



European IPR Helpdesk

Přehled základních skutečností *Oceňování duševního vlastnictví*

Červen 2015¹

Úvod	1
1 Proč byste měli dbát na oceňování duševního vlastnictví	2
2 Kdo by se měl na oceňování podílet	3
3 Jak oceňování probíhá?	5
3.1 Kvantitativní přístup	6
3.1.1 Nákladová metoda (<i>cost-based method</i>)	6
3.1.3 Výnosová metoda (<i>income-based method</i>)	7
3.1.4 Opční metoda (<i>Option-based method</i>)	8
3.2 Kvalitativní přístup	8
4 Vybíráme správnou metodu	8
Užitečné zdroje informací	10

Úvod

Předměty duševního vlastnictví, například patenty, ochranné známky nebo autorská práva se v dnešní době stávají středobodem zájmu v mnoho organizacích a obchodních ujednáních. Licencování a převody práv k duševnímu vlastnictví se na trhu staly normální praxí a rozšířilo se rovněž využívání těchto typů nehmotných statků jako předmětů bankovních záruk. Tyto nové okolnosti přispěly k tomu, že současně vzrostl i význam oceňování nehmotných statků. Má-li se totiž s nehmotnými statky obchodovat, je potřeba znát jejich cenu.

Na trhu se k oceňování hodnoty těchto statků běžně používá několik postupů. V tomto přehledu základních skutečností vysvětlíme různé metodiky a uvedeme

¹ Tento přehled základních skutečností byl poprvé zveřejněn v červnu 2013 a aktualizován v červnu 2015.

příklady situací, v nichž mohou být využity. Organizace působící ve veřejném sektoru, s cílem pomoci firmám s oceňováním duševního vlastnictví, vytvořily různé nástroje. Tyto bezplatné nástroje, které vám mohou ušetřit čas i peníze, rovněž dále v textu blíže představíme.

1 Proč byste měli dbát na oceňování duševního vlastnictví

Oceňování duševního vlastnictví je nedílnou součástí správného managementu duševního vlastnictví každé organizace. Je jasné, že znalost ekonomické hodnoty a důležitosti duševního vlastnictví, jež ve vaší firmě vytváříte či vyvíjíte, napomáhá nejen při strategickém rozhodování jak s těmito statky nakládat, ale usnadňuje rovněž i obchodní operace, které se práv k duševnímu vlastnictví týkají.

Existuje mnoho situací, kdy je ocenění duševního vlastnictví zapotřebí²:

- a) Ocenění společnosti v případech firemních fúzí, akvizic, společných podniků (joint venture), nebo bankrotů.

Firmy jsou v dnešní době stále více založeny na nehmotných statcích a investicích do znalostí. Studie z poslední doby ukazují, že investice do znalostí, hlavně formou investic do výzkumu a vývoje nebo do softwaru, rostly ve firmách rychleji než náklady na hmotné vybavení³. Tato změna v investičním chování našla následně svůj odraz v tom, že nehmotné statky nabyly ve firmách na značné důležitosti. Pokud tedy chcete znát, jakou má daná firma hodnotu, je nezbytné vědět, jakou hodnotu představuje její duševní vlastnictví.

- b) Jednání s cílem prodat nebo licencovat práva k duševnímu vlastnictví.

Podobně jako je tomu i při jiných obchodních transakcích, tak i v případě, kdy organizace jedná o prodeji nebo licenci na práva k duševnímu vlastnictví, musejí se většinou vzájemně dohodnout na jejich ceně. Znalost hodnoty práv k duševnímu vlastnictví tedy představuje zásadní věc nejen k vlastnímu uzavírání podobných dohod, ale i k ověření, zda je daný obchod pro zúčastněné strany výhodný.

- c) Podpora v konfliktních situacích, např. v případě, že dojde k soudnímu sporu nebo k řešení mimosoudní cestou (např. formou arbitráže).

V případě že dojde ke sporu, bývá často nutné vyčíslit škodu. Přesné ocenění s tím souvisejících práv k duševnímu vlastnictví je tudíž zásadní věcí, pokud má být zaručeno korektní vypořádání vzniklé škody.

² IP4inno Study, *Valuation of Intellectual Property*

³ *Creating Value from Intellectual Assets*, Policy Brief, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2007.

- d) Získávání finančních prostředků formou bankovních půjček nebo venture kapitálu.

Zásadní důležitost má oceňování duševního vlastnictví, pokud ho má být použito jako zástavy bankovních úvěrů nebo k získání venture kapitálu či investorů. Je nepochybné, a ukazuje to několik studií, že zásadní vliv na rozhodování venture kapitalistů má zejména vlastnictví patentů a správný management duševního vlastnictví⁴.

- e) Nápomoc při interním rozhodování.

Oceňování duševního vlastnictví ovlivňuje také rozhodování týkající se patentové strategie a výběru zemí, v nichž má být duševní vlastnictví registrováno. Může také organizacím pomoci identifikovat slabiny, jako jsou např. neujasněné vlastnické vztahy, jež ovlivňují jak hodnotu duševního vlastnictví, tak i rozhodnutí týkající se využívání těchto statků.

- f) Účetní a daňové záležitosti.

Od organizací se vyžaduje, aby vykazovaly své statky, včetně statků nehmotných. Ocenění nehmotných statků v tomto procesu tedy představuje nutný krok, stejně jako v situacích, kdy se plánují z nehmotných statků daně.

Zásadní je, ujasnit si cíle a kontext oceňování, protože to předurčuje strategii i metodu oceňování, která by měla být použita. Toto je tedy první krok, který byste měli podniknout, když přistupujete k oceňování.

2 Kdo by se měl na oceňování podílet

Oceňování duševního vlastnictví lze realizovat buďto vlastními silami, nebo k tomu lze využít externích služeb některého z profesionálů. Pokud oceňování provádí organizace svými vlastními silami, mělo by být jasno v tom, že by to měla být týmová práce, do které by mělo být zapojeno několik pracovníků se zkušenostmi z oblasti práva, techniky, financí, marketingu a strategického řízení.

Důležitá poznámka: Pokud k ocenění vašeho duševního vlastnictví využíváte externích služeb, nezapomeňte si ochránit své obchodní informace a zavezte hodnotitele mlčenlivostí.

⁴ Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006): "Valuation and Exploitation of Intellectual Property", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2006/085, OECD Publishing.

Národní úřady duševního (průmyslového) vlastnictví a další veřejné organizace v některých státech Evropské unie vytvořily níže uvedené bezplatné nástroje, s cílem napomoci MSP, aby si mohly samy své duševní vlastnictví ocenit.

✓ **IPscore**

IPscore je unikátní nástroj Evropského patentového úřadu (EPO) na oceňování duševního vlastnictví, který byl vyvinut s cílem umožnit všestranné hodnocení patentů a vývojových technologických projektů. Je to jednoduchý a uživatelsky příjemný nástroj, který mohou využít všechny firmy, jež patentují a/nebo jsou zapojeny do vývojových projektů⁵.

Tento nástroj poskytuje:

- Základ k vyjasnění podmínek, za nichž váš patent či vývojový projekt může být náležitě zhodnocen. Tento podložený oceňovací profil, obsahující prověřené a vyzkoušené oceňovací faktory i nové postupy, umožňuje komplexní ocenění různých podmínek, jež určují hodnotu patentu nebo vývojového projektu.
- Základ k vyhodnocení a ocenění patentu nebo vývojové projektu. Tento kvantitativní finanční modul umí vypracovat finanční prognózu a tudíž předurčit, v jakém finančním řádu se bude hodnocení pohybovat.

✓ **IP Tradeportal**

Dánský úřad pro patenty a ochranné známky vyvinul portál, jehož účelem je pomáhat firmám, aby lépe využívaly své znalosti, cestou obchodování s právy ke svému duševnímu vlastnictví. Na stránkách portálu naleznete soubor nástrojů využitelných k obchodování s těmito právy, včetně jejich oceňování⁶.

✓ **IP Panorama**

IP PANORAMA byla vyvinuta společně Korejským úřadem pro duševní vlastnictví (KIPO), Korejskou asociací na podporu vynálezů (KIPA) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Pozůstává ze souboru e-learningových modulů, z nichž jeden je věnován zhodnocování předmětů duševního vlastnictví⁷.

✓ **IP Healthcheck**

Úřad pro duševní vlastnictví Spojeného království vydal v rámci své edice „*IP Healthcheck*“ brožuru s názvem *Jak vyjednávat cenu za práva k duševnímu*

⁵ Tento nástroj využívá kvalitativního přístupu. Více informací o této metodě oceňování je obsaženo v části 3 tohoto přehledu základních skutečností. Pokud se chcete dozvědět o IPscore více, můžete se také podívat do našeho Bulletinu č. 8 (leden až březen 2013), který je k dispozici v naší on-line knihovně.

⁶ IP Tradeportal je k dispozici na stránkách Dánského úřadu pro patenty a ochranné známky: <http://www.ip-tradeportal.com/>

⁷ E-learningové moduly jsou k dispozici na webové stránce WIPO: <http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/>

vlastnictví (Agreeing a price for intellectual property rights), jejímž cílem je napomoci firmám s oceňováním předmětů duševního vlastnictví v kontextu obchodních transakcí⁸.

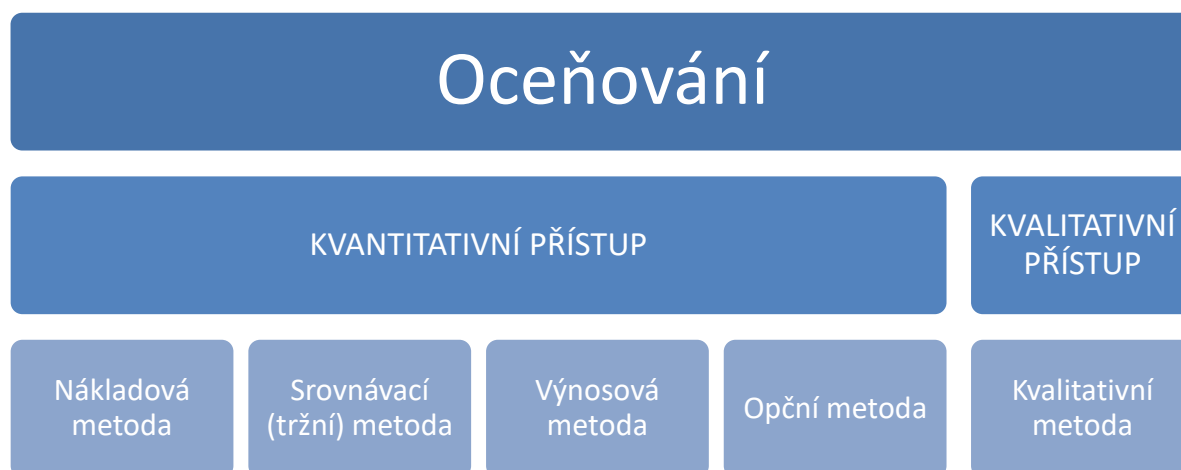
3 Jak oceňování probíhá?

Organizace používají k oceňování duševního vlastnictví různé přístupy. Obecně se tyto přístupy dělí do dvou kategorií a to na oceňování kvantitativní a oceňování kvalitativní.

Zatímco kvantitativní přístup vychází z číselných a měřitelných údajů, s cílem ekonomickou hodnotu duševního vlastnictví vypočítat, přístup kvalitativní je zaměřen na analýzu charakteristik (jako je např. síla právní ochrany patentu) a využívání duševního vlastnictví⁹.

I když metodických postupů založených na kvantitativním přístupu existuje vícero, lze je obecně rozdělit do čtyř základních skupin a to¹⁰:

1. Nákladová metoda (*cost-based method*)
2. Srovnávací metoda (*market-based method*)
3. Výnosová metoda (*income-based method*)
4. Opční metoda (*option-based method*)



⁸ Brožura *Valuing your intellectual property* je k dispozici na webové stránce UK IPO: <https://www.gov.uk/valuing-your-intellectual-property>.

⁹ Lagrost, C., D. Martin, C. Dubois and S. Quazzotti (2010), „*Intellectual property valuation: how to approach the selection of an appropriate valuation method*“, *Journal of Intellectual Capital*, vol. 11 n. 4, Emerald Group Publishing Limited.

¹⁰ Flignor, P., D. Orozco „*Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*“, 2006.

3.1 Kvantitativní přístup

3.1.1 Nákladová metoda (*cost-based method*)

Tato metoda je založena na principu, že existuje přímý vztah mezi náklady vynaloženými na vývoj duševního vlastnictví a jeho ekonomickou hodnotou.

K výpočtu nákladů se používá různých technik:

- i. Metoda reprodukčních nákladů (*reproduction cost method*): Odhad se vytváří jako součet všech nákladů spojených se zakoupením nebo s vývojem shodného duševního vlastnictví.
- ii. Metoda tzv. nahrazovacích nákladů (*replacement cost method*): Odhady se tvoří na základě nákladů, které by bylo zapotřebí vynaložit na získání srovnatelného duševního vlastnictví, s podobným způsobem využití nebo s podobnými funkcemi.

V obou postupech se vychází ze současných cen, tj. z nákladů vztažených ke dni, kdy oceňování počítáme, nikoliv tedy z nákladů historických, pocházejících z doby, kdy bylo duševní vlastnictví vytvořeno¹¹. Do tohoto výpočtu je třeba zahrnout dva typy nákladů:

- a) Přímé náklady, jako jsou např. náklady na materiály, pracovní sílu a vedení.
- b) Náklady nevyužitých příležitostí (*opportunity costs*), které se vztahují k zisku ušlému v důsledku opožděného vstupu na trh, nebo k příležitostem, jež zůstaly nevyužity, zatímco vývoj daného duševního statku probíhal¹².

3.1.2 Srovnávací (tržní) metoda (*market-based method*)

Tato metoda je založena na tržních aspektech a opírá se o hodnotu tržních transakcí (např. licenčních smluv), jež byly v minulosti spojeny s podobnými duševními statky. S ohledem na skutečnost, že každý oceňovaný statek je jedinečný, provádí se jejich porovnání z hlediska praktické využitelnosti, technologických specifik a formy vlastnictví a rovněž s přihlédnutím k tomu, jak je daný duševní statek vnímán na trhu.

Údaje o srovnatelných nebo podobných transakcích lze získat z následujících zdrojů:

- a) firemní výroční zprávy
- b) specializované online databáze, jako je např.

¹¹ Drews, D., „The Cost Approach to IP Valuation: Its Uses and Limitations“, IP Metrics Intellectual Property Valuation, 2001.

¹² Viz poznámka pod textem č. 10.

- Royalty Source – Intellectual Property Valuation and Licensing: www.royaltysource.com;
- Recap: www.recap.com;
- PharmaVentures: www.pharmaventures.com;
- Royaltystat: www.royaltystat.com;
- Knowledge Express: www.knowledgeexpress.com;
- Intellectual Property Research Associates: www.ipresearch.com;
- ktMINE: www.ktmine.com; etc.

c) publikace věnované licencování a licenčním poplatkům, jako je *Licensing Economics Review*;

d) soudní rozhodnutí týkající se vzniklých škod.

3.1.3 Výnosová metoda (*income-based method*)

Tato metoda je založena na principu, že hodnota statku se odvíjí od (očekávaných) výnosů, jež bude daný statek v budoucnu vytvářet. Poté, co se tyto potenciální výnosy ocení, bývá výsledek ještě upraven s využitím vhodného redukčního faktoru (*discount factor*), s cílem přizpůsobit výsledek lépe současným podmínkám a stanovit tak aktuální hodnotu duševního vlastnictví.

K výpočtu očekávaných budoucích finančních toků existují různé metody, jako je například:

- Metoda redukovaného cash flow (*Discounted cash flow method*): Tato metoda se snaží ocenit budoucí finanční toky, které se simulují a následně upravují s pomocí vhodného redukčního indexu (*discount factor*). Hlavní zdrojem informací potřebných k ocenění cash flow bývá obecně business plán firmy, která duševní statek využívá nebo jeho využití v budoucnu předpokládá.
- Metoda osvobození od licenčních poplatků (*Relief-from-royalty method*): Tato metoda poměřuje hodnotu duševního vlastnictví s výší licenčních poplatků, od nichž je firma osvobozena, neboť daný duševní statek sama vlastní. K tomu je samozřejmě potřeba určit kolik činí výše odpovídajícího licenčního poplatku (*royalty rate*), což umožní výpočet budoucích licenčních příjmů (*royalty income stream*). K určení současné hodnoty duševního statku se využívá redukčního koeficientu (*discount rate*).

3.1.4 Opční metoda (*Option-based method*)

Na rozdíl od jiných metod, opční metoda zohledňuje předkupní práva (*options*) a investiční možnosti spojené s danou investicí¹³. Metoda je založena na cenových modelech předkupních práv (*option pricing models*, např. Black-Sholes) pro burzovní opce a z nich odvozuje hodnotu daného duševního statku.

3.2 Kvalitativní přístup

Tato metoda, která je rovněž jednou z forem oceňování, není založena na analytických datech. Oceňování v rámci této metody se v podstatě provádí formou analýzy různých indikátorů s cílem klasifikovat právo k duševnímu vlastnictví relativní známkou (*rating*), tj. určit jeho důležitost.

Využívané indikátory zahrnují všechny aspekty, jež mohou hodnotu duševního vlastnictví ovlivňovat, včetně právních aspektů, technologického úrovně inovace, tržních aspektů a organizace firmy. Často se tato metoda aplikuje formou dotazníku, obsahujícího všechna tato rozmanitá kritéria. Příklady otázek, uváděných v dotaznících, mohou být následující:

- ✓ Jak byste definovali inovaci duševního vlastnictví ve srovnání se současným stavem techniky?
- ✓ V jakém stádiu jsou práva k vašemu duševnímu vlastnictví (např. stupeň jejich patentové ochrany)?
- ✓ Jaký zeměpisný rozsah bude mít váš uvažovaný trh?

4 Vybíráme správnou metodu

Správná volba oceňovací metody, kterou je třeba použít v dané konkrétní situaci, představuje složitý úkol. Mělo by se přitom zvažovat několik faktorů, jako je např. typ duševního vlastnictví o který jde, jeho technologická úroveň a rovněž důvod, proč se vlastně oceňování provádí. Měli byste rovněž zvážit výhody a nevýhody každé z uvažovaných metod. Pro výběr vhodné metody neexistuje žádné specifické pravidlo. Nicméně, jsou situace, kdy se některá z metod užívá častěji, i když teoreticky by bylo lze použít i všech ostatních.

V níže uvedené tabulce najdete příklady situací, kdy je využití některých oceňovacích metod pravděpodobnější, než metod jiných.

	Metoda	Kdy/Proč	Výhody	Nevýhody
--	--------	----------	--------	----------

¹³ Kamara, A., „Introduction to real options“, CFO Forum, 2002.

KVANTITATIVNÍ	Nákladová (cost-based)	✓ Oceňování duševního vlastnictví v časných fázích vývoje ✓ V případech, kdy nejsou k dispozici údaje o tržních příjmech ✓ Z účetních nebo daňových důvodů	✓ Jednoduchost ✓ Potřebné informace se získávají snadno, protože většina z nich je v účetních knihách.	✓ Oddělit náklady spojené s duševními statky od ostatních nákladů na výzkum může být obtížné. ✓ Metoda nebere v potaz ekonomické výhody spojené s duševním vlastnictvím.
	Srovnávací (tržní) (market-based)	✓ Oceňování pro vnitřní potřebu ✓ Oceňování transakcí s duševním vlastnictvím ✓ Oceňování v souvislosti se soudními spory ✓ Oceňování ochranných známek	✓ Metoda je přesná, protože je blízko skutečnému trhu. ✓ Objektivnost	✓ Získání srovnatelných nebo podobných údajů může představovat svízele, protože tyto transakce bývají často důvěrné.
	Výnosová (Income-based)	✓ Oceňování s cílem získání finančních prostředků	✓ Analytická metoda	✓ Metoda může být obtížně použitelná v sektorech s vysokou mírou rizika. ✓ Může vést k subjektivním domněnkám.
	Opční (Option-based)	✓ Metoda vhodná k oceňování duševních statků v časných fázích vývoje ✓ V sektorech s vysokou mírou nejistoty	✓ Metoda je podložena hlubší analýzou, jež bere v úvahu i nejistoty spojené s potenciálními finančními toky.	✓ Metoda je složitá.
KVALITATIVNÍ	Kvalitativní metoda	✓ Oceňování pro potřeby interních manažerských rozhodnutí	✓ Metoda je jednoduchá.	✓ Metoda je subjektivní.

Užitečné zdroje informací

Pro další informace o tomto tématu se laskavě podívejte rovněž na tyto publikace:

- *Valuing your intellectual property*, vydala UK Intellectual Property Office: <https://www.gov.uk/valuing-your-intellectual-property>
- *IP Valuation at Research Institutes; an essential tool for technology transfer*, vydala Hungarian Intellectual Property Office: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf
- *The use of IP valuation in IP transactions: a global survey of IP brokers*, European IPR Helpdesk Bulletin n.4: www.iprhelpdesk.eu/bulletin_issue_4
- K otázkám oceňování duševního vlastnictví existuje také další literatura v češtině, např.:

Malý Josef: Oceňování průmyslového vlastnictví. Nové přístupy. 1. Vydání. Praha, C. H. Beck, 2007.

Svačina Pavel: Různé pohledy na hodnotu nehmotných statků v současném světě. – In: Suchý V. (ed.), Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Sociologické nakladatelství, Praha, 2010, pp. 110-134.

Tuto publikaci můžete bezplatně nahlédnout zde:

https://www.tc.cz/files/istec_publications/Nehmotn--statky.pdf

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU

Vaše komentáře, návrhy a dotazy zasílejte laskavě na tuto adresu:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu

Phone: +352 25 22 33 - 333

Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

O Evropském Helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví (*The European IPR Helpdesk*)

Evropský Helpdesk pro otázky práv z duševního vlastnictví si klade za cíl zvyšovat povědomí současných i potenciálních nových účastníků evropských projektů v otázkách spojených s duševním vlastnictvím a jeho ochranou. Činí tak cestou poskytování informací, přímým poradenstvím a tréninkem. V problematice duševního vlastnictví a jeho ochrany poskytuje navíc Evropský Helpdesk prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network podporu malým a středním evropským podnikům, které uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci, nebo o těchto smlouvách vyjednávají. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

Linka první pomoci (*Helpline*): Služba linky první pomoci zodpoví vaše dotazy týkající se duševního vlastnictví do tří pracovních dnů. Kontaktujte nás laskavě prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách – www.iprhelpdesk.eu. Kontaktovat nás můžete také telefonicky nebo faxem.

Webové stránky: Na našich webových stránkách najdete množství informací a užitečných dokumentů týkajících se různých aspektů duševního vlastnictví a jeho managementu, zejména s ohledem na specifické otázky duševního vlastnictví v kontextu programů financovaných EU.

Newsletter a Bulletin: Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailem rozesílaného Newsletteru a Bulletinu; získáte tak přístup k posledním novinkám v oblasti duševního vlastnictví a přečtete si články a případové studie z pera expertů.

Trénink: Vypracovali jsme speciální tréninkový katalog tvořený devíti různými moduly. Pokud máte zájem naplánovat si některé z našich školení, pošlete nám jednoduše e-mail na adresu training@iprhelpdesk.eu.

PRÁVNÍ POZNÁMKA (*DISCLAIMER*)

Evropský Helpdesk pro otázky práv z duševního vlastnictví je financován na základě Grantové smlouvy č. 641474 z evropského programu Horizont 2020 podporujícího výzkum a inovace. Helpdesk je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise pro malé a střední podniky (EASME), přičemž politické vedení zajišťuje Evropská komise pro vnitřní trh, průmysl a podnikání a Generální ředitelství pro malé a střední podniky.

I když tento přehled základních skutečností byl vypracován za finanční podpory EU, jeho obsah nepředstavuje oficiální názor EASME ani Evropské komise a ani by za takový neměl být považován. Ani EASME ani Evropská komise, stejně jako kterákoliv osoba jednáající jejich jmény nenesou žádnou odpovědnost za způsob, kterým bude tento materiál dále využit.

Jakkoliv se Evropský Helpdesk pro otázky práv z duševního vlastnictví snaží, aby jeho služby odpovídaly nejvyššímu možnému standardu, přesto nemůže zaručit naprostou přesnost či úplnost obsahu tohoto přehledu základních skutečností; konsorcium členů Evropského Helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví tudíž neodpovídá a ani nemůže být činěno odpovědným za jakékoliv využití tohoto obsahu.

Podpora poskytovaná Evropským Helpdeskem pro otázky práv z duševního vlastnictví nemá povahu právní pomoci ani poradenských služeb.

Toto dílo bylo volně přeloženo a doplněno redakčními poznámkami Ing. Václavem Suchým, CSc. (Enterprise Europe Network Česká republika, e-mail: suchy@tc.cz), který je, jakožto European IPR Helpdesk Ambassador, partnerem Evropského Helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví. Text vychází z původních materiálů poskytnutých bezplatně Evropským Helpdeskem pro otázky práv z duševního vlastnictví. Evropský Helpdesk pro otázky práv z duševního vlastnictví však nepřebírá odpovědnost za jakékoliv úpravy nebo případná zkrácení obsahu tohoto díla, ať již vznikla překladem nebo dodatečnými úpravami textu.

© European Union (2015)