



European
IP Helpdesk

Tu Guía sobre la Comercialización de la PI



www.ipthelpdesk.eu

STAY AHEAD OF THE INNOVATION GAME

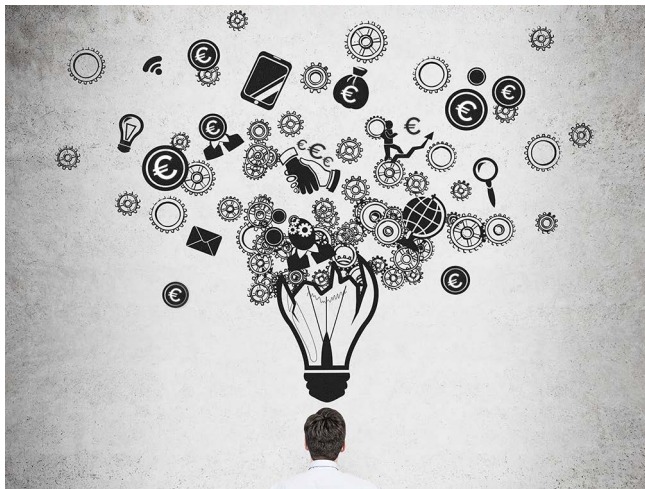
CONTENIDOS

Introducción a la Comercialización de la PI	4
1. La Comercialización de PI por su propietario	6
2. Cesiones	12
3. Licencias y Franquicias	16
3.1 Licencias	17
3.2 Franquicias	23
4. Joint Venture y Spin-offs	28
4.1 Joint Ventures	29
4.2 Spin-offs	35
5. Elementos de PI en Otros Acuerdos	40
5.1 Acuerdos de Confidencialidad	41
5.2 Acuerdos de Transferencia de Material	42
5.3 Acuerdos de Consorcio	43
5.4 Contratos de I+D	44
5.5 Acuerdos de consultoría	45
El European IP Helpdesk	47

El propósito de esta guía es proporcionarle información básica sobre los aspectos de la Propiedad Industrial (PI) en las actividades de comercialización.

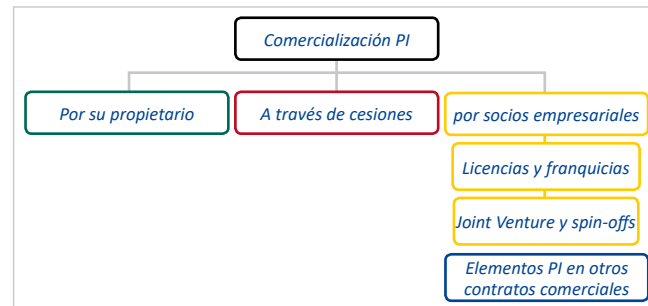
Esta guía no se ha hecho con la intención de ser exhaustiva y no es un documento oficial de la Comisión Europea. Se ofrece como un servicio del European IP Helpdesk

Introducción a la Comercialización de la PI



La comercialización es el proceso de hacer disponible un producto o servicio en el mercado, dotándolo de un valor perceptible por la clientela. En lo referente a la propiedad industrial e intelectual (PI), este concepto puede ser definido de manera más específica como el proceso de llevar los resultados protegidos por la PI al mercado teniendo en cuenta las expectativas de beneficio futuro y el crecimiento del negocio.

Sin lugar a dudas, convertir los resultados de un proyecto de investigación en un bien comercializable no es una tarea fácil de manejar, dependiendo el éxito de este proceso de numerosos factores, tanto internos como externos, tales como los objetivos de negocio, el tipo de resultados de PI a gestionar, así como los recursos económicos y de personal con los que se cuenta. Además, puesto que la PI puede ser comercializada tanto directamente por su propietario, como a través de una cesión o incluso mediante la creación de una entidad empresarial autónoma, la selección de la herramienta más adecuada es a menudo un desafío importante, especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs).



Esta guía se ha elaborado con el objetivo de aclarar estas cuestiones tomando como base el material informativo del programa European IPR-Helpdesk „La comercialización de la Propiedad Industrial“, contenido que está disponible para su consulta en la página web www.iprhelpdesk.eu junto con el resto de los documentos citados en la lista que aparece al final de cada sección.

1. La Comercialización de PI por su propietario



Independientemente del sector económico, ya sea en el industrial o en el de los servicios, todas las empresas crean, desarrollan y comercializan activos intangibles. La decisión de cómo llevar a cabo las actividades de comercialización, ya sea por la propia empresa o externamente, depende tanto de la cultura corporativa como de la estrategia de negocio elegida.

Las empresas, especialmente las PYMEs, pueden preferir realizar estas labores comerciales por su cuenta por diferentes razones, por ejemplo:

- Cuando la empresa ya tiene capacidad suficiente, por lo que no resulta necesario buscar colaboración externa.
- Cuando no tiene posibilidad de realizar estas tareas con agentes externos.
- Existen dudas a la hora de compartir información con terceros, no se quiere facilitar la entrada de posibles competidores o no se quieren dedicar recursos y esfuerzos para crear este tipo de relaciones.

Este primer capítulo cubre los puntos más esenciales que deben tener en cuenta las empresas durante las diferentes etapas del ciclo de desarrollo de productos, sobre todo si la empresa prefiere comercializar los resultados de Propiedad Industrial por sus propios medios.

¿Qué tener en cuenta cuando la comercialización la hace el propietario?



Mantener las ideas en secreto

Sólo las invenciones o diseños que no se divulgan ni se hacen públicos por ningún medio pueden ser protegidos. Además, las marcas

comerciales y los nombres de dominio se conceden en muchos países siguiendo el criterio de prioridad en la fecha de solicitud. Por lo tanto, es esencial mantener las ideas en secreto, en la medida de lo posible, para obtener un mejor resultado de las ventajas que ofrece la protección de la Propiedad Industrial.

Las siguientes medidas pueden ayudar a las empresas a mantener en secreto la PI:

- Asegurarse de que los empleados, investigadores y colaboradores tienen en cuenta las obligaciones de confidencialidad, así como recordarles periódicamente la importancia de su cumplimiento.
- Análisis de las divulgaciones públicas (tales como publicaciones técnicas, información web o los contactos realizados con socios y colaboradores potenciales) para garantizar que no se incluyen datos confidenciales.
- Firma de acuerdos de confidencialidad con socios y evaluadores, antes de la realización de las pruebas teóricas o técnicas, y con terceras partes, en la negociación de acuerdos.

Utilizar bases de datos de PI y hacer análisis de FTO (Freedom To Operate) libertad para operar

Hacer una búsqueda en las bases de datos de propiedad industrial es un paso importante para verificar la novedad de un proyecto y si realmente merece la pena llevarlo a cabo. Además, también ayuda a evitar que las empresas incurran en costes innecesarios por repetir investigaciones o desarrollos ya conocidos, así como por tramitar derechos de propiedad industrial para una tecnología, un diseño o una marca ya existentes.

Otro tipo de búsqueda, conocida como el análisis de libertad para operar (FTO), tiene como objetivo evaluar si los resultados en cuestión pueden ser explotados comercialmente sin infringir los derechos de terceros. Este análisis puede evitar que un negocio se enfrente a posteriores reclamaciones de infracción, cuando el producto o servicio llegue al mercado.

Mantener los registros

Llevar un registro sistemático de las invenciones es de suma importancia, ya que permite probar la fecha y la propiedad de la invención, si resultara necesario. Además, estos registros siempre son una fuente valiosa de información para la redacción de solicitudes de patentes.

Protect IP

La adopción de medidas para proteger los activos intangibles no sólo es parte necesaria de una gestión adecuada, sino que también permite obtener un rendimiento adecuado de este tipo de bienes.

Al considerar la protección de la PI, hay que señalar que estos activos pueden ser protegidos por varios tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual, y en consecuencia la estrategia de protección más idónea debe ser elegida en función de la estrategia de comercialización elegida.

Por ejemplo, las invenciones pueden ser protegidas mediante patentes y modelos de utilidad, o bien manteniendo en secreto los resultados, si es posible. Por tanto, se debe consultar a un experto la estrategia de defensa más conveniente en función del producto, del plan de negocio y del presupuesto disponible.

Defender y hacer respetar los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad industrial requieren de una vigilancia constante, de la que es responsable su propietario. Por lo tanto, es totalmente necesario controlar el mercado y los competidores para detectar las posibles acciones infractoras.

Solicitar protección ante los organismos responsables de las aduanas si se detectan casos de falsificación o piratería es también una medida de prevención asequible para frenar a los posibles infractores, al poder incautarse los productos falsificados y eliminarlos antes de que lleguen al mercado.

Los métodos alternativos de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolution) pueden usarse también como medidas eficaces en tiempo y coste para resolver conflictos relacionados con la PI fuera de los tribunales.

Más información

Hojas Informativas

Comercialización de la Propiedad Intelectual: Desarrollo Interno de Producto
Cómo Buscar Información de Patentes
Cómo Buscar Marcas
Búsqueda de Diseños
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
Defender y hacer valer los derechos de PI

Documentos Útiles

Una forma de llegar a un Acuerdo de Confidencialidad (European IPR Helpdesk)

Todos estos documentos se encuentran en nuestra biblioteca:
www.iprhelpdesk.eu/library

Una cesión de PI es una transferencia de la propiedad de un Derecho de Propiedad Industrial (DPI) como una patente, marca o diseño, de una parte (cedente) a otra parte (cesionario). Como resultado, el cesionario se convierte en el nuevo propietario de los DPI.

Las cesiones son instrumentos útiles para la comercialización cuando el propietario no tenga suficiente capacidad (financiera, recursos humanos, marketing etc.) para comercializar el activo intelectual desarrollado, y/o cuando quisiera obtener un cash flow inmediato de un activo de propiedad intelectual, que no tenga la intención de explotar por sí mismo.

2. Cesiones



¿Qué tener en cuenta en una cesión?



Recuerde firmar Acuerdos de Confidencialidad

Debido a su propia naturaleza, un proceso de cesión implica negociaciones pormenorizadas y requiere compartir información exclusiva entre las partes, aunque el proceso no lleve finalmente a un acuerdo.

Por tanto, los Acuerdos de Confidencialidad (ADC) son instrumentos importantes para garantizar que la información confidencial intercambiada no será divulgada o utilizada para fines distintos de la negociación.

Estos Acuerdos son de gran importancia para que los cedentes puedan proteger aquella información que se considere sensible durante las fases previas al acuerdo, a la que los cesionarios probablemente necesiten tener acceso durante la auditoria y la fase de negociación.

Análisis de riesgos mediante una auditoría de PI

En términos generales, la auditoría de PI es una herramienta de gestión de riesgos del valor de los activos y las obligaciones de PI, pudiendo servir también para reunir la mayor cantidad de información posible sobre dichos activos.

Esta auditoría se llevará a cabo por equipos multidisciplinares de PI, de las áreas legal, financiera y tecnológica y podrán servir para aclarar los siguientes aspectos:

- el estado de la propiedad
- el estado de la protección de la PI
- cualquier restricción de la explotación (freedom to operate)
- el valor del activo, que será usado como base durante las negociaciones
- requisitos legales

Puntos claves en la negociación de una cesión

Aunque los acuerdos de cesión tienen que prepararse con la asistencia de abogados y profesionales de la PI, siempre es conveniente conocer antes de la firma del acuerdo los aspectos más importantes, así como aquellos puntos clave de las cláusulas a negociar:

- **La forma del acuerdo:** mejor que sea por escrito.
- **Identificación de los derechos de PI:** los derechos deben estar perfectamente identificados junto con los conocimientos técnicos correspondientes para la explotación.

- **El pago:** debe definirse el importe, tipo (pago único o en cuotas) y condiciones de pago.
- **Garantías:** ambas partes deben incluir garantías contractuales relativas a hechos específicos.
- **Ley aplicable y solución de controversias:** las partes deben acordar la legislación aplicable en caso de posibles conflictos, así como dirimir las actuaciones en caso de conflicto (tribunales o métodos alternativos de solución de controversias).

No se olvide de inscribir la cesión de derechos en la Oficina Nacional, en caso de que así lo exija la legislación nacional.

Más información

Hojas Informativas

Comercialización de la Propiedad Intelectual: Acuerdos de Cesión
Acuerdos de Confidencialidad: Una Herramienta Empresarial
Auditoría de la PI: Evaluar el Valor y los Riesgos de los intangibles
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
Defender y hacer valer los derechos de PI

Documentos Útiles

El Acuerdo de Confidencialidad (European IPR Helpdesk)

Referencias

Los Acuerdos de Confidencialidad (UK Intellectual Property Office)

Todos estos documentos se encuentran en nuestra biblioteca:
www.iprhelpdesk.eu/library

3. Licencias y Franquicias



3.1 Licencias

Una licencia es un contrato bajo el cual un titular de un elemento protegido por propiedad industrial o intelectual (licenciante) concede su permiso de uso a otra persona (licenciataria), con unos límites establecidos en el contrato de licencia. Por tanto, hablando en lenguaje empresarial, una licencia permite al licenciante ganar dinero con sus activos intangibles cobrando al licenciataria por su uso. La concesión de licencias tiene un rol muy importante en las estrategias de comercialización de las empresas, dado que se crean ventajas significativas con la licencia de activos PI, creando una situación de ganancia en ambas partes.

Beneficios de licenciar para ambas partes

Para el licenciante	Para el licenciataria
Oportunidad de alcanzar nuevos mercados con productos/servicios existentes.	Oportunidad de crear un nuevo negocio.
Oportunidad de entrar en un mercado donde el licenciataria ya opere, lo que reduce los riesgos de fracaso en ese mercado.	Oportunidad de dar a los clientes de productos/servicios del licenciante ya disponibles/bien establecidos, lo que reduce los riesgos de fracaso en ese mercado.
No necesita invertir en marketing ni en distribución.	No necesita invertir en I+D.
El licenciante retiene la propiedad de la PI a la vez que recibe un royalty por ellos.	El licenciataria no necesita adquirir los activos PI y aprovechar la oportunidad de probar el posible éxito en el mercado de los productos/servicios licenciados sin invertir demasiado en ellos.
La licencia es una forma de transformar un posible	

Además, los acuerdos de licencia también se pueden ver como un instrumento para la distribución de riesgos entre el licenciante y el licenciario.

Riesgos de licenciar para ambas partes

Para el licenciante	Para el licenciario
El licenciante puede llegar a convertirse en un competidor.	La licencia puede crearle una dependencia tecnológica/de negocio.
El licenciante puede perder el control de los productos/ servicios licenciados.	Los activos de PI pueden caducar y la tecnología volverse obsoleta.
No siempre es fácil encontrar un licenciario adecuado que esté deseando obtener una licencia.	No siempre es fácil encontrar un licenciante fiable con ganas de conceder una licencia.
El licenciario no necesita adquirir los activos PI y aprovecha la oportunidad de probar el posible éxito en el mercado de los productos/ servicios licenciados sin invertir demasiado en ello.	Los pagos pueden ser muy gravosos de cubrir y se debe pagar cierta cantidad incluso si falla el mercado, debido a una cláusula de mínimo royalty del acuerdo.

¿Qué tener en cuenta al licenciar?

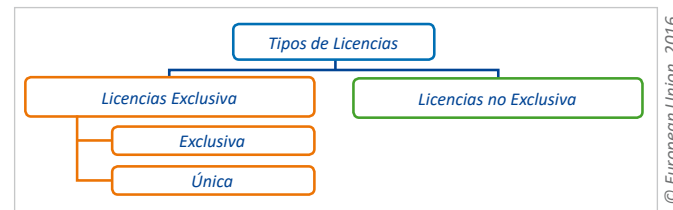


Definir el tipo de licencia

El tipo de licencia se debe definir en función de:

- Los objetivos de negocio del licenciante
- Los productos/servicios que se licencian

- Las condiciones del mercado objetivo
- La capacidad del licenciario



Licencia Exclusiva

- **Exclusiva:** solo el licenciario puede usar la PI o la tecnología licenciada (el licenciante no puede ni usarla ni licenciarla);
- **Sole:** the licensor agrees not to grant any additional licences but retains the right to make use of the licensed IP.

Non-Exclusive Licence: the licensee and the licensor can both use the licensed intellectual property or technology. The licensor is also allowed to negotiate further non-exclusive licences with other companies.

Estar preparado para las negociaciones

Los acuerdos de licencia suelen ser colaboraciones a largo plazo. Por ello es normal que, antes de comprometerse a tal acuerdo, se lleve a cabo una auditoría y se firmen acuerdos preparatorios, como Acuerdos de Confidencialidad (ADC) o Acuerdos de Transferencia de Materiales (MTA), que ayuden a ambas partes a mitigar los riesgos que se corren durante las negociaciones que llevarán a un periodo de licencia.

Firmar un ADC antes de comenzar las negociaciones de licencias reduce los riesgos de posible fuga de valiosa información para ambas partes.

Derechos concedidos: los derechos concedidos en el acuerdo deben estar claramente definidos. El licenciataria debe tener cuidado en asegurar que los derechos incluidos son suficientes para una explotación óptima.

Las decisiones más comunes, específicas para DPI son:

- **Derecho a sublicenciar:** en caso de hacerlo, el derecho del licenciataria a sublicenciar debe quedar especificado en el acuerdo de licencia.
 - ¿Puede el licenciataria seleccionar libremente a los sublicenciatarios? Por ejemplo, el licenciante puede permitir la concesión de sublicencias sólo a empresas vinculadas al licenciataria o a compañías aceptadas previamente por el licenciante.
 - ¿Deben incluirse condiciones específicas para un acuerdo de sublicencia? Con frecuencia, el licenciante impone que el acuerdo de sublicencia se establezca, en lo posible, en los mismos términos y condiciones establecidos en el acuerdo de licencia. De esta forma, el licenciante puede controlar el uso que el sublicenciatario hace de los derechos PI sin tener con él una relación contractual directa. Esto tiene especial importancia cuando un porcentaje de las regalías proviene de los ingresos por sublicencias. Algunos licenciantes pueden requerir tener cierto control sobre el contrato de sublicencia para comprobar que se mantienen los términos y condiciones

del acuerdo de licencia.

- ¿Qué pasa cuando finaliza el acuerdo de licencia? Por ejemplo, los acuerdos de sublicencia pueden tener que terminar cuando finalice el acuerdo de licencia, o puede dejarse al licenciante la decisión de mantener el acuerdo con el sublicenciatario.
- **Mejoras:** especialmente en el caso de licencias de patente, es frecuente que las partes puedan hacer mejoras gracias a posteriores investigaciones o por desarrollo de know-how relacionado con las tecnologías licenciadas. Por tanto, es muy recomendable para ambas partes establecer el tratamiento que se dará a las mejoras futuras. La práctica común es conceder derechos de compartimento, es decir, cada parte retiene la propiedad sobre sus mejoras, pero concede al otro los derechos de uso.
- **Pago:** deben definirse tanto la cantidad, el tipo y las condiciones de pago como el cálculo de los royalties (en su caso). Los royalties pueden ser un porcentaje sobre el precio de venta, sobre los beneficios o una cantidad fija por cada unidad vendida, etc. Es esencial indicar claramente si hay que hacer deducciones (por impuestos o gastos de distribución, por ejemplo): El licenciante puede también definir un royalty mínimo para protegerse en caso de que no se generasen ingresos.
- **Garantías:** ambas partes deben establecer medidas contractuales de garantía con respecto a hechos específicos.
- **Infracciones:** las partes deben acordar cómo se tratarán las posibles infracciones de la PI licenciada.
- **Legislación y lugar de resolución de disputas:** las partes deben ponerse de acuerdo en cuanto a qué legislación sería aplicable en caso de posible conflicto. También deberían definir cómo se

resolverían: directamente en los tribunales o vía mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

- **Registro del contrato:** en algunos países, es necesario el registro del contrato de licencia en la oficina de patentes pertinente. Así mismo, es conveniente añadir una cláusula de responsabilidad (normalmente del licenciatario) de registro del acuerdo de licencia.

Los Acuerdos de Transferencia de Materiales (ATM) regulan el intercambio de materiales para ser utilizados por el receptor para la investigación o para evaluar si los materiales funcionan bien en sus instalaciones. Véase el apartado 5.2 de esta guía para más información sobre ATM.

Tener en cuenta las condiciones clave del acuerdo de licencia

Aunque es necesario la asistencia de abogados y agentes de la PI para preparar los acuerdos de licencia, siempre es mejor conocer los elementos más importantes, así como las principales cláusulas de la PI para negociar los e incluirlos antes de firmar el acuerdo:

- **La forma del acuerdo:** mejor que sea por escrito.
- **Las condiciones del acuerdo:** en el contrato deben establecerse claramente el comienzo, la duración y el final del acuerdo. Cuando se definan las condiciones, deben tenerse en cuenta la fecha de caducidad, el mercado y la vida económica de los derechos PI licenciados.
- **Identificar la PI:** los derechos de PI licenciados deben quedar claramente identificados, sin olvidar los derechos conexos (por ejemplo, en caso de licenciar una patente, debe también licenciarse

el correspondiente know-how para poder explotarla).

- **El tipo de licencia:** debe esclarecerse claramente si es en exclusiva o no.
- **Ámbito geográfico y de uso:** el ámbito geográfico de la licencia (esto es donde puede el licenciatario explotar la PI) se debe definir claramente. Además, el licenciatario puede limitar el campo de uso de los DPI licenciados, así como los productos y servicios para los que se ha concedido la licencia (en caso de licencia de marcas).

Diferencias entre cesiones y acuerdos de licencia

<i>Cesión</i>	<i>Licencia</i>
La parte que "vende" sus PI: cedente. La parte que "compra" los PI: cesionario.	La parte que "cede el alquiler" de sus PI: licenciante. La parte que "alquila" los PI: licenciatario.
La propiedad de los derechos PI cambia y pasa al cesionario.	La propiedad de los derechos PI no cambia pues siguen perteneciendo al licenciante.
Una cesión es una transferencia permanente de derechos.	Una licencia es una transferencia temporal de determinados derechos.

3.2 Franquicias

La franquicia es un tipo especial de licencia en la que el titular de un modelo de negocio (franquiciador) permite una réplica del mismo en otro lugar dando un apoyo continuo, así como formación al receptor (franquiciado). Como el modelo de negocio incluye el uso de derechos de PI para permitir su ejecución, la franquicia tiene una conexión intrínseca

con la IP basada en la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual y know-how.

La franquicia es una ganancia segura para ambas partes: por un lado, la franquicia permite al franquiciador expandir su negocio con una inversión mínima; por el otro, permite al franquiciado entrar más fácilmente en el mercado, puesto que su negocio se basa en una marca establecida y/o en un modelo de negocio ya probado.

Es decir, la franquicia supone tanto un menor riesgo como un menor coste para ambas partes, con mayores posibilidades de sobrevivir a los primeros años de negocio.

La regulación de la franquicia no está armonizada en Europa. Además, en muchos estados miembros no hay una regulación específica que establezca las reglas para esta particular forma de colaboración. En España está regulado por el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.

Sin embargo, el sector tiene la particularidad de estar autorregulado en Europa a través del *Código Ético Europeo para Franquicias*, estableciendo una serie de guías y principios tanto para franquiciadores como para franquiciados. Por tanto, es importante tanto para potenciales franquiciadores como franquiciados conocer los requisitos que deben cumplir bajo su regulación nacional y familiarizarse con el *Código Ético Europeo para Franquicias*.

¿Qué tener en cuenta en las franquicias?



Realizar un estudio de fiabilidad

El desarrollo de un estudio de fiabilidad incluyendo los siguientes puntos dará al potencial franquiciador una perspectiva a la hora de decidir si franquiciar, y le ayudará a planificar los subsiguientes pasos para ello.

¿Qué incluir en un estudio de fiabilidad para franquiciar?

- ✓ Un análisis de los requisitos legales evaluando tanto la legislación nacional como el Código Ético Europeo para Franquicias
- ✓ Potenciales franquiciados
- ✓ Evaluar la propiedad de los derechos PI que se van a licenciar
- ✓ Planificar el sistema de franquicia: plan de comunicación con el franquiciado productos y servicios que se van a proveer, formación y asistencia, monitorización, etc.
- ✓ Fiabilidad financiera

Evaluar el sistema de franquicia

Aplicar el sistema de franquicia al menos en una unidad piloto en un mercado igual o similar puede ayudar al potencial franquiciador a evaluar los aspectos operacionales de su modelo de negocio y ayudarle a percibir sus posibles defectos antes de lanzar la franquicia. Debería ser una persona ya empleada por el potencial franquiciador quien llevase a cabo la unidad piloto, aunque también podría ser un franquiciado piloto.

Prestar especial atención al desarrollo del contrato

Las condiciones principales en un acuerdo de franquicia son parecidas a las de los acuerdos de licencia de PI. Sin embargo, debería prestarse una atención especial para que resulte conforme con el *Código Ético Europeo para Franquicias*, así como con las condiciones de provisión de productos/servicios al franquiciado mientras se mantenga el sistema de franquicia.

Pasos para lanzar una franquicia

- **Publicidad:** las campañas publicitarias y el material publicitario son importantes a la hora de promover el sistema de franquicia.
- **Selección de franquiciados:** el desarrollo de un criterio para el proceso de reclutamiento de franquiciados es de primordial importancia para el éxito de la franquicia.
- **Documento de divulgación de franquicia:** una buena práctica durante las negociaciones es preparar un documento de divulgación de franquicia que incluya información detallada sobre el franquiciador, el sistema de franquicia, los derechos de PI incluidos, informes y datos financieros, etc. Debe tenerse en cuenta que algunos países de la UE tienen regulaciones especiales para franquicias que se deben cumplir a la hora de compartir información con los franquiciados.
- **Asesoramiento:** los potenciales franquiciados deberían llevar a cabo una auditoría para detectar riesgos potenciales que puedan aparecer durante la franquicia. Dicha auditoría podría incluir la verificación de los derechos de PI incluidos, información financiera y empresarial sobre el franquiciador, cantidad de productos/servicios, formación y asistencia que debe facilitar el franquiciador, etc.



Más información

Hojas Informativas

Comercialización de la Propiedad Intelectual: Acuerdos de Licencia
 Comercialización de la Propiedad Intelectual: Franquicias Licencia de Tecnología
 Acuerdos de Confidencialidad: Una Herramienta Empresarial Auditoría de la PI: Evaluar el Valor y los Riesgos de los Intangibles Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos

Documentos Útiles

Esquema de un contrato de licencia de PI (UKIPO)
 Licencias de Tecnología de éxito (folleto de la OMPI)
 Guía de la Licencia de la Propiedad Intelectual(UKIPO)
 Acuerdo de Confidencialidad Mutuo

Referencias

El Código Ético Europeo de las Franquicias
www.eff-franchise.com/Data/Code of Ethics.pdf

Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
<https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/02/26/201>

Excepto el Código Ético y el Real Decreto, todos estos documentos se encuentran en nuestra biblioteca:
www.iprhelpdesk.eu/library

4. Joint Ventures y Spin-offs



4.1 Joint ventures (JVs)

Las JVs son alianzas comerciales de 2 o más organizaciones independientes (venturers) para llevar a cabo un proyecto concreto o lograr cierto objetivo, compartiendo riesgos. La PI tiene una función importante en la creación de tales colaboraciones, ya que los socios aportan sus propios activos intelectuales para el éxito de la JV, se debe acordar en los momentos iniciales las responsabilidades y obligaciones dentro de la alianza y plasmarlas en los acuerdos de JV.

Ventajas y desventajas de las JVs en el aspecto de la PI

Ventajas

- Da la oportunidad de explotar y compartir los activos de PI con una inversión económica reducida.
- Permite a las empresas acceder a nuevos mercados compartiendo riesgos.
- Crea la posibilidad de aprovechar tecnologías existentes y patentes desarrolladas por cada socio.
- Proporciona a las empresas oportunidades de desarrollar nueva PI con menos inversión.
- Permite el uso de activos de PI no utilizados.

Desventajas

- Puede haber un desequilibrio en la experiencia y en los activos intelectuales y económicos que llevan los socios a la JV.
- Hacer frente a diferentes culturas de gestión de la PI puede ser difícil.

¿Qué tener en cuenta en las JVs?



Tener en cuenta los términos clave de los acuerdos de JVs

- **Lo que se aporta (background), los resultados (foreground) y los derechos de acceso:** en las JVs, los socios aportan al proyecto sus activos de PI propios anteriores, lo que se conoce como background, y deben decidir sobre los derechos de acceso de los otros socios a éste. Además, la implementación del proyecto generará también PI, que se conoce como foreground o resultados. Todos los socios juntos deben aclarar, antes de entrar en la JV, quién será el propietario de los resultados, y determinar los derechos de acceso a ellos, así como la distribución de los costes de registro y/o mantenimiento de la PI.
- **Especificidades de los DPI:**
 - **Patentes:** cualquier uso anterior o revelación pública prohíbe que la invención sea patentada, por lo tanto, se deben adoptar medidas internas y externas para evitar cualquier fuga de información. Las partes deberán compartir la información internamente para identificar si una anterioridad en el estado del arte pudiera impedir una solicitud futura de patente.
 - **Derechos de autor:** se deben definir los derechos de los socios (derechos de acceso) a compartir y usar todos los trabajos relevantes que tengan derechos de autor.
 - **Marcas:** se deberán definir claramente las condiciones de licencia y las restricciones geográficas, así como precisar la expiración de los derechos. Los socios acordarán también, los

límites del uso de una nueva marca en una zona geográfica o en una gama de productos después que finalice la JV.

- **Información Comercial Confidencial:** se deben tomar todas las medidas posibles de confidencialidad para salvaguardar la información empresarial valiosa.
- **Gestión del tema de los socios en las JVs:** se deben definir las condiciones para aceptar nuevos socios, así como la salida de los socios actuales. También se deben aclarar las acciones en caso de insolvencia de los socios.
- **Contribuciones de cada socio:** se debería definir la contribución financiera de cada partner en la JV en términos de intangibles.
- **Contribuciones de cada socio:** se debería definir la contribución financiera de cada partner en la JV en términos de intangibles.
- **Finalización de las JVs:** se deberían establecer las cláusulas de finalización de la PI y derechos conexos, en el caso de la finalización de las JVs.
- **Otros:** también se deberían incluir seguros y asesoramiento en PI (si los hubiera).

Cosas a tener en cuenta sobre la PI durante la vida de la JV

Las joint ventures se pueden subdividir en las siguientes 4 fases y hay aspectos esenciales relativos a la PI que hay que tener en cuenta en cada una de ellas.



➤ **A tener en cuenta en la fase de precontrato:**

- Los socios protegerán sus activos de PI antes de entregarlos al proyecto
- Se firmará un Acuerdo de Confidencialidad entre las partes antes de revelar cualquier información confidencial.
- Es aconsejable realizar una auditoría de la PI para definir la contribución de cada parte a la JV (con su background en PI) y establecer si los derechos de PI cubren el campo técnico requerido y el área geográfica.
- Las JVs deben estar formadas de tal manera que no destruyan la libre competencia en el mercado. Así pues, cuando se crean las JVs, se recomienda una cuidadosa revisión de normativa sobre la competencia.

Por otra parte, si se considera que la JV está intentando crear un monopolio, el acuerdo puede ser anulado por las autoridades públicas.

➤ **A tener en cuenta en la fase del contrato:**

- Los socios acordarán si el background de la PI se cederá o licenciará (o sublicenciará) a los otros socios para la implementación del proyecto. Los derechos del background normalmente se licencian, ya que de esa manera el propietario puede tener un control continuo sobre ellos. Durante las negociaciones, los socios discutirán los términos de la licencia, si se concedieran licencias.
- Los socios comenzarán a discutir cómo gestionar la propiedad de la PI de los resultados y en esta fase deberían establecer, al menos, si incluir las cláusulas de propiedad conjunta en el acuerdo principal de la JV, o negociar la

propiedad conjunta de la PI caso por caso usando diferentes acuerdos de JV.

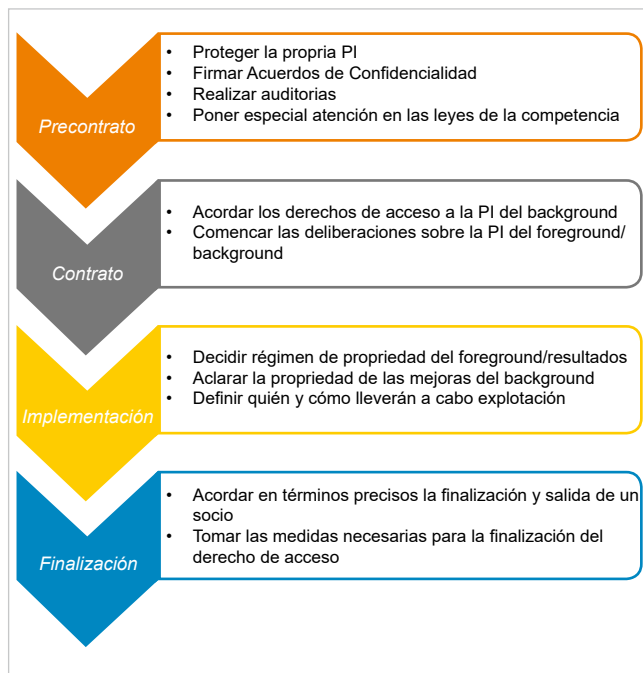
➤ **A tener en cuenta en la fase de implementación:**

- Las partes decidirán quién tendrá la propiedad de los derechos de los resultados y quién los explotará. La ley, de forma general, establece que los derechos de los resultados realizados en el transcurso de la JV pertenecerán a la parte que los ha inventado. Sin embargo, como no siempre es fácil discernir las contribuciones individuales de la PI de los resultados, un acuerdo de propiedad conjunta debería indicar claramente la proporción y la forma en que estos derechos van a ser compartidos por los socios. Se debería considerar un reparto equitativo de los derechos sobre la propiedad, la explotación y/o la producción.
- Las partes decidirán la propiedad de las mejoras de un background existente, hechas por uno de los socios. Normalmente, las mejoras del background son reclamadas por el propietario de ese background.
- Si la explotación de las actividades no va a llevarse a cabo por la propia JV, las partes pueden continuar con tales actividades individualmente. A cambio, las empresas también asignan los derechos de acceso a los resultados a las otras partes para su explotación. Se debe destacar que los socios pueden necesitar conceder acceso a su background para que sea usado conjuntamente con los resultados en la fase de explotación.

IP considerations in the termination stage:

- Partners should agree on the precise terms for termination of the JV or for the possible exit of a venturer.
- Arrangements on all necessary steps for termination of access rights such as licences (if any) should be made.

Vida de la joint venture (resumen)



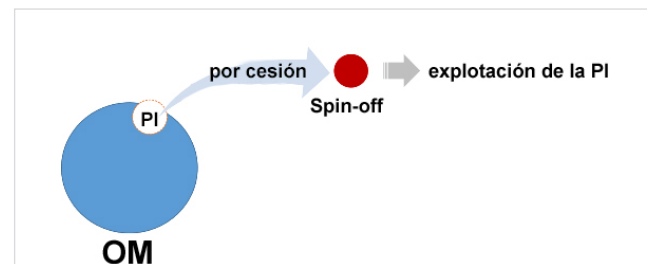
© Unión Europea, 2016

4.2 Spin-offs

Las spin-off (o spin-out) son entidades legales independientes creadas por una organización matriz (OM) para llevar sus activos de PI al mercado. Es, en general, una solución eficiente para la organización matriz, quien no sería completamente capaz de comercializar sus propios activos de PI, como las universidades o los institutos de investigación. Las spin-off se consideran como un importante medio para la transferencia de tecnología ya que actúan como un intermediario entre el entorno de la investigación y las industrias que ponen los resultados de la investigación en el mercado con un producto vendible.

Además, a través de las spin-off, las organizaciones investigadoras pueden focalizarse en su principal tarea, la investigación, en vez de en el marketing, que es la tarea principal de las empresas comerciales (spin-off=escisión).

De forma general, hay 2 tipos diferentes de spin-offs de acuerdo a su formación:



© Unión Europea, 2016

Spin-off por separación

En este tipo de formación, la empresa spin-off se ha formado por separación de la estructura de la organización padre.

La OM aporta a la spin-off financiación, capital humano e intelectual ya que la spin-off ha nacido literalmente de la OM para explotar sus activos intelectuales.

Se da a menudo el caso de que los activos de PI son transferidos a la empresa spin-off mediante cesión, lo que significa que todos los riesgos y obligaciones también se transfieren a esta nueva entidad legal.

Spin-off formada por una persona externa a la OM



Una empresa spin-off se puede formar por una persona externa a la OM para la explotación de los activos de PI de la organización matriz. En este tipo de spin-off, como la nueva empresa es propiedad de un profesional externo, los activos de PI que va a explotar la nueva empresa (spin-off) son,

en general, transferidos por licencia, para permitir a la OM mantener el control sobre ellos.

El profesional externo también puede ser un socio capitalista que prevea un mercado potencial para la comercialización de la PI.

¿Qué tener en cuenta en las spin-off?



Transferencia de la PI desde la organización matriz

Los activos de PI creados por la organización matriz constituyen el capital de la empresa spin-off. Así pues, transferir la PI a la spin-off es la primera decisión estratégica tomada por la OM. Esta transferencia puede hacerse por (I) cesión o por (II) licencia.

La elección del modo de transferencia tiene varias implicaciones para la actividad de la spin-off:

Transferencia de la PI a la spin-off por cesión	Transferencia de la PI a la spin-off por licencia
La PI transferida pasa a ser propiedad de la spin-off.	La propiedad de la PI de la mantiene la OM.
Una disminución del valor de la PI tiene consecuencias directas sobre la viabilidad de la spin-off ya que la PI asignada es parte de su capital.	Una disminución del valor de la PI no pone en serio riesgo la existencia de la spin-off. Esa disminución solo causa una disminución de ingresos.

Realizar auditorías

Una auditoría permite determinar al inversor la propiedad de la PI a transferir y cualquier obligación que afecte a la transferencia.

Contratos y acuerdos

Durante la vida de la spin-off:

- finalizar los acuerdos de confidencialidad anteriores a las negociaciones mantenidas con los inversores, para proteger las partes confidenciales de la PI que se va a transferir.
- establecer contratos de trabajo para cubrir los temas relativos a la propiedad de la PI creada por los empleados/investigadores, y redactar acuerdos de licencia o cesión (cómo se detalla en el capítulo anterior)

tienen efecto directo en el éxito de la spin-off.

Más información

Hojas Informativas

Comercializar la Propiedad Intelectual: Joint Ventures

Comercializar la Propiedad Intelectual: Spin-offs

Acuerdos de Confidencialidad: Una herramienta Empresarial

Auditoría de la PI: Evaluar el Valor y los Riesgos de los intangibles

Todos estos documentos se encuentran en nuestra biblioteca:

www.iprhelphdesk.eu/library

Tanto si es interna (p. ej. transferencia de conocimiento entre empleador y empleado) como externa (p. ej. Transferencia de conocimiento entre diferentes socios de un proyecto), la transferencia de tecnología permite el desarrollo de productos o servicios nuevos y mejorados, y allana el camino hacia los avances tecnológicos. Sin limitarse a los mecanismos explicados anteriormente, el conocimiento - y por tanto la PI - pueden transferirse también a través de otros instrumentos contractuales. En esta sección final, se resumirán otros tipos de acuerdos comunes en transferencia de conocimiento, poniendo énfasis en los elementos de PI de dichos contratos.

5. Elementos de PI en Otros Acuerdos



5.1 Acuerdos de Confidencialidad (ADC)

Los ADCs son contratos legales vinculantes que establecen las condiciones bajo las cuales una parte (la parte reveladora) divulga información bajo confidencialidad a otra parte (la parte receptora). La característica común de estos acuerdos es que la información divulgada es valiosa para la parte reveladora de tal manera que debe mantenerse alejada del dominio público. Por lo tanto, un ADC es una herramienta que debe usarse para reducir los riesgos de una posible revelación de información, cuando existe la necesidad de conceder acceso a la información confidencial, p. ej. a la hora de establecer acuerdos como la concesión de licencias.

¿Qué tener en cuenta en una ADC?



- Definir claramente la "información confidencial".
- Describir cualquier restricción en el uso de la información confidencial por la parte receptora.

- Proporcionar la lista de información no cubierta por el acuerdo.
- Definir la duración de la “obligación de confidencialidad” (ilimitada o un periodo de tiempo).

5.2 Acuerdos de Transferencia de Materiales (ATM)

Los ATM se usan cuando se intercambian materiales tangibles entre partes para asegurar los derechos de PI del proveedor del material contra la posible divulgación por la parte receptora. El material intercambiado puede ser de muchos tipos, tales como muestras de productos, prototipos, software, compuestos químicos o materiales biológicos, etc. Generalmente dicha transferencia se produce durante:

- estudios de viabilidad para comprobar si el material es compatible con las instalaciones del receptor,
- actividades de investigación sobre el material en colaboraciones de I + D,
- suministro de muestras o prototipos a futuros clientes para ensayos, etc.

¿Qué tener en cuenta en los ATM?



- Definir claramente el (los) material(es) transferido(s).
- Establecer las limitaciones sobre cómo el receptor puede utilizar el (los) material(es) transferido(s).
- Si el(los) material(es) transferido(s) es(son) objeto de nuevas mejoras o investigaciones, definir la propiedad de los resultados y los derechos de acceso.
- Exponer las obligaciones de confidencialidad.
- Definir la duración del contrato.

5.3 Acuerdos de Consorcio (AC)

Los AC son contratos, realizados entre los „socios del consorcio”, para exponer los derechos y obligaciones durante una asociación temporal con el propósito de llevar a cabo un proyecto específico. Los AC minimizan la probabilidad de disputas posteriores ya que proporcionan las reglas y responsabilidades de las partes durante el proyecto, junto con los derechos de acceso que se concederán a los socios en relación a los resultados del proyecto.

¿Qué tener en cuenta en los AC?



- Definir el proyecto y los plazos del proyecto.
- Describir las normas de gestión del consorcio, incluido el esquema de gestión de la PI.
- Proporcionar la lista de PI pre-existente que aporta cada socio del consorcio y definir los derechos de acceso relacionados y las condiciones.
- Establecer las normas de explotación y difusión de los resultados:
 - régimen y disposiciones de la propiedad de los resultados,
 - derechos de acceso de otros socios,
 - responsabilidades con respecto a la protección de la PI de los resultados,
 - disposiciones para la transferencia de la propiedad,
 - participación de terceros,
 - otras responsabilidades para la explotación y difusión (publicaciones, manejo de la información confidencial en actividades de promoción, etc.)
- Medidas de aplicación incluyendo las responsabilidades de los socios con respecto a su cumplimiento.

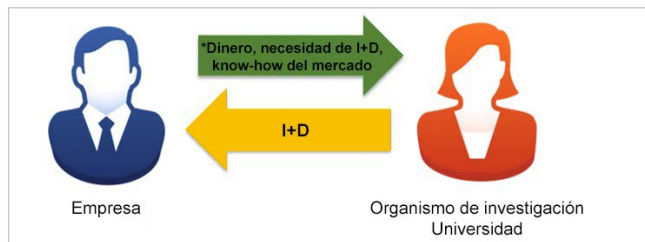
5.4 Contratos de I+D

El contrato de I+D es utilizado generalmente por parte de las empresas para externalizar las actividades de I+D a universidades o centros de investigación, con el propósito de adquirir nuevos conocimientos cuando la empresa no dispone de recursos internos para llevar a cabo estas actividades de I+D.

¿Qué tener en cuenta en el contrato de I+D?



- Definir claramente la necesidad y el proyecto (actividad de I+D externalizada).
- Describir la contribución de cada una de las partes (por ejemplo, el conocimiento del mercado por parte de la empresa, las actividades de I+D por parte de la universidad, etc.).
- Definir la propiedad y derechos de acceso a los resultados (comúnmente, en los acuerdos de contrato de I+D, la compañía es propietaria de todo la PI generada y proporciona derechos de acceso limitados a la universidad).



* La cantidad pagada por la empresa a cambio de la actividad de I+D se debe compensar con proyectos de financiación (p.ej. Instrumento PYME) donde corresponda.

5.5 Acuerdos de Consultoría

Estos acuerdos se establecen entre organizaciones dispuestas a proporcionar asesoramiento a las empresas sobre temas específicos, a cambio del pago de una tasa. Las compañías se involucran en estas asociaciones por diferentes objetivos, tales como recibir asistencia para superar un problema técnico, o para analizar información o cuestión técnica concreta.

¿Qué tener en cuenta en los acuerdos de consultoría?



- Recuerde firmar un ADC o añadir cláusulas de confidencialidad en el acuerdo, ya que el consultor puede tener acceso a información comercial sensible durante su periodo de consultoría.
- Clarificar la titularidad de la PI que genere el consultor durante su periodo de consultoría. Tenga en cuenta que en general, la PI desarrollada por un consultor es propiedad del consultor - no del cliente - a menos que haya un acuerdo que lo disponga de otra manera.

Más Información

Hojas informativas

Comercialización de la Propiedad Intelectual: Conocimiento de las Herramientas de Transferencia
Acuerdos de Confidencialidad: Una Herramienta Empresarial Cómo Gestionarla Información Empresarial Confidencial

Useful Documents

Un Modelo de Acuerdo de Confidencialidad (European IPR Helpdesk)
Acuerdo Mutuo de Confidencialidad (European IPR Helpdesk)
DESCA 2020 Modelo de Acuerdo de Consorcio (para proyectos H2020)
EUCAR Modelo de Acuerdo de Consorcio (para proyectos H2020)
MCARD-2020 Modelo de Acuerdo de Consorcio (para proyectos H2020)
Esquema de Acuerdo de Consorcio Eurostars
Lambert Tool Kit – Modelo de Acuerdo de Consorcio

El European IP Helpdesk

Creemos que saber cómo gestionar su propiedad intelectual de forma eficaz puede ayudarle a promocionar su empresa o a maximizar el impacto de su proyecto de investigación e innovación: asegúrese de estar a la cabeza del juego de la innovación.

El principal objetivo del European IPR Helpdesk es apoyar el desarrollo de las capacidades de PI a lo largo de toda la escala práctica de PI: del conocimiento a la utilización estratégica y la explotación exitosa.

Este fortalecimiento de las competencias de PI se centra en las PYME de la UE, que son las participantes y candidatas a los proyectos financiados por la UE, y en los agentes de innovación de la UE para una mayor traslación de la propiedad intelectual al ecosistema de la innovación de la UE.



SERVICIOS DEL EUROPEAN IP HELPDESK

WEB

El corazón de nuestra cartera de servicios para mantenerle al día



ASISTENCIA

El equipo de nuestro servicio de ayuda en línea responde sus preguntas individuales de PI



FORMACIÓN

Obtenga conocimiento sobre PI en nuestras sesiones gratuitas de formación presencial y online



DIFUSIÓN

Encuétranos en eventos comerciales y de networking relevantes, y conferencias



BIBLIOTECA

Conocimiento detallado sobre PI proporcionado a través de nuestras publicaciones de alto nivel



EMBAJADORES

Nuestros embajadores regionales prestan soporte de PI en toda Europa



www.iprhelphdesk.eu





PÓNGASE EN CONTACTO

Por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, para más información o si tiene preguntas sobre nuestros servicios.

European IP Helpdesk
c/o Eurice GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 1
66368 St. Ingbert, Germany

Web www.iprhelphdesk.eu
Email service@iprhelphdesk.eu

Phone +34 965 90 9692 (Helpline)

El European IP Helpdesk está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), bajo las directrices proporcionadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea (DG Growth).

La información proporcionada por el European IP Helpdesk no se considera de naturaleza legal ni consultiva, y no se aceptan responsabilidades por los resultados de cualquier acción que se haga en base a la misma. Además, su contenido no será considerado como la posición oficial de la EASME o de la Comisión Europea. Ni la EASME, ni la Comisión Europea, ni tampoco ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea es responsable del uso que se pueda hacer de esta información.

© Unión Europea (2019)

Catalogue n° EA-02-19-292-ES-N
ISBN 978-92-9202-634-9
DOI 10.2826/477717