



Su guía para la gestión de la propiedad industrial e intelectual en los negocios internacionales



CONTENIDO

Introducción.....	4
1. Realizar el inventario de su PI	8
Debida Diligencia de la PI.....	10
Auditoría de la PI.....	12
Valoración de la PI.....	12
2. Establecer una estrategia	16
Plan de negocios	17
Estrategia de la PI	18
Análisis de libertad para operar.....	18
3. Encontrar socios comerciales potenciales	20
Socios comerciales y financieros.....	21
Acuerdo de confidencialidad	22
4. Conocer las normas y características locales de la PI	24
Secretos empresariales	26
5. Elegir el modelo de negocio más adecuado	30
Joint Venture.....	31
Licencias	32
Franquicias	33
Internet	34
6. Defienda sus derechos	36
Medidas iniciales	37
Acciones civiles.....	37
Acciones penales	39
Acciones aduaneras	39
Aplicación de la ley en Internet	40
Resoluciones alternativas de conflictos	42

El objetivo de esta guía es proporcionarle información básica sobre aspectos de la propiedad industrial e intelectual (PI) en los negocios internacionales.

Esta guía no pretende ser exhaustiva y no es un documento oficial de la Comisión Europea. Se proporciona como un servicio del European IP Helpdesk.

Introducción



La internacionalización de su negocio puede ser bastante desafiante y puede implicar una serie de riesgos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Puede ser intimidante abordar adecuadamente todos los aspectos financieros y reglamentarios relevantes vinculados a dicho paso, mientras al mismo tiempo se comunica con posibles socios comerciales en el extranjero.

Sin embargo, hay muchos beneficios de dar el salto:

- **Disponibilidad de nuevos mercados:** la expansión podría ofrecer la posibilidad de conquistar nuevos territorios y llegar a nuevos consumidores, por lo tanto, aumentar las ventas.
- **Diversificación:** por un lado, podría aumentar la fortaleza de su negocio, lo que significa que, incluso si su sucursal francesa estuviera funcionando bien, y su sucursal latinoamericana no, la corriente de ingresos ayudaría a compensar la situación. Por otro lado, el gusto del consumidor varía de un país a otro. Por lo tanto, podrá diversificar el tipo de productos que ofrece dependiendo del tipo de consumidores en el respectivo mercado.
- **Acceso al talento:** aunque retener el talento para su negocio doméstico puede ser un desafío, viajar al extranjero puede brindarle acceso a nuevos grupos de talentos y permitirle integrarlos en su equipo permanente.
- **Ventaja competitiva:** dar el primer paso hacia un nuevo mercado aún no cubierto por sus competidores nacionales, le dará una ventaja competitiva. También le ayudará a obtener acceso a nuevas tecnologías o a un nuevo entorno industrial, lo que, a su vez, le ayudará a mejorar sus operaciones. Por último, pero no menos importante, la

internacionalización tendrá un impacto positivo en su Imagen y en sus transacciones comerciales futuras (por ej. negociaciones de contratos, campañas de marketing o una mayor expansión).

- **Oportunidades de inversión extranjera:** los nuevos países pueden implicar nuevas oportunidades de financiación para su negocio, no solo privadas, sino también públicas, según los requisitos y el impacto que su empresa tenga en dicho país.

Sin embargo, antes de aventurarse en los mercados extranjeros, es vital que proteja los activos de Propiedad industrial e intelectual (PI), como las patentes, el conocimiento (know-how), las marcas comerciales o los diseños, que constituyen el núcleo de su empresa. La PI incentiva la innovación y será particularmente relevante para usted a medida que internacionalice su negocio. La pérdida de negocios, ingresos, reputación y ventaja competitiva causada por la infracción de la PI le afectaría tanto en su mercado original como en su mercado de exportación, mientras que una protección inadecuada de sus creaciones, pondría en peligro su negocio, definitivamente. Sin embargo, un análisis de mercado adecuado y la adopción de una estrategia de PI adecuada le facilitará el acceso a financiación, lo que le ayudará a aumentar sus ingresos y su visibilidad general.

Esta guía tiene la intención de describir los pasos básicos que debe seguir en términos de administración de la PI, antes de expandir su negocio en el extranjero.

1. Realizar el Inventario de Su PI



<i>IPR</i>	<i>Protección</i>
Patente	Cualquier invención, producto o proceso que ofrezca una nueva forma de hacer algo o proporcione una nueva solución a un problema
Modelo de utilidad	Inventiones menores o mejoras menores de productos existentes
Diseño	Aspectos ornamentales o estéticos de un producto
Marca	Cualquier signo capaz de distinguir sus bienes o servicios de los de los competidores
Derechos de autor	Obras literarias y artísticas: música, libros, pinturas, programas de ordenador, bases de datos, etc.
Secretos comerciales	Cualquier información que generalmente no se conoce, confiere una ventaja competitiva y está sujeta a esfuerzos razonables para mantener su secreto.
Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	Signos utilizados en productos con un origen geográfico específico y que poseen cualidades, reputación o características relacionadas principalmente con ese lugar. de origen

Asegúrese de identificar claramente qué marcas registradas, patentes, modelos de utilidad, diseños y derechos de autor pertenecen a su empresa y los productos o servicios que usted tiene la intención de exportar al extranjero. Para este fin, dos acciones se vuelven relevantes:

1. Debida Diligencia de la PI
2. Auditoría de la PI

Debida Diligencia de la PI

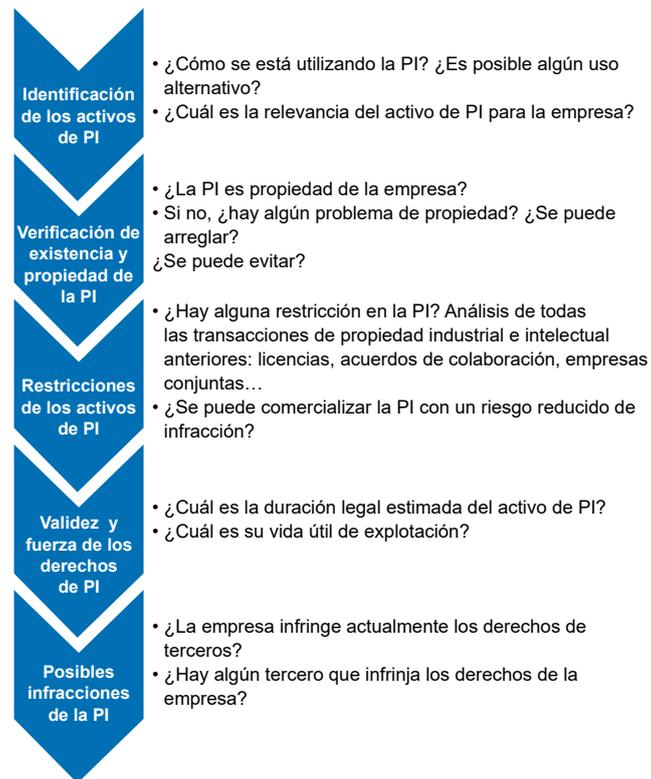
La debida diligencia se refiere a un conjunto de acciones (identificación, monitoreo, evaluación de riesgos) dirigidas a recopilar tanta información como sea posible sobre el valor y los riesgos asociados a los activos intangibles de una empresa. En pocas palabras, la debida diligencia implica una evaluación del valor real y adecuado, de la propiedad industrial e intelectual en cuestión y los riesgos relacionados con la propiedad industrial e intelectual en los que pueden incurrir los compradores. Esto a menudo se hace cuando un socio potencial está interesado en obtener la licencia de la propiedad industrial e intelectual de una empresa.



¿Por qué hacer una debida diligencia de la PI?

- Para ayudar a su gestor de la PI a:
- definir la estrategia de desarrollo y comercialización de la PI
- detectar los riesgos relacionados con los activos de su empresa,
- tomar las medidas adecuadas para proteger y defender la PI
- reducir el riesgo a infringir derechos de terceros

Pasos en una debida diligencia



Tenga en cuenta que estas acciones deben ser realizadas por un profesional de la PI

Auditoría de la PI

A través de una auditoría de PI, envía todos sus activos de propiedad industrial e intelectual (propios, usados o adquiridos) a una revisión sistemática, exhaustiva y centrada en la solución para determinar su estado legal, valor, riesgos potenciales y medios de protección y capitalización.

¿Por qué realizar una auditoría de la PI?

Las auditorías de la PI le ayudan a identificar y evaluar sus activos de PI, además le permite anticipar y administrar los riesgos que podrían estar vinculados a sus activos de PI.

¿Cómo se realiza la auditoría?

- Recopilación de información básica sobre el inventario y propiedad de la PI, protección de los activos y uso asignado, información sobre infracciones (tanto de la empresa como de los activos de la empresa) y gestión de la PI
- Análisis DAFO: análisis de los activos de PI que determinarán sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.
- A veces, como parte de una auditoría de la PI, se puede realizar una valoración de la PI.

Valoración de la PI

La valoración de la PI incluye un conjunto de técnicas utilizadas en el mercado para valorar los activos intangibles, como los DPI.

¿Por qué realizar una valoración de la PI?

Al negociar acuerdos, ya sea para vender o licenciar su PI, debe acordar

un precio con su contraparte. Por lo tanto, si desea asegurarse de que ambas partes participen en un acuerdo justo, es esencial conocer el valor de los activos de PI en cuestión.

¿Cómo se realiza la valoración?

- Enfoque cualitativo: Aquí, la valoración se realiza a través del análisis de diferentes aspectos y su impacto en el valor del activo de PI (p. ej., aspectos legales, nivel tecnológico de la innovación, detalles del mercado y organización de la empresa).
- Enfoque cuantitativo: este enfoque comprende varios métodos:
 - método basado en costes. Este método se basa en el supuesto de que existe una relación directa entre los costes gastados en el desarrollo de la PI y su valor económico.
 - Método basado en el mercado. Este método se basa en la estimación del valor basado en transacciones de mercado similares, de DPI comparables en términos de utilidad, especificidad tecnológica, propiedad y cómo el mercado percibe el activo.
 - Método basado en los ingresos. Este método se basa en el principio de que el valor de un activo es intrínseco al flujo de ingresos esperado que generará.
 - Método basado en opciones. Este método tiene en cuenta las opciones y oportunidades relacionadas con una inversión que se basa en modelos de precios de opciones para las opciones sobre acciones (stock options).

Ya sea interna o externamente, las valoraciones de la PI deben ser realizadas por profesionales y, a menudo, requieren la participación de expertos de diferentes campos.

Más información

Hojas Informativas

Auditoría de la PI: descubriendo el potencial de su negocio

Debida Diligencia de la PI: evaluación del valor y los riesgos de los intangibles

2. Establecer una estrategia



Después de identificar uno o más países en los que desea hacer negocios, asegúrese de realizar una extensa investigación de mercado que incluya un análisis de libertad de operación (Freedom to operate -FTO), especialmente si planea lanzar un nuevo producto allí.

Dependiendo de la naturaleza de su negocio, el país al que se dirige y su cartera de PI, podrá determinar si desea adoptar una estrategia de PI ofensiva o defensiva.

Plan de negocios

Un plan de negocios es un documento estratégico que expondrá los detalles sobre cómo prevé comercializar una determinada innovación y llevarla al mercado: ya sea por una empresa existente o por una empresa de reciente creación. Este documento debe proporcionar detalles sobre su empresa, los productos y servicios ofrecidos, una descripción de los mercados objetivo, clientes y competidores, una descripción de la estrategia de marketing y los canales que se utilizarán, una descripción de la empresa y, finalmente, un plan financiero.

¿Cómo está la PI conectada a este plan de negocios

- La propiedad industrial e intelectual de su empresa influirá en la forma en que hará negocios dentro de un país determinado.
- Dado que los activos de PI constituyen una parte esencial de los recursos de su empresa, su plan de negocios inevitablemente necesita abordar la cuestión de la gestión de la PI.
- Una comparación entre su PI y la de sus competidores ayudará a determinar la viabilidad económica del negocio.

Estrategia de PI

Una vez que haya identificado claramente sus activos de PI y su estrategia comercial, debe establecer su estrategia de PI, indicando cómo pretende utilizar la PI para lograr el éxito comercial. Hay dos tipos generales de PI para impulsar el éxito empresarial. En general, hay dos tipos de estrategias de PI:

- Estrategia ofensiva: el objetivo principal es proteger sus activos de propiedad industrial e intelectual y adquirir derechos de propiedad industrial e intelectual externos, cuando y donde sea posible.
- Estrategia defensiva: el objetivo principal es eliminar o reducir los riesgos evitando que los competidores exploten las creaciones de su empresa.

Análisis de libertad para operar (Freedom-to-Operate)

El análisis de libertad para operar (del inglés: Freedom-to-Operate o FTO) es una práctica común en sectores tecnológicos. De hecho, en estos sectores el número de patentes existentes puede ser abrumador y, lo que es más importante, podrían bloquear la comercialización de aquellos productos que incorporan una patente conflictiva. Un análisis FTO implica analizar y garantizar que tenga libertad para testear, comercializar o vender un producto o servicio en un área geográfica específica. Es por eso que muchas compañías, antes de lanzar un producto, buscan asegurarse de que la producción, la comercialización y la utilización de su nuevo producto, proceso o servicio no infrinjan los derechos de propiedad industrial e intelectual de otros.

- Comprar la patente u obtener una licencia
- Licencias cruzadas o intercambio de licencias relevantes entre dos compañías
- Encontrar una forma de evitar la infracción, ya sea re-enfocando su investigación o introduciendo cambios en los productos o servicios que se quieren lanzar al mercado.
- Patente mancomunada



¿Qué se analiza durante una FTO?

- Registros internacionales
- Patentes caducadas
- Patentes pendientes
- Estado de la técnica
- Infracción de la competencia
- Regulaciones y legislaciones gubernamentales (por ejemplo, en el sector agroalimentario o farmacéutico)

Aunque se utilizan principalmente para patentes, los análisis FTO no se refieren exclusivamente a patentes, también se pueden realizar en relación con marcas registradas, derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual.

Más información

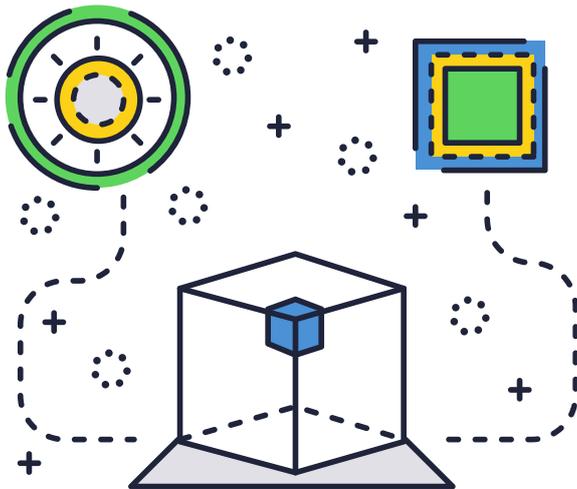
Hojas informativas

La propiedad intelectual en el plan de negocios
La importancia de la PI en la internacionalización

Referencias

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) – La P.I. y las empresas - Antes de lanzar un nuevo producto, evalúe su libertad de acción

3. Encontrar socios comerciales potenciales



Cuando se contacta con posibles socios comerciales o inversores, asegúrese de preparar un acuerdo de confidencialidad para establecer claramente la naturaleza confidencial de la información compartida durante las reuniones y las posibles sanciones, para evitar futuros problemas o malentendidos.

Socios comerciales y financieros

Para buscar un socio en el extranjero, hay varias herramientas a su disposición:

Herramienta de búsqueda de socios de la EEN

La red Enterprise Europe Network (EEN) gestiona la base de datos publica más grande de Europa de oportunidades comerciales. Se le proporciona una herramienta de búsqueda que le permitirá buscar socios comerciales para fabricar, distribuir, desarrollar conjuntamente y/o suministrar sus productos y servicios. Puede acceder a la base de datos aquí.

Acceso a financiación

Hay otra base de datos gestionada por las instituciones europeas que le ayuda a buscar financiación de la UE. Las opciones de financiación incluyen préstamos comerciales, micro créditos, garantías, capital de riesgo y más. Puede acceder a esta base de datos aquí.

Participación en ferias

Las ferias comerciales se encuentran entre las herramientas de marketing más eficientes, especialmente para las PYMEs. Pueden ayudarle a

atraer nuevos clientes, brindarle la oportunidad de analizar la situación competitiva y ayudarlo a testear un producto específico en el mercado, permitiéndole adaptar su estrategia en consecuencia. Sin embargo, las marcas registradas también pueden presentar un riesgo de piratería e infracción de la PI.

Cuando asista a una feria comercial, considere los siguientes puntos:

- Identifique, proteja y prepare de antemano toda la documentación relacionada con sus derechos de PI
- Evite revelar información confidencial
- Proteja sus productos de ser fotografiados durante la feria
- Familiarícese con los reglamentos y servicios de la feria
- Considere y, si corresponde, solicite un certificado de prioridad de exposición
- Identifique posibles infractores, monitoree el evento y esté listo para tomar medidas

Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos de no divulgación (en inglés non-disclosure agreement o NDA) son contratos legalmente vinculantes que establecen las condiciones bajo las cuales una parte revela información confidencial a otra.

Es aconsejable hacer uso de un NDA siempre que sea necesario exhibir o hablar sobre productos o tecnologías con posibles socios comerciales, p.ej. antes de empezar con las negociaciones para un acuerdo de licencia o un proyecto de I + D.

💡 ¿Qué tipo de información se puede proteger a través de un NDA?

- Información que no es de dominio público.
- Información aún desconocida por la contraparte
- Información que no estará disponible públicamente, salvo por incumplimiento de contrato

💡 ¿Qué cláusulas debe incluir su NDA?

- Identificación de las partes involucradas.
- Definición de lo que se considera información confidencial
- Usos permitidos que la parte receptora puede hacer de la información
- Límite de las posibilidades de divulgación de la contraparte.
- La duración del acuerdo

Al redactar su acuerdo de confidencialidad o acuerdo de no divulgación, debe ser lo más exhaustivo posible, ya que esta será la base legal en caso de incumplimiento de la confidencialidad por la otra parte.

Más información

Hojas Informativas

Gestión de la Propiedad Intelectual en las Ferias Comerciales
Los Acuerdos de No Divulgación una herramienta empresarial

Referencias

Oficina de la PI de UK – Acuerdos de No Divulgación

4. Conocer las normas y características locales de la PI



Aunque es necesario dedicar recursos a explorar los mercados locales, crear planes comerciales, identificar socios comerciales, evaluar las opciones de inversión y comprender a los clientes potenciales, es igualmente importante que considere su estrategia de protección de la PI. Como parte de esta estrategia, debe dedicar tiempo para familiarizarse con las reglas y las características locales de PI relevantes para su negocio. Por ejemplo, tenga en cuenta que, aunque se han armonizado las normas de PI en la Unión Europea, aún persisten algunas diferencias entre ciertos Estados Miembros.

Salir a países de fuera de la UE puede implicar más diferencias: no todas las legislaciones de PI se están adaptando a los nuevos desafíos a la misma velocidad. El tipo y la duración de la protección pueden variar de un país a otro, los requisitos de registro e incluso el tiempo y los costes de registro pueden ser distintos. Se debe también tener en cuenta los diferentes sistemas legales: por ejemplo, en Estados Unidos, teniendo en cuenta los precedentes, se han aprobado excepciones sobre los derechos de autor según la regla del “justo uso”, desarrollado por la jurisprudencia, mientras que la UE se sigue exclusivamente una “lista cerrada” de excepciones recogidas en la normativa (cuyo funcionamiento y aplicación pueden variar de un estado miembro a otro).

Algunos ejemplos para ilustrar lo anterior:

- **Marcas:** Aunque ya en Europa no se requiere una representación gráfica (puede registrar un sonido, por ejemplo), no todos los países han eliminado este requisito (por ejemplo, Chile aún requiere representación gráfica para que se registre una marca).
- **Copyright:** la protección otorgada puede variar de un país a otro. Así,

en Europa, la protección dura 70 años tras la muerte del autor, mientras que en México este plazo es de 100 años.

- **Patentes:** en China, si un solicitante que desarrolló su invención en China, desea presentar primero una solicitud de patente en un país extranjero, primero tendrá que solicitar un examen de confidencialidad ante Oficina de la Propiedad Intelectual de China. Este requisito no existe en la UE.
- **Modelo de utilidad:** algunos países no tienen esta figura de protección, como Reino Unido o Estados Unidos.
- **Diseño:** en Europa, los diseños se benefician de un periodo de protección de 25 años, mientras que en Singapur el diseño tendrá una validez de 15 años.

No olvide las disposiciones de PI en los acuerdos comerciales bilaterales. En cada acuerdo puede encontrar una sección sobre PI. Estos capítulos buscan garantizar un nivel de protección similar al existente en la UE.

Secretos empresariales

Dado este variado panorama internacional, los secretos empresariales pueden ser muy importantes y no deben pasarse por alto. El término secreto empresarial se refiere a cualquier tipo de información que se mantenga confidencial para preservar una ventaja competitiva.

Para que un tipo específico de información se clasifique como secreto empresarial debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Información desconocida o de difícil acceso para un gran número de personas.

- La información tiene un valor comercial porque se mantiene en secreto.
- La información ha sido sujeta a medidas razonables para mantenerla en secreto por la persona que tiene el control legal de la información.

Aunque los secretos empresariales no implican costes de registro, se deben tener en cuenta otros gastos relacionados (por ejemplo, encriptación, medidas de seguridad, formación de empleados...)



¿Cómo proteger sus secretos empresariales?

- **Cláusulas o acuerdos de confidencialidad** para disminuir el riesgo de divulgación mediante el establecimiento de medidas o sanciones en caso de incumplimiento.
- **Cláusulas o acuerdos de no competencia** para regular las relaciones con empleados o socios comerciales que tengan acceso a la información confidencial. Esto establecerá el período de tiempo durante el cual el antiguo empleado o socio debe abstenerse de trabajar para un competidor.
- **Cláusula de no captación**, que establece la obligación de un empleado de no captar al cliente o al consumidor de una empresa para su propio beneficio o para el beneficio de un competidor después de dejar la empresa.
- **Otras medidas:** restricción del acceso a ciertos documentos y áreas de la empresa, marcado de documentos (es crucial que todos sepan cómo manejar un documento y su contenido) y formación de los empleados (¿cuál es la política de secreto empresarial de la empresa? ¿Cómo se maneja la información confidencial?)

 ¿Cuáles son los beneficios de usar el secreto empresarial?

- Protección más fácil ya que no se requiere registro y no hay proceso de examen involucrado.
- Cobertura de una amplia gama de información.
- Sin costes de registro.
- Protección indefinida siempre que la información se mantenga confidencial

Aunque los requisitos para la protección de secretos empresariales son en su mayoría idénticos en todo el mundo, asegúrese de verificar las características de cada país objetivo. De hecho, los requisitos de secreto empresarial pueden variar ligeramente de un país a otro y pueden hacerse cumplir bajo diferentes leyes (según su propia legislación específica, competencia desleal...)

Más información

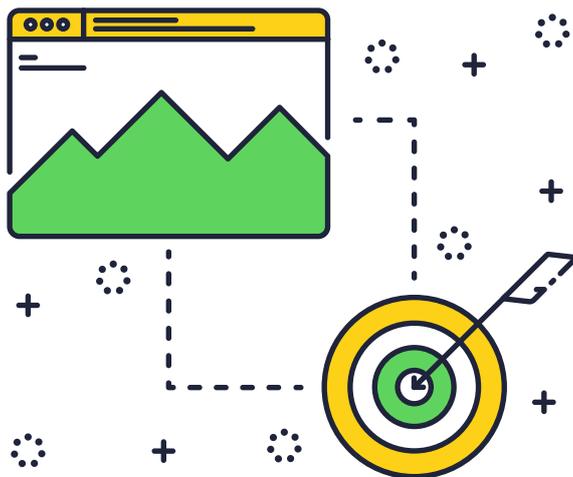
Hojas informativas

Secretos empresariales: una herramienta de competitividad eficiente

Referencias

Oficina Propiedad Intelectual del Reino Unido, acuerdos de confidencialidad en inglés
Oficina Española de Patentes y Marcas – modelos de contratos
DG Comercio – negociaciones y acuerdos
Latinoamérica IPR SME Helpdesk
Sudeste asiático IPR SME Helpdesk
China IPR SME Helpdesk

5. Elegir el modelo de negocio más adecuado



Desde el principio, el régimen de PI dentro de un acuerdo comercial debe estar en línea con los objetivos y el modelo comercial que se desea adoptar con cada socio. Como regla general, puede decidir si los derechos sobre cualquier PI incorporada a una sociedad permanecerán en manos de su original propietario, o se va a transferir la propiedad de dichos derechos a la entidad creada únicamente con el propósito de la colaboración. Antes de entrar en un acuerdo de colaboración, también debe definirse claramente y acordar con su socio sobre cómo manejar la posible PI futura que pueda crearse en el curso de la cooperación (por ejemplo, repartiendo la propiedad de la PI y/o estableciendo acuerdos de licencia). En el caso de una Joint Venture, en el que generalmente se crea una nueva entidad, la propiedad de PI normalmente se reparte según lo acordado en el momento de la creación de la Joint Venture.

Joint Venture

La Joint Venture se puede definir como una alianza comercial entre dos o más empresas independientes para llevar a cabo un proyecto específico o lograr un objetivo determinado al compartir los riesgos del esfuerzo. Dado que implica una combinación de activos de propiedad industrial e intelectual, los socios deben acordar sus contribuciones iniciales, las responsabilidades y obligaciones dentro y con respecto a esta alianza.

¿Qué se debe tener en cuenta al crear una Joint Venture?

- Conocimientos previos, adquiridos y derechos de acceso: hay que definir claramente lo que cada socio aporta al proyecto y también determinar la propiedad y los derechos sobre los resultados generados por la empresa conjunta.
- Condiciones de aceptación de nuevos miembros y de salida para los actuales socios.

- Medidas en caso de insolvencia de alguno de los socios.
- Aportaciones de cada socio.
- Estructura de gestión de la Joint Venture.
- En caso de conclusión de la Joint Venture debe describir lo que sucederá con todos los derechos de propiedad industrial e intelectual y afines que se han generado.

Licencias

En un acuerdo de licencia, el licenciante (propietario de los derechos) otorga al licenciatario (cualquier tercero) permiso para usar su PI, de acuerdo con las condiciones y límites establecidos en el contrato. En pocas palabras, una licencia permitirá a su propietario ganar dinero cobrando al licenciatario una tarifa a cambio de la autorización de usar dicha PI.

¿Qué hay que tener en cuenta al licenciar?

- El tipo de licencia: exclusiva o no exclusiva
- La duración y el alcance geográfico de la licencia
- ¿El licenciatario tiene derecho a sublicenciar?
- En relación a las mejoras futuras por ej, ¿cómo se deben entregar?
- Cualquier cuestión relativa al pago (importe, tipo y términos)
- Garantías.
- ¿Qué supone una infracción del contrato y cómo se tratarán estas infracciones?
- Legislación aplicable
- Solución de disputas (tribunal competente o mecanismo alternativo de resolución de disputas)

Algunos países pueden requerir el registro del acuerdo de licencia.

Franquicias

En cierto modo, la franquicia podría considerarse como un tipo de licencia „especial“. De hecho, en este tipo de acuerdo, una parte (franquiciador) otorga a otra (franquiciado) el derecho de usar su marca o nombre comercial, conocimientos empresariales o derechos de propiedad industrial adicionales, para producir y comercializar un bien o un servicio siempre de acuerdo con algunos requisitos.

¿Qué hay que tener en cuenta al franquiciar?

- Verifique la regulación del país. La normativa de franquicias no se ha armonizado en Europa y puede variar fuera de la UE.
- Asegúrese de seleccionar cuidadosamente a sus franquiciados ya que su éxito dependerá principalmente de este proceso.
- Documento de acuerdo de franquicia cuando corresponda (documento que contiene información sobre el franquiciador y la organización de la franquicia).
- Asegúrese de que su franquiciado realice una auditoría de debida diligencia para detectar cualquier riesgo potencial que pueda surgir durante la vida de la franquicia.
- En general, el contrato de franquicia debe incluir los mismos términos que un acuerdo de licencia.

Asegúrese de verificar las leyes locales aplicables. Algunos países pueden requerir registro o establecer requisitos adicionales. Por ejemplo, en Brasil, el acuerdo debe registrarse en caso de que el franquiciador tenga su sede fuera de Brasil.

Internet

La forma más sencilla de hacer crecer el alcance de su negocio puede ser usar internet, le ayudará a llegar a un mayor número de potenciales clientes bastante rápido.



¿Qué hay que tener en cuenta?

- Registre su nombre de dominio para evitar la ciberocupación
- Proteja los elementos de su sitio web.
 - Los derechos de autor protegerán las bases de datos o cualquier contenido creativo del sitio web (imágenes, videos, música y material escrito)
 - Las marcas registradas protegerán cualquier signo distintivo incluido en su sitio web, como nombres de productos y servicios, nombres comerciales o logotipos.
 - Los diseños industriales protegerán la interfaz gráfica de usuario y los símbolos gráficos.
 - Derechos de autor y / o secretos comerciales para proteger su software (código fuente o código de objeto)

Más información

Hojas informativas

Consideraciones de propiedad intelectual para sitios web comerciales
Titularidad conjunta de PI
Comercialización de la PI: franquicia
Comercialización de la PI: acuerdos de licencia
Comercialización de la PI: Joint ventures
Nombres de dominio y ciberocupación

Guías

Guía de la PI y los contratos
Guía de la comercialización de la PI

References

Oficina de la propiedad intelectual del Reino Unido – plantilla de acuerdo de licencia en inglés
Oficina Española de Patentes y Marcas – modelos de contratos en español

6. Defienda sus derechos



Los derechos de propiedad industrial e intelectual son valiosos para su empresa y requieren una protección efectiva. Si un tercero o un competidor infringe sus derechos, debe estar preparado para defenderlos.

En caso de infracción, solicite asesoramiento jurídico a un profesional.

Hay diferentes formas de hacer valer sus derechos:

Medidas iniciales

Las cartas de cese y desistimiento a menudo resultan ser una medida muy eficaz y a la vez sencilla contra los infractores. Frecuentemente, se utilizan como un primer paso antes de que sea necesario tomar medidas adicionales.

Esencialmente, una carta de cese y desistimiento es una comunicación enviada al presunto infractor, pidiéndole que ponga fin a una determinada acción infractora.

Estas cartas tienen la ventaja de proporcionar una solución asequible, rápida y amigable. Como desventaja, pueden ser totalmente ineficaces y sería inevitable tener que tomar medidas adicionales. Aun así, son útiles como prueba en procedimientos posteriores, ya que demuestran que el titular de la PI trató de poner fin a una determinada infracción y de llegar a una solución amistosa en una fecha determinada.

Acciones civiles

La adopción de medidas civiles de represión suele requerir asistencia jurídica. Según la ley aplicable y el tipo de caso, no se permite la auto

representación. En todo caso, se trata de cuestiones complejas y muy técnicas, por lo que siempre se recomienda la asistencia jurídica.

Estas medidas tienen por objeto poner fin a la infracción y obtener una indemnización por los daños y perjuicios.

Dependiendo del correspondiente derecho nacional, los tribunales civiles suelen ofrecer diferentes acciones que se llevan a cabo en el siguiente orden:

- **Medidas provisionales** (como medidas cautelares e incautaciones): se adoptarán en la etapa más temprana, con el fin de evitar posibles infracciones y preservar las pruebas pertinentes.
- **Medidas de recuperación de daños y perjuicios:** se aplicarán una vez que se haya producido la infracción y se solicitará una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho, incluidos los honorarios de los abogados.
- **Procedimientos de aplicación posteriores al juicio:** se iniciarán una vez que el litigio sobre la infracción y la restitución de daños y perjuicios haya llegado a su fin, y su objeto es hacer efectiva la decisión adoptada por el tribunal. Es decir, por lo general es un procedimiento adicional ante un tribunal, en el que el titular de un derecho solicita que se ordene al infractor el pago de daños y perjuicios determinados en una decisión judicial previa relativa a la infracción de la PI.

Los procedimientos de litigio civil o las normas de procedimiento (por ejemplo, las normas que regulan el proceso, los plazos, las costas, etc.) se rigen por las leyes nacionales.

Acciones penales

Las sanciones penales relacionadas con la infracción de la PI se aplican principalmente en relación con la falsificación y la piratería, mientras que a otros tipos de infracción sólo pueden aplicarse acciones civiles.

Dado que el delito se considera un asunto de interés público, las causas penales son enjuiciadas por un fiscal público e investigadas por la policía.

Las medidas y procedimientos disponibles varían de un país a otro según las respectivas disposiciones nacionales. No obstante, la UE prevé varios mecanismos destinados a mejorar la cooperación policial y judicial en materia penal. Esta cooperación tiene lugar, en particular, entre las fuerzas de policía nacionales, las administraciones nacionales (en particular, los servicios de aduanas) y las autoridades judiciales nacionales, principalmente mediante el reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones judiciales.

Estos procedimientos constituyen un desafío particular cuando la infracción ha tenido lugar en varios países y requiere la coordinación de todas las autoridades nacionales, incluidas las de Estados no miembros de la UE.

Acciones aduaneras

Las aduanas desempeñan un papel importante en la identificación y prevención de las mercancías infractoras que entran o salen del país. En muchos países, la aduana tendrá un registro que le permitirá, como titular del derecho, solicitar a las autoridades que impidan la entrada de mercancías infractoras.

Su solicitud tendrá un límite temporal. Ese plazo variará de un país a otro (por ejemplo, el aviso será válido por un año en Europa, 10 años en China y sólo de 60 días en Singapur).

El contenido de su solicitud dependerá del país en el que se presente. Por lo general, se le pedirá que presente una prueba de la validez del derecho PI dentro del territorio en cuestión, una descripción exacta y detallada de los

productos originales y del embalaje, así como el nombre y dirección de la persona designada por el titular del derecho. Además, en algunos países se le puede exigir que pague una tasa por su solicitud (por ejemplo, China le exige que pague una tasa de aproximadamente 100 euros por cada derecho).

Recuerde: Estas medidas sólo son válidas sobre derechos PI registrados en el país donde se presenta la solicitud.

Aplicación de la ley en Internet

Si bien las ventajas y oportunidades de crecimiento que ofrece Internet son innegables, también hay que tener en cuenta sus inconvenientes. Así, Internet es una plataforma ideal para que los infractores vendan productos falsificados y cometan fraudes. La red mundial ofrece a los posibles infractores un amplio abanico de acciones y de anonimato. Por lo tanto, es esencial que las empresas conozcan las herramientas disponibles para detener y prevenir las infracciones online.

En primer lugar, tiene que ser capaz de identificar la infracción online. Internet ofrece un panorama vasto y cambiante para diferentes tipos de infracciones (por ejemplo, falsificación de marcas, piratería, infracción de nombres de dominio, secuestro de anuncios, raspado de pantalla, etc.), lo que hace muy difícil detectar dichas infracciones. No obstante, existen herramientas y servicios ofrecidos por empresas especializadas, así como por bufetes de abogados, para vigilar las infracciones online y, posteriormente, recopilar la información necesaria para hacer frente con eficacia a dichas infracciones mediante medidas de observancia de la PI.

Una vez que se haya reunido la información necesaria, se debe elaborar una estrategia de aplicación de la ley a fin de hacer frente a las infracciones actuales y reducir las posibles de una manera económicamente eficaz. Las herramientas de aplicación de la ley más conocidas, asequibles y sencillas son los sistemas de aviso y retirada, mediante los cuales se puede presentar una denuncia directamente en la página web en la que se ha detectado la infracción, de modo que el producto en cuestión se „retira“ literalmente de la página web. Sin embargo, no todas las páginas web ofrecen esta opción, por lo que es posible que tenga que recurrir a otros medios para defender sus derechos (por ejemplo, dirigirse a los proveedores de servicios de Internet y a los proveedores de pago para identificar a los infractores que se encuentran detrás de esas páginas).

Sin embargo, dado que la falsificación y la piratería se están volviendo más sofisticadas debido a la rápida evolución de la tecnología, los sistemas de aviso y retirada se consideran cada vez más insuficientes como medida de observancia online.

Resolución alternativa de conflictos

Al redactar el acuerdo con su socio comercial, ambos podrían haber acordado recurrir a métodos alternativos de solución de conflictos en caso de conflicto. O bien, puede que ya exista un conflicto y ambos acuerden medidas de solución alternativa de conflictos con el objeto de mantener su relación comercial.

Los mecanismos de solución alternativa de conflictos incluyen varios procedimientos que idealmente le permitirán a usted y a su socio resolver sus conflictos fuera de los tribunales, en un entorno privado, con la asistencia de uno o más intermediarios neutrales cualificados de su elección. Como tal, la resolución alternativa de conflictos incluye los siguientes procedimientos:

- **Mediación:** Procedimiento informal en el que un intermediario neutral ayudará a las partes a llegar a una solución para su conflicto.
- **Arbitraje:** Procedimiento vinculante en el que la discrepancia se somete a uno o más árbitros que toman una decisión final sobre la misma.
- **Arbitraje acelerado:** Procedimiento de arbitraje llevado a cabo en un corto período de tiempo y a un coste reducido.
- **Mediación seguida, a falta de acuerdo, por arbitraje.**
- **Decisión de expertos:** En este procedimiento, la cuestión que está en juego es de carácter técnico, científico o comercial. Dicha cuestión se somete a un experto que tomará una decisión al respecto. Esta resolución será vinculante, a menos que las partes acuerden otra cosa.

Naturaleza de la disputa	Litigios en tribunales	Arbitraje	Mediación
Internacional	<ul style="list-style-type: none"> • Múltiples procedimientos, múltiples jurisdicciones, diferentes leyes = riesgo de resultados contradictorios. • Ventaja potencial o real para la parte que litiga en su propio país. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento único según la ley determinada por las partes. • El procedimiento arbitral y la nacionalidad de los árbitros hacen que pueda ser neutral con respecto a la propia nacionalidad de las partes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento único determinado por las partes y el mediador. • El procedimiento de mediación y la nacionalidad del mediador hacen que pueda ser neutral con respecto a la propia nacionalidad de las partes.
Técnica	<ul style="list-style-type: none"> • El encargado de tomar decisiones podría no tener la experiencia necesaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las partes pueden seleccionar un árbitro con la experiencia adecuada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las partes pueden seleccionar un mediador con la experiencia adecuada.
Urgencia	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos largos. • Las medidas cautelares sólo son posibles en determinadas jurisdicciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • El árbitro(s) y las partes pueden acortar el procedimiento • El árbitro(s) puede dictar medidas provisionales. Las partes pueden solicitar un mandamiento judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> • El procedimiento se llevará a cabo en la forma que decidan las partes. • Las partes pueden establecer la duración de la mediación.
Requiriendo Finalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de apelación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opciones de apelación limitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • El acuerdo de conciliación es vinculante entre las partes como una cuestión de derecho contractual. • Las partes pueden decidir pasar al arbitraje.
Confidencialidad/secretos comerciales y riesgo para la reputación	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos y el fallo son confidenciales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos y el resultado son confidenciales.

European IP Helpdesk

Creemos que saber gestionar su PI de forma eficaz puede ayudarle a promocionar su negocio o a maximizar el impacto de su proyecto de investigación e innovación.

Nuestro principal objetivo es apoyar a las PYMEs transfronterizas y a las actividades de investigación para gestionar, difundir y valorar las tecnologías y otros derechos y activos de propiedad industrial e intelectual a nivel de la UE. El European IP Helpdesk permite la creación de capacidades en materia de PI a lo largo de toda la escala de prácticas de la PI: desde la concienciación hasta el uso estratégico y la explotación exitosa.

Este fortalecimiento de las competencias en materia de PI se centra en las PYMEs de la UE, los participantes y candidatos en proyectos financiados por la UE y las partes interesadas en la innovación de la UE para una mayor traducción de la PI en el ecosistema de innovación de la UE.

Más Información

Hojas informativas

Defensa de los derechos PI: haz valer tus derechos
Defendiendo los derechos PI: Recopilación de pruebas
Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Guías

10 pasos para encontrar un profesional PI adecuado

Referencias

Latin America IPR SME Helpdesk
China IPR SME Helpdesk
South-East Asia IPR SME Helpdesk
Comisión Europea – Derechos PI - Facts and Figures
Comisión Europea – Defender los derechos PI

GET IN TOUCH

Please feel free to get in touch with us anytime for further information or if you have questions regarding our services.

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

Web www.iprhelpdesk.eu
Email service@iprhelpdesk.eu

Phone +34 965 90 9692 (Helpline)



Exención de responsabilidad:

Material traducido, proporcionado por los Embajadores del European IP Helpdesk con el objetivo de ayudar a beneficiarios actuales y potenciales de financiación europea, y a Pymes, a gestionar sus activos de Propiedad Industrial e intelectual.

El European IP Helpdesk ofrece asistencia gratuita de primera línea, sobre cuestiones de PI, de las pequeñas y medianas empresas (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, iniciativa empresarial y PYMEs de la Comisión Europea (DG Grow).

La información ofrecida por el European IP Helpdesk no se considera de naturaleza legal y no se aceptan responsabilidades por los resultados del uso que se pueda hacer de esta información. Además, no se considera como la posición oficial de la EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en nombre de la EASME o la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

Este trabajo ha sido traducido por la Agencia IDEA, el IDEPA y el IVACE, socios de la Enterprise Europe Network, miembros de la red de Embajadores del European IP Helpdesk. La traducción y adaptación deriva de materiales proporcionados gratuitamente por el European IP Helpdesk. El European IP Helpdesk no se hace responsable de aquellas modificaciones o eliminaciones significativas del contenido que se hayan producido en la traducción.

© Unión Europea (2020)