

La importancia de la PI en los procesos de internacionalización hacia América Latina:

Claves para negociar entre PYMEs de América Latina y la Unión Europea

César E. Fernández 25 de marzo de 2019

Sobre el Latin America IPR SME Helpdesk

- Iniciativa de la Unión Europea para concienciar sobre el uso de la Propiedad Intelectual como herramienta de negocio para PYMEs
- **Primera línea asistencial gratuita**, confidencial y businessoriented sobre Propiedad Intelectual para PYMES **europeas** que operan en América Latina o quieren hacerlo.
- Servicios principales:
 - **Helpline:** en 3 días hábiles
 - Formación: talleres presenciales y online, guías, videos, etc.
 - Información: Noticias, eventos, portal web, redes sociales





Sobre el Latin America IPR SME Helpdesk

Enquiry Helpline



E-learning & Business Tools



Website & Blog



Training Workshops & Live Webinars



IP Guides,
Factsheets &
article



www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu www.yourlatamflagshlP.com

iA negociar!





Escenarios

- 1. Derechos de PI propios (protegidos o no)
- 2. DPI de la empresa europea (protegidos o no)
- 3. Joint Venture → proteger aportación y/o resultado



PASOS A SEGUIR



- Autoevaluación > Identificación de activos de PI
 - Gestión proactiva vs gestión reactiva

Gestión del capital intelectual: pasos

- 1. Identificación
- 2. Documentación
- 3. Priorización
- 4. Registro
- 5. Explotación y defensa

Identificación de activos: preguntas clave

- 1. ¿Qué hace especial a mi producto/servicio? Define qué características lo diferencian del resto
- 2. ¿El sistema prevé protección para ello? Conoce qué se puede proteger y cómo (DPI aplicable)
- 3. ¿Es mi producto realmente innovador? Realiza una búsqueda de anterioridades (marcas, patentes, diseños,...)



Objeto

Derechos de PI

Propiedad industrial	Invenciones	Patentes	Secreto industrial o
		Modelos de utilidad	comercial
		Obtenciones vegetales	
	Signos distintivos	Marcas	Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen
		Nombre comercial	
	Apariencia de un producto	Diseño industrial	
	Diseño chips	Topografías de semiconductores	
Propiedad intelectual	Creaciones literarias, artísticas y científicas	Derechos de autor y conexos (videos, papers, bases de datos, software, etc.)	









Conocimiento de la otra empresa → Due diligence

Pasos:

- 1. Identificación de activos
- 2. Comprobar que están protegidos debidamente como DPI
- 3. Comprobar el estado actual y vigencia de los DPI

Titularidad

Concesión, procedimientos de oposición o registro

Duración del derecho y pago de tasas de mantenimiento

Fortaleza del derecho

4. Obligaciones y derechos derivados de la titularidad

Licencias o acuerdos de Transferencia de Tecnología (TT)

Standard de patentes

Dependencia de derechos anteriores

Hipotecas y embargos sobre los mismos

Confidencialidad

+ Procedimientos en curso, reclamaciones extrajudiciales o FTO

5. Valoración de PI por un experto



- Definir la estrategia:
 - Intereses: qué es lo que quiero
 - Objetivos: en qué se va a materializar
 - Prioridades: cómo voy a ordenar las fases y aspectos

Ej: Si quiero internacionalizar mi empresa, necesitaré definir en qué países voy a operar y con qué modelo

Esto condiciona mi estrategia de protección de DPI

Existen multitud de fórmulas (joint venture, licencia, cesión, franquicia, transmisión de trabajadores cualificados, consultoría, know-how) -> debo encontrar la/s mía/s



Confidencialidad

Un acuerdo de confidencialidad

-Non Disclosure Agreements (NDA)- es un tipo de
contrato en el que las partes signatarias se
comprometen a no divulgar determinada
información, excepto en las
condiciones estipuladas
en el contrato



Confidencialidad: NDA

Beneficios:

- 1. Evita que la información técnica o comercial delicada sea divulgada a terceros
- 1. Evita la pérdida de valiosos derechos de invenciones (período de gracia vs divulgaciones inocuas)
- 3. Define exactamente el tipo de información que se puede divulgar y la que no



Confidencialidad: NDA

Patentes y diseños. Requisitos:

- Patentes:
 - Novedad (mundial)
 - Actividad inventiva
 - Aplicabilidad industrial
- Diseños
 - Novedad (mundial)
 - Originalidad
 - Carácter singular

Estado del arte: todo lo que se haya divulgado o hecho accesible al público por cualquier medio (oral, escrito o comercialización) en cualquier parte del mundo al momento de presentar la solicitud



Confidencialidad: NDA

PERÍODO DE GRACIA

A diferencia de Guatemala u otros países latinoamericanos, en Europa no existe un período de gracia para diseños y patentes. Si se divulga antes de solicitar la protección, se pierde la novedad y, por tanto, el derecho



Confidencialidad: NDA

Secretos industriales: toda información comercial o industrial confidencial que confiere a la empresa una ventaja competitiva

Requisitos:

- 1. Siempre debe ser secreta (ni generalmente conocida, ni fácilmente accesible a terceros)
- 2. Valor comercial –efectivo o potencial- para la PYME por el hecho de ser secreta
- 3. Adoptar medidas razonables para su protección:
 - NDA
 - Número limitado de personas
 - Segmentación de información
 - Technological Protection Measures TPMs
 - Medidas físicas (ej. Caja fuerte)
 - Training en PI a empleados



Confidencialidad: NDA

Cláusulas importantes:

- 1. Identidad de las partes (representante y personas que tendrán acceso)
- 2. Qué se considera "información confidencial"
- 3. Uso de la información permitido
- 4. Excepciones (dominio público o publicación → secretos industriales)
- 5. Documentación (destrucción o devolución)
- 6. Plazo (Ej. max. 5 años)
- 7. Responsabilidad (sanciones)
- 8. Legislación y jurisdicción aplicable (+Alternative Dispute Resolution ADR)

Confidencialidad: NDA

Se pueden encontrar fácilmente multitud de **modelos** de acuerdos de confidencialidad en internet que pueden servir como referencia. Sin embargo, no deben ser usados <u>nunca</u> <u>sin una</u> <u>revisión jurídica previa</u>.

Firmar <u>antes</u> de empezar revelar la información sensible (antes de la negociación)



Llegar a un acuerdo: Memorandum of Understanding
 MoU

Las partes declaran su interés en celebrar algún contrato de carácter definitivo en el futuro, por ejemplo, una cesión o una licencia de sus derechos de PI

Es independiente del NDA

Para fases muy iniciales de la negociación

Cláusulas importantes:

- Identificación de las partes
- Finalidad
- Alcance del derecho (plazo en el que se cerrará el acuerdo)
- Condiciones y disposiciones
- + Cláusula de confidencialidad



Confidencialidad:

Adiciones

Conviene incluir cláusula para adiciones de información oral no prevista en el NDA -> anexos

iCuidado con los intercambios de emails posteriores!



Attribution: Juli. Photography under Creative Commons License (CC BY-NC-ND 2.0)



Contratos:

Configuración y firma. Aspectos a incluir:

- DPIs
- Alcance geográfico
- Exclusividad
- Sublicencia
- Mantenimiento
- Limitaciones
- Mejoras
- Acciones legales
- Cláusulas penales





Contratos: Aspectos a incluir:

<u>Derechos de Propiedad Intelectual (DPI):</u> patentes, derechos de autor, marcas, etc. objeto del contrato

Alcance geográfico: territorio para el que se firma el contrato y donde podrá operarse.





Contratos: Aspectos a incluir:

Exclusividad: La relación puede ser de exclusividad o no (otras empresas exploten los DPI también)

<u>Sublicencia</u>: Incluir si el licenciatario (al que se le ha otorgado la licencia) puede emitir a su vez licencias sobre esos DPI a favor de terceros

<u>Duración</u>: Cuánto tiempo va a durar la relación (renovación anual automática o tiempo determinado)

<u>Mantenimiento</u>: quién va a asumir los costes y obligaciones de la vigencia de los DPI (ej: marcas o patentes)



Contratos: Aspectos a incluir:

Resolución del contrato: causas para terminar con la relación (supuestos y consecuencias)

Mejoras: puede que a partir de los DPI originales se desarrollen ciertas mejoras (ej: una nueva tecnología patentable). ¿Qué puede hacerse con ellas? ¿Qué derechos tiene quien realizó la mejora?



Contratos: Aspectos a incluir:

<u>Acciones legales</u>: quién y qué puede hacer la otra parte para defender los DPI

Cláusulas penales: consecuencias del incumplimiento contractual





Ejemplos:

Escenario:

Empresa francesa farmacéutica tiene una patente concedida en Brasil vía PCT. Firma un acuerdo de Joint Venture con una empresa local por 10 años que incluye una cláusula de arbitraje (formado por 3 miembros).

Dos años después la PYME europea resuelve el contrato porque entiende que su socio no ha incumplido sus obligaciones en los test del producto patentado. Y la empresa brasileña solicita una indemnización por la resolución del contrato ante la corte de arbitraje.

Acciones tomadas:

El tribunal lo formaron tres expertos (en bioquímica, farmacia y contratos) y determinaron que no había base suficiente para resolver el contrato y que los daños sufridos por la empresa brasileña no se dieron, dado que la mayor parte de la inversión la soportó la PYME europea.

Resultado:

En el proceso ambas empresas acercaron posiciones y decidieron seguir trabajando juntos a la luz del laudo arbitral



Ejemplos:

Escenario:

PYME española dedicada a la importación de bebidas alcohólicas firma acuerdo con empresa cubana de un determinado ron. La marca del ron estaba registrada ante la EUIPO y gozaba de gran reputación en el sector.

Al recibir el cargamento, la empresa española se dio cuenta de que la mitad era de botellas de otra marca de ron y se lo notificó al exportador. La empresa cubana consideraba que no había incumplido el contrato, dado que el ron enviado era de la misma –o mejor- calidad.

Acciones tomadas:

Se habían incluido dos cláusulas en el contrato: una de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, y otra en la que se especificaba la marca objeto del contrato. La empresa latinoamericana fue condenada por la CCI a mandar las botellas de la marca correcta y a pagar una indemnización por los daños.

Resultado:

Ésta rectificó inmediatamente, mandó las botellas y además pagó los costes de devolución del cargamento erróneo.



- Contratos: Aspectos a incluir:
- Otras consideraciones:
- Registro de acuerdos ante la Oficina de Propiedad Intelectual
- Mantener los registros actualizados





ERRORES MÁS COMUNES



Algunos de los errores más comunes

- Creer que:
 - La protección de PI es global
 - Los procedimientos y DPI son iguales en todas partes
- Solicitar demasiado tarde la protección de los DPI o revelar los secretos industriales y otra información sensible demasiado pronto
- No aclarar la titularidad de los DPI
- Identificación (y valoración) inadecuada de los activos de PI
- Pobre conocimiento del sector
- Mala previsión presupuestaria de los costes de protección de PI
- No acudir a asesoramiento especializado en PI en el país



MATERIALES DE CONSULTA Y ENLACES DE INTERÉS



Materiales de interés y enlaces de consulta

Organismo	Enlace	
Latin America IPR Helpdesk	www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu	
Your LATAM FlagshIP	www.yourlatamflagship.com	
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	www.wipo.int	
Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala	www.rpi.gob.gt	
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea	www.euipo.europa.eu/ohimportal/es/home	
Oficina Europea de Patentes	www.epo.org/index.html	



Materiales de interés y enlaces de consulta

Materiales:

- •Guía sobre Identificación de activos de PI
- Guía sobre contratos preparatorios
- •Guía sobre Due Diligence
- •Introducción a la valoración de los derechos de propiedad intelectual
- Guía sobre Resolución Alternativa de Conflictos
- •Ficha país de PI: America Central
- •Guía sobre acuerdos de licencia de tecnologías de la OMPI (inglés)
- Modelo de acuerdo de confidencialidad de la OMPI (inglés)

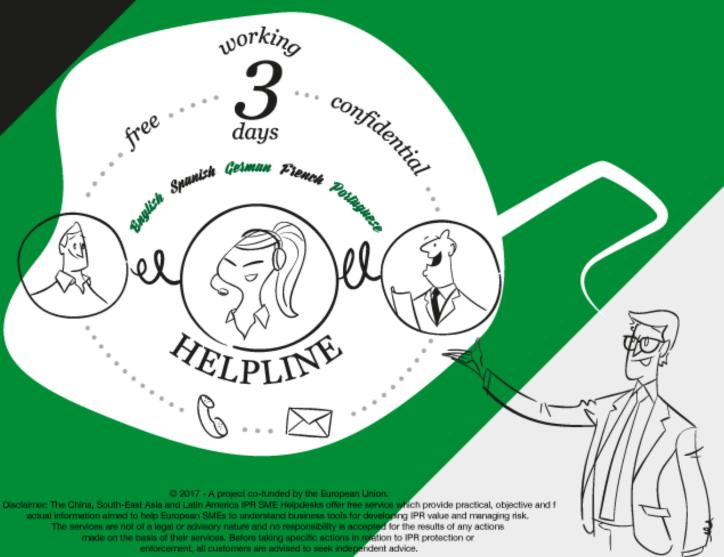


CONTACT

www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu

US!

FIRST LINE ASSISTANCE FOR EU SMES ON INTELLECTUAL PROPERTY



Muchas gracias pos su atención







