



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

Sergio Rangel

Marzo 22, 2019

Antes de empezar

Preguntas:

- *Al final de la sesión.*
- *Por favor, identifíquense antes de formular sus preguntas.*
- *Tienen una plantilla a su disposición (respuesta por email en 3 días laborales).*

Casos de estudio y testimonios:

- *Tienen una plantilla a su disposición.*
- *Pueden ser anónimos.*



@latinamericaipr



European
Commission

Sobre los International IPR SME Helpdesks

- *Iniciativas 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 business-oriented 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.

www.ipr-hub.eu



About the International IPR SME Helpdesk

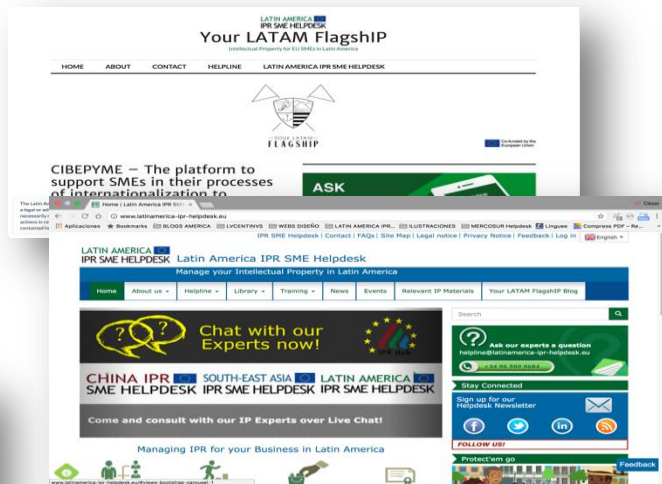
Enquiry Helpline



E-learning & Business Tools



Website & Blog



Training Workshops & Live Webinars



IP Guides, Factsheets &



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

Índice

1. *Estadísticas*

2. *Pasos a seguir:*

- **Antes de la negociación**
- **En la negociación**
- **Después de la negociación**

3. *Errores más comunes*

4. *Materiales de consulta y enlaces de interés*

Estadísticas

**Importaciones de
bienes europeos a
México en 2017**

€37.9
mil
millones



**Importaciones de
bienes de México a
Europa en 2017**

€23.8
mil
millones



European
Commission

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*

¡Todos los negocios tienen puntos de contacto con la propiedad intelectual!

PASOS A SEGUIR

Antes de la negociación

- **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)

Antes de la negociación

Objeto		Derechos de PI	
Propiedad industrial	Creaciones novedosas	Patentes	Secreto industrial o comercial
		Modelos de utilidad	
		Variedades vegetales	
	Signos distintivos	Marcas (trade dress)	Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen
		Nombres comerciales	
		Avisos comerciales	
	Apariencia de un producto	Diseños industriales	
	Diseño microchips	Topografías de semiconductores/Trazados de Circuitos integrados	
Derechos de autor	Creaciones literarias, artísticas y científicas	Derechos de autor y conexos (videos, escritos, bases de datos, software, etc.)	



Antes de la negociación



European
Commission

Antes de la negociación

- *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)

Vigencia y uso actual de los derechos

Dependencia de derechos anteriores

Hipotecas y embargos sobre los mismos

Confidencialidad

Antes de la negociación

- 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

Ejm: Si quiero internacionalizar mi empresa, necesitaré definir en qué países voy a operar y con qué modelo (licencia, franquicia, presencia directa, etc.)

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***



En la negociación

- **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*

En la negociación

- ***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

En la negociación

- **Confidencialidad: NDA**

Patentes y diseños. Requisitos:

- *Patentes:*
 - **Novedad (mundial)**
 - **Actividad inventiva**
 - **Aplicabilidad industrial**

- *Diseños*

- **Novedad (mundial)**

- **Originalidad**

- **Carácter singular**

Estado del arte o estado de la técnica: 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

En la negociación

- **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**

En la negociación

- **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 (Ejm. máximo 5 años)
7. Responsabilidad (sanciones)

En la negociación

- **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 **nunca sin una revisión jurídica previa**.*

*Firmar **ante** la
negociación*

antes de la

HELPLINE

helpline@latinamerica-ipr-helpdesk.eu



European
Commission

En 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)

Después de la negociación

- **Confidencialidad:**

Adiciones

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



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

¡Cuidado con los intercambios de emails posteriores!

Después de la negociación

- ***Contratos:***

Configuración y firma.

Aspectos a incluir:

- **DPIs**
- **Alcance geográfico**
- **Exclusividad**
- **Sublicencia**
- **Mantenimiento**
- **Limitaciones**
- **Mejoras**
- **Acciones legales**



Después de la negociación

- **Contratos:** Aspectos a incluir:

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

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



Después de la negociación

- **Contratos:** Aspectos a incluir:

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

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

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

Mantenimiento: quién va a asumir los costes y obligaciones de la

Después de la negociación

- **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?

Después de la negociación

- **Contratos:** Aspectos a incluir:

Acciones legales: quién y qué puede hacer la otra parte para defender los DPI

Cláusulas penales: consecuencias del incumplimiento contractual



Después de la negociación

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:

Después de la negociación

- ***Contratos:*** Aspectos a incluir:
- *Otras consideraciones:*
- *Registro de acuerdos ante las Oficinas 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
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	www.gob.mx/impi
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea	www.euipo.europa.eu/ohimportal/es/home
Oficina Europea de Patentes	www.epo.org/index.html

Materialles de interés y enlaces de consulta

Materialles:

- [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: América Central](#)
- [Guía sobre acuerdos de licencia de tecnologías de la OMPI \(inglés\)](#)
- [Modelo de acuerdo de confidencialidad de la OMPI \(inglés\)](#)
- [Guía país sobre PI en México \(inglés\)](#)

CONTACT US!

FIRST LINE ASSISTANCE
FOR EU SMES ON
INTELLECTUAL
PROPERTY

www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu



© 2017 - A project co-funded by the European Union.
Disclaimer: The China, South-East Asia and Latin America IPR SME Helpdesks offer free service which provide practical, objective and if actual information aimed to help European SMEs to understand business tools for developing IPR value and managing risk.
The services are not of a legal or advisory nature and no responsibility is accepted for the results of any actions made on the basis of their services. Before taking specific actions in relation to IPR protection or enforcement, all customers are advised to seek independent advice.

Muchas gracias por su atención



LATIN AMERICA
IPR SME HELPDESK

