um membro do grupo, mas os direitos de PI são de propriedade ou licenciados por um membro diferente do mesmo grupo).

36 Embora comentário se relação de royalties de terceiros, a ideia é a 136,4(c) UCC.

VI. O cenário em evolução

Conforme mencionado nos capítulos anteriores, o avaliador precisa considerar uma série de variáveis, incluindo os direitos em jogo, o contexto de avaliação mais amplo, por que e para quem a avaliação está sendo realizada e o momento em que está ocorrendo. Atualmente, estamos vendo um número crescente de desenvolvimentos no cenário de criação e comercialização de PI que estão impactando as avaliações de PI, ou têm potencial para fazê-lo. Algumas dessas mudanças em andamento são descritas abaixo.

A crescente importância do PI nas estimativas da empresa

Nos últimos anos, as vendas de patentes tornaram-se cada vez mais comuns e algumas transações foram particularmente grandes. Isso também reflete a crescente importância da PI na avaliação geral das empresas e do mercado como um todo. De acordo com a Ocean Tomo, uma empresa de gestão e consultoria centrada em PI, os ativos intangíveis (dos quais uma parte substancial consiste em propriedade intelectual) representavam apenas cerca de 17% do valor de mercado das empresas do S&P 500 em 1975, enquanto em 2015 esse valor havia crescido para 87%.³⁷

Mudança nas expectativas de avaliação

O leilão de patentes de falência da Nortel em 2011 atingiu um preço de 4,5 bilhões de dólares para cerca de 6.000 patentes e pedidos de patentes em áreas como wireless, wireless 4G, rede de dados, óptica, voz, Internet, provedor de serviços e semicondutores. Os compradores foram Apple, Microsoft e Research in Motion (Blackberry).

No mesmo ano, o Google adquiriu a Motorola por 12,4 bilhões, dos quais o Google atribuiu 5,5 bilhões de dólares a patentes e tecnologia desenvolvida.

Embora as mega avaliações da Nortel e da Motorola tenham aumentado as expectativas em todos os setores da indústria e atraído a atenção para a avaliação de patentes, essas parecem ter sido situações pontuais e não o início de uma tendência. Transações posteriores, como a venda de patentes de falência da Eastman Kodak em 2012, atingiram apenas um preço de 525 milhões de dólares. O consórcio de compradores incluiu novamente Google, Microsoft, Apple, HTC e Huawei—empresas de software e empresas de tecnologia móvel—mas desta vez, as perspectivas projetadas para sinergias e crescimento lucrativo foram significativamente menores.).

No mesmo ano, o Google adquiriu a Motorola por 12,4 bilhões de dólares, dos quais o Google atribuiu 5,5 bilhões de dólares a patentes e tecnologia desenvolvida.

Embora como mega avaliações como Nortel e Motorola tenham aumentado como expectativas em todos os setores da indústria e atraídos a atenção para a avaliação de patentes, estas por terem sido situações pontuais em vez do início de uma tendência. Transações posteriores, como a venda de patentes de falência da Eastman Kodak em 2012, só alcançaram um preço de 525 milhões de dólares. Google, Microsoft, Apple, TC e Huawei — empresas de software e empresas de tecnologia móvel, mas, desta vez, como o crescimento atraente incluiu projetos significativos para sinergias e crescimento significativo para menores.

37 Consulte o Índice de Patentes Ocean Tomo 300™ (atualização de 2015), <http://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-valor-de-mercado-de-ativo-intangivel/>.

Crescimento no mercado de direitos PI

O mercado de direitos de PI, particularmente patentes, cresceu nos últimos anos, com várias entidades ativas no financiamento, distribuição, aquisição e licenciamento ou afirmação de patentes e outros direitos de PI. Nos EUA, um estudo da Federal Trade Commission em 2016 sobre entidades de afirmação de patentes (PAE na sigla em inglês) as subdividiu em duas categorias:³⁸

- **Portfólio PAEs**, que normalmente compram patentes (geralmente grandes portfólios contendo centenas de milhares de patentes) usando capital levantado de investidores, incluindo investidores institucionais ou empresas manufatureiras. Os PAEs de portfólio buscam gerar receita negociando licenças, muitas vezes sem processar primeiro o suposto infrator.
- **Os PAEs de litígios**, por sua vez, normalmente processam licenciados em potencial e estabelecem pequenas quantias logo em seguida, firmando contratos de licença cobrindo pequenos portfólios (geralmente menos de 10 patentes) com os réus.

O estudo da FTC descobriu que das licenças concedidas pelos PAEs de Litígios, cerca de 77% foram avaliadas por menos do que o custo estimado de defesa de um processo de patente nos EUA até o final da descoberta. A FTC enfatizou que o litígio por violação desempenha um papel importante na proteção dos direitos de patente, mas que o litígio por violação incômoda pode sobrecarregar os recursos judiciais e desviar a atenção do comportamento comercial produtivo. A FTC recomendou melhorias na lei de patentes para facilitar os benefícios dos direitos de patentes e reformas para lidar com as assimetrias de litígio do PAE que podem desencorajar a inovação subsequente, impedir a concorrência e aumentar os preços por meio de litígios e licenciamentos desnecessários.³⁹

A Comissão da UE também publicou um relatório sobre PAEs na Europa em 2016. Este relatório constatou que:

“Por um lado, a afirmação de patentes pode promover a inovação, fornecendo aos inovadores opções eficazes de monetização de patentes e aumentando a liquidez dos mercados de patentes. Por outro lado, litígios adicionais, a ameaça de litígios e esforços de arbitragem podem impor custos adicionais à inovação ecossistema e obstruir iniciativas inovadoras.”⁴⁰

Outros exemplos do crescente interesse em monetizar patentes e outras classes de direitos de PI, bem como proteger contra possíveis litígios futuros, incluem:

- **Bolsas de propriedade intelectual**, que estão sendo estabelecidas em várias jurisdições (Hong Kong, Índia, Reino Unido), criando mercados para compra e venda de direitos de PI;
- **Entidades de aglomeração de patentes**, que adquirem direitos de patente e os licenciam aos seus membros;
- **Pools de patentes patrocinados pelo governo** (GSPP na sigla em inglês): um exemplo é a Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), fundada em parte para aumentar os royalties

38 Ver Atividade da Entidade de Asserção de Patentes e Estudo da FTC (2016), Federal Trade Commission, p. 9 e pp. 48 et. seq.

39 Idem, pp. 4, 14 e 15.

40 Ver Patentes Assertion Entities in Europe (2016), European Commission Joint Research Centre, p. 4.

de patentes recebidos pelas universidades japonesas, que eram pequenos em comparação com as universidades americanas;⁴¹

- Programas estabelecidos por um número cada vez maior de governos para incentivar as empresas a explorar seus direitos de PI e ajudar as empresas a arrecadar fundos com base nesses ativos;
- Licenças cruzadas de grandes pools de patentes para evitar litígios entre as partes da licença cruzada, desde que estejam dentro do escopo das leis antitruste aplicáveis.

Criação e distribuição colaborativa de PI

A inovação tecnológica continua a se afastar de grandes laboratórios internos de Pesquisa e desenvolvimento e em direção a ecossistemas de inovação totalmente abertos, compostos por start-ups, academia, grupos de interesse especial, incubadoras, aceleradoras etc. Isso também se estende a parcerias de PI com revendedores, distribuidores e outros canais. Por exemplo, a IBM lançou recentemente um novo modelo de parcerias de PI com empresas de serviços de TI, que envolve o compartilhamento/licenciamento de PI de produtos legados com vendas e parceiros de marketing. Esses parceiros concordam em manter/aprimorar o PI e estender os fluxos de receita, em troca de compartilhamento de receita, acesso à marca IBM e crescimento inorgânico de portfólios de PI. Modelos tradicionais de distribuição corporativa, que eram puramente focados em vendas, estão dando lugar a parcerias baseadas em PI, com parceiros desempenhando um papel ativo por meio de co-inovação e cocriação de PI. Isso abre novos caminhos de crescimento para inventores e proprietários de direitos de PI.

Mudanças nos modelos de PI nos setores de negócios

Mudanças regulatórias no ambiente de negócios e modelos de receita podem levar a mudanças na forma como as empresas gerenciam seus ativos de PI, ou que impactam por sua vez, tem uma importante avaliação de PI.

Por exemplo, os direitos de PI e PI na indústria de software estão passando por mudanças contínuas, impulsionadas por dois fatores:

- Posições críticas e flutuantes de reguladores em relação a patentes de métodos de negócios, trolls de patentes, entidades de afirmação de patentes e prêmios de infração desproporcionais.
- O ritmo exponencialmente crescente da inovação em alguns campos, como, por exemplo, em inteligência artificial e criptomoedas, torna a proteção de patentes para soluções propensas a serem rapidamente desatualizadas e tecnologicamente menos atraente do que a proteção por meio de segredos comerciais.

A adoção de plataformas de código aberto e repositórios de acesso aberto (por exemplo, arxiv.org) está alterando o cenário de PI de software, já que os inventores buscam reconhecimento rápido e global por pares e preferem alavancar suas habilidades ou publicar seu trabalho, criando imediatamente arte anterior em vez de monetizar suas invenções por meio de patentes.

41 Veja Pools de Patentes Patrocinadas pelo Governo (2015), Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), pp. 1-2.

O modelo Software-as-a-Service (SaaS), tanto para o consumidor quanto para o software empresarial, tornou formais os direitos de PI relativos a soluções desatualizadas tecnologicamente e que rapidamente se tornam obsoletas, uma vez que novas versões são lançadas diariamente ou semanalmente, em vez de a cada dois ou três anos. O desenvolvimento ágil de software resulta em rápida obsolescência do código e aumento do valor das taxas por serviços de alto valor. Cada vez mais, o valor é criado a partir de marcas SaaS, comunidades de usuários/desenvolvedores e efeitos de rede.

Patentes padrão-essenciais (SEPs) e princípios de licenciamento FRAND⁴²

Na economia de rápida digitalização em rede, a interoperabilidade — a capacidade de dispositivos e sistemas funcionarem em conjunto — é um fator chave de crescimento e sucesso.⁴³ Essa interoperabilidade é definida por padrões de especificações tecnológicas comuns, definidos pelos próprios participantes do setor. Em casos, tais normas dependentes de muitas tecnologias patenteadas.

Quando uma patente é considerada essencial para um padrão tecnológico—uma patente padrão essencial (SEP)—esse fato deve ser refletido no processo de avaliação. Os parâmetros considerados para a avaliação de SEPs devem estar alinhados com os princípios FRAND (Justo, Razoável e Não Discriminatório) que fundamentam os termos de licenciamento para SEPs. O contexto em torno do FRAND está em constante evolução, dada a alta importância da economia digitalizada, e em muitos países há um número crescente de casos judiciais e antitruste nos quais SEPs e FRAND são uma questão central. Há um conjunto significativo de jurisprudência nos EUA sobre o assunto FRAND, em particular o caso *Georgia-Pacific Corp. vs. United States Plywood Corp.*,⁴⁴ que desenvolveu uma abordagem comumente conhecida como os 15 fatores *Georgia-Pacific*. A Comissão Europeia dá grande ênfase ao SEP e ao FRAND, destacando a necessidade de maior transparência e capacidade de pesquisa dos bancos de dados do SEP, bem como mais escrutínio sobre as alegações de essencialidade.⁴⁵ O aumento de litígios sobre SEPs também está sendo visto na China.

Valor dos dados do usuário na economia digitalizada

Os dados do usuário estão desempenhando um papel cada vez mais importante nas operações comerciais, com o rápido crescimento da Internet e de outras tecnologias digitais. A OCDE descobriu que as empresas que adotam a tomada de decisão baseada em dados alcançam maior produção e produtividade, e apresentam melhor desempenho em termos de retorno sobre o patrimônio e valor de mercado.⁴⁶ A importância dos dados é considerada particularmente alta nos setores de publicidade (online), administração pública, saúde, serviços públicos e logística/transporte.⁴⁷

42 Para uma discussão sobre patentes e normas, consulte ICC Intellectual Property Roadmap, 13th Edition 2017, p. 23.

43 Sem a interoperabilidade, habilitada por normas, acredita-se que até 40% dos benefícios potenciais da Internet. Os sistemas permanecem intangíveis; veja a definição da abordagem da UE para patentes essenciais padrão, Comissão da UE COM(2017) 712 final, p. 1 com mais referências.

44 Ver 318 F. Sup. 1116 (SDNY 1970), mod. e aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. negado, 404 US 870 (1971).

45 Ver A definição da abordagem da UE para as patentes essenciais padrão, a Comissão da UE COM(2017) 712 final.

46 Ver Apoio ao Investimento em Capital do Conhecimento, Crescimento e Inovação (2013), OCDE, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264193307-en>, p. 325.

47 Ibid., pág. 327

A questão do valor potencial dos dados do usuário é importante também no contexto do atual debate sobre a tributação da economia digitalizada. Em março de 2018, a Força-Tarefa da OCDE para a Economia Digital (TFDE) publicou um relatório provisório ao G20, que não fez recomendações.⁴⁸ Os países participantes não chegaram a um consenso em relação ao valor potencial dos dados do usuário, mas concordaram em continuar trabalhando em determinadas questões, incluindo as fontes de criação de valor, com o objetivo de chegar a um consenso sobre a tributação da economia digitalizada até 2020.

Também em março de 2018, a Comissão Europeia publicou um pacote sobre a tributação da economia digital que incluía duas diretivas propostas—a Presença Digital Significativa e as Diretivas de Imposto sobre Serviços Digitais. A base para as propostas mostra uma sobreposição significativa com as opções não resolvidas discutidas no relatório TFDE (vale a pena notar que os Estados-Membros da UE constituem a maioria dos membros da OCDE).

Atualmente, as diretrizes estão sendo debatidas pelos Estados-Membros da UE, com muitos dos que apoiam, ao mesmo tempo, o trabalho contínuo da economia digitalizada da OCDE em questões relacionadas com a tributação da economia digitalizada, incluindo a fonte de criação de valor.

Certas empresas digitais publicam estatísticas de usuários em suas demonstrações financeiras (por exemplo, usuários médios diários, usuários médios mensais e receita média por usuário), mas não informam nenhum valor financeiro para os dados do usuário. Os analistas financeiros consideram essas informações de “base de usuários” ao estimar as futuras avaliações de mercado dessas empresas.

Dependendo do resultado desse debate em andamento, os profissionais financeiros podem eventualmente ser obrigados a identificar e avaliar ativos relacionados a dados de usuários nas demonstrações financeiras das empresas—um tópico futuro interessante. Como os usuários geralmente não são compensados por seus dados e não têm obrigação contratual de continuar a fornecê-los (e, em algumas jurisdições, podem retirar sua permissão para que seus dados sejam usados por empresas), a avaliação criará novos desafios significativos para avaliadores.

48 Ver Desafios Fiscais Ativos da Digitalização-Relatório Provisório 2018: Quadro Inclusivo sobre BEPS, OCDE/G20 Base Erosão e Projeto de Mudança de Lucro (2018), OCDE.

VII. Resumo e conclusões

Este manual fornece uma visão geral do complexo tópico de avaliação de PI abordando diferentes aspectos do assunto, como:

- As particularidades e desafios da avaliação de ativos PI em comparação com outras categorias de ativos.
- As muitas variáveis que podem influenciar o valor dos ativos de PI—incluindo os tipos de direitos de PI em jogo, o contexto de avaliação mais amplo, o objetivo da avaliação e o momento em que ela ocorre.
- As definições de avaliação de PI adotadas por organizações relevantes e a importância das normas como estrutura básica e ferramenta de orientação nos processos de avaliação de PI.
- As principais abordagens para avaliar ativos de PI (ou seja, custo, receita e mercado e suas variações), que receberam ampla aceitação na maioria das jurisdições.
- Aspectos a considerar em uma análise preliminar (antes de aplicar qualquer uma das abordagens) para identificar o contexto do ativo de PI.
- Passos a seguir no processo de avaliação de PI em cada uma das principais abordagens de avaliação.
- Avaliação em tributação internacional, incluindo preços de transferência de intangíveis, e o impacto dos direitos de PI no valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas.
- Desenvolvimentos recentes e previstos no cenário de PI com impacto na avaliação dos ativos de PI.

A avaliação de PI é uma questão atual, pois empresas e inventores estão cada vez mais procurando valorizar seus ativos de propriedade intelectual, uma vez que uma proporção crescente do valor da empresa está em PI. Espera-se assim que esta tendência se mantenha, acompanhando o forte crescimento da economia do conhecimento e digital. A ICC espera que este manual ajude as empresas a entender e navegar melhor nesse processo e contribuir para o desenvolvimento dessa área.

SOBRE A CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL (ICC)

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a maior organização empresarial do mundo, representando mais de 45 milhões de empresas em mais de 100 países. A missão principal da ICC é fazer os negócios funcionarem para todos, todos os dias, em todos os lugares. Por meio de uma combinação única de advocacia, soluções e definição de padrões, promovemos o comércio internacional, a conduta empresarial responsável e uma abordagem global à regulamentação, além de fornecer serviços de resolução de disputas líderes de mercado. Nossos membros incluem muitas das principais empresas do mundo, PMEs, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

Fazemos os negócios funcionarem para todos, todos os dias, em todos os lugares.



33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France

T +33 (0)1 49 53 28 28 E icc@iccwbo.org

www.iccwbo.org  [@iccwbo](https://twitter.com/iccwbo)

Número de publicação: 450/1081-10POR