



IP Due Diligence

FICHA TÉCNICA

CUESTIONES IMPORTANTES



05

06

01

¿Qué es una Due Diligence DE PI?

Si hablamos en términos generales, con el término Due Diligence nos referimos a un análisis de un activo o un conjunto de activos cuyo objetivo es conocer de la manera más fidedigna posible su status. De esta manera no es extraño oír hablar de Due Diligences financieras, legales o técnicas.

Por tanto, cuando hablamos de Due Diligence de activos de IP nos estamos refiriendo al análisis de los activos de IP, sea uno, un conjunto o la totalidad de los activos de una empresa. Habitualmente, las Due Diligences se llevan a cabo asociadas a operaciones que implican a dos o más partes, entre otras:

- + La compraventa de empresas, unidades de negocio o cesiones globales de activos y pasivos
- + La adquisición, venta o licencia de uno o varios activos de PI.
- + Como paso previo a una ampliación de capital.
- + En el marco de una valoración previa a la concesión de un préstamo u otras operaciones financieras.

No obstante, también es posible que una empresa decida realizar un análisis de sus propios activos de PI como parte de su política de Gestión de Propiedad Intelectual, o como paso previo a la implementación de dicha política. En este caso, en lugar de Due Diligence se suele hablar de Auditoría de IP, si bien no existen diferencias sustantivas entre ambas, ya que los pasos a seguir son altamente similares y los puntos de control prácticamente idénticos.

La principal diferencia entre una Auditoría de IP y una Due Diligence es que la primera se realiza a iniciativa de la empresa, mientras que la segunda se realiza a instancia de un tercero que tiene un interés en la empresa, habitualmente el comprador o la institución financiera. Como consecuencia de ello, es habitual que una Auditoría de IP presente una información más completa, ya que la Due Diligence se suele llevar a cabo en un periodo de tiempo relativamente corto y su análisis tiene como objeto principal el soporte documental que el vendedor facilita al comprador (o a la entidad financiera).

Es habitual que tanto las Auditorías de IP como las Due Diligence sean llevadas a cabo por expertos independientes, lo cual no obsta para que la propia empresa pueda llevar a cabo su propia Auditoría de IP en especial en el caso de PYMEs. El objetivo de esta Hoja Informativa es dar una visión global de los pasos a llevar a cabo para llevar a cabo una Due Diligence así como algunas especificidades que se han de tener en cuenta en el caso de que la Due Diligence se lleve a cabo respecto a uno o varios activos de PI en Latinoamérica.

02

¿Porqué es importante llevar a cabo una Due Diligence de IP?

Actualmente, los activos de PI son cada vez más importantes para la actividad de las empresas, hasta el punto en que existen empresas en las que los activos intangibles tienen mayor peso relativo que el conjunto de los activos físicos.

Del mismo modo que el empresario tiene que conocer si un camión está en condiciones de funcionamiento o si la oficina que quiere adquirir pertenece a quien dice ser su propietario, es necesario que tenga conocimiento acerca del estado de los activos de IP que tiene dentro de su empresa o que pretende adquirir.



Adicionalmente, las normas fiscales y contables permiten que dichos activos entren a formar parte de los balances de las empresas, por lo que su correcta detección, protección y valoración incidirán positivamente en el valor de la empresa.

Dependiendo de la posición de la empresa en la operación (comprador/ vendedor/ inversor /prestamista o prestatario), los objetivos de la Due Diligence diferirán, sin embargo, se puede hablar de que toda Due Diligence tiene como objetivos comunes adquirir información sobre los siguientes puntos:

- + Status real de los DPI
- + Obligaciones actuales y potenciales derivadas de los mismos
- + Fortaleza y oponibilidad a terceros
- + Valor económico real
- + Otros riesgos legales y económicos

CONSEJOS Y ALERTAS

Una incorrecta o insuficiente Due Diligence o Auditoría de PI puede tener numerosas consecuencias negativas, entre otras:

- + Pagar por un DPI que está caducado o anulado.
- + Una excesiva valoración de un activo (en el caso de que la empresa sea compradora)
- + Una insuficiente valoración de un activo (en el caso de que la empresa sea vendedora)
- + Que el uso de un DPI sea constitutivo de infracción, por ejemplo, porque la patente transmitida es dependiente de una patente anterior de un tercero que no ha sido licenciada.
- + La transmisión de un DPI sobre el que el transmitente no tiene derecho o es de titularidad compartida, por ejemplo, una obra cuya titularidad corresponde a un trabajador.
- + Una incorrecta valoración de la empresa debido a que no se han detectado todos los activos de PI de la empresa.

03

Como realizar tu propia IP Due Diligence paso a paso

Los pasos para realizar una correcta Due Diligence de IP son:

- + Identificación de los activos de PI
- + Existencia de DPI sobre los mismos
- + Vigencia y situación actual de los DPI
- + Obligaciones y derechos derivados de la titularidad
- + Valoración de los Activos

A | Identificación de los activos de PI

En primera instancia, hay que analizar cuáles son los activos de IP de la empresa, bien sea la propia, bien la que se quiera adquirir. No todos los activos tienen por qué estar correctamente documentados ni registrados. En ese sentido, es importante detectar, entre otros, know-how, información confidencial y material patentable que no esté explícitamente recogido en documentos.

Si quiere saber más acerca de la identificación de activos intangibles, no dude en consultar nuestra Hoja Informativa "[Identificación de Activos de PI](#)".

B | Existencia de DPI sobre los mismos

En este punto, es necesario comprobar que los activos intangibles están protegidos como derechos de Propiedad Intelectual correctamente registrados. *Ejemplo: un conocimiento patentable que ha sido previamente divulgado no tendrá el mismo valor que una patente, ya que la patente que pueda surgir del conocimiento divulgado es potencialmente nula por falta de novedad, no obstante habrá que atender a las normativas nacionales, por ejemplo, Brasil y Argentina contemplan un año de gracia para las patentes desde su divulgación.*

Asimismo, existen una serie de derechos que no tienen naturaleza registral como los Derechos de Autor o las marcas notorias (dependiendo de los países), estos activos deben ser registrados documentalmente e incluidos en el contrato de compraventa o en la valoración global de los activos. *Ejemplo: si la empresa objeto de la Due Diligence genera muchos contenidos protegidos por Derechos de Autor, como software, contenido web o publicaciones es recomendable que todos ellos se incluyan en algún documento que deje constancia de su existencia.*

Por último, hay que tener en cuenta todos aquellos activos intangibles que la empresa no ha protegido como DPI pero sobre los que puede reclamar un derecho de exclusividad registrándolos. *Ejemplo: Marcas no registradas, diseños o patentes no divulgados o en periodo de gracia.*



C | Vigencia y situación actual de los DPI

Titularidad

Es muy importante comprobar que la empresa figura como titular de los DPI. De manera preliminar es posible realizar esta comprobación acudiendo a las bases de datos que las Oficinas Nacionales ofrecen de manera gratuita:

BASES DE DATOS DE ACCESO LIBRE

- + Argentina ([INPI](#))
- + Brasil ([INPI](#))
- + Chile ([INAPI](#))
- + Uruguay ([DNPI](#)) (Usuario DNPI y Contraseña DNPI)

Paraguay no dispone de un buscador de marcas online,

mientras que Venezuela exige un registro previo al acceso al mismo ([SAPI](#)). Asimismo existen varias bases de datos internacionales, como [Latipat](#) (base de datos de patentes en Latinoamérica y España), [PatentScope](#) (base de datos de patentes de la OMPI) o [TMVIEW](#) (base de datos de marcas en numerosos países).

En cualquier caso, cualquier duda acerca de la titularidad de un DPI deberá contratarse solicitando una copia del expediente a la Oficina Nacional competente en su caso. *Ejemplo: es bastante habitual que en grupos de sociedades los activos intangibles estén repartidos entre diferentes empresas. Compruebe que la empresa que quiere comprar es la titular de la patente en la que está interesado.*

En estos casos hay que tener especial cuidado con aquellos derechos cuyo registro no es obligatorio y en especial con las obras protegidas por Derechos de Autor. *Ejemplo: Todos los países del Mercosur y Chile tienen disposiciones específicas en el caso de que el autor de una obra sea un tercero asalariado o contratado, que, dependiendo del caso y del país, pueden limitar las facultades de la empresa sobre la obra. Si usted desea conocer cuál es el régimen aplicable a su situación en un país concreto del Mercosur y Chile no dude en [consultar a nuestra helpline](#), es rápida, gratuita y confidencial.*

CONSEJOS Y ALERTAS

Dado que los DPI tienen ámbito territorial, es importante conocer en qué países están registrados.

En el caso de las Patentes que se han solicitado por el sistema PCT, del cual son miembros Brasil o Chile, es muy relevante conocer en qué momento del procedimiento se encuentran, y en concreto si se encuentran dentro del periodo en el que se puede todavía extender la protección a otros países (30 meses desde la fecha de prioridad tanto en Brasil como en Chile).

Una patente que se encuentre dentro de ese periodo permite a su titular extender su patente a cualquier país que sea miembro del sistema PCT (listado aquí), por lo que tiene un elevado valor.

Concesión, procedimientos de Oposición o Registro

También es muy recomendable conocer el estado real de los títulos de DPI, entre otros aspectos saber si el DPI está solicitado o concedido y si actualmente penden sobre él procedimientos de Oposición o Nulidad. El estatus del mismo puede ser localizado en las bases de datos electrónicas que anteriormente se han facilitado. No obstante, en caso de duda, lo mejor es hacer una consulta formal a la Oficina Nacional competente.

Duración del derecho y pago de tasas de mantenimiento

Dependiendo del país la duración de los derechos puede variar:

	Argentina	Brazil	Chile	Paraguay	Uruguay	Venezuela
Derechos de Autor	Vida del autor + 70 años	+ 70 años (excepto el software)	Vida del autor + 70 años (excepto el software)	Vida del autor + 70 años	Vida del autor + 50 años	Vida del autor + 60 años
Marcas	Indefinida (renovación cada 10 años)	Indefinida (renovación cada 10 años)	Indefinida (renovación cada 10 años)	Indefinida (renovación cada 10 años)	Indefinida (renovación cada 10 años)	Indefinida (renovación cada 15 años)
Patentes	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	5-10 años
Diseños	5+5+5	10+5+5+5	10	5+5+5	10+5	5-10 años

Bajo diversos nombres como renovación o anualidades, dependiendo del país, se recogen una serie de tasas de mantenimiento cuyo impago conlleva la pérdida del derecho por caducidad.

Para evitar la desagradable situación de haber pagado por un derecho caducado es recomendable solicitar una copia del recibo correspondiente al último pago que haya debido realizarse. Si necesita saber cuál es el último pago que debería haberse realizado para un concreto derecho, no dude en ponerse en contacto con nuestra helpline.

Ejemplo: en Chile el pago hecho a la concesión de la Patente comprende las tasas de mantenimiento durante los primeros diez años de vida, mientras que en Argentina el pago de las mismas ha de hacerse año a año.

Fortaleza del derecho

Se habla de fortaleza del derecho, normalmente se hace referencia a la posibilidad de oponer el derecho a terceros y a su validez (o potencial nulidad).

Patentes

En el caso de Patentes, el propio título de Patente suele incluir al menos un Informe de Examen y/o un Informe del Estado de la Técnica en los que aparecen reflejados aquellos documentos que puedan afectar a la novedad o actividad inventiva de la Patente y por tanto a su validez, en el caso del Informe de Examen también se incluye una opinión preliminar de un examinador de Patentes acerca de su validez.

Marcas

La fortaleza de las marcas depende en gran medida de que existan motivos absolutos de prohibición (ej. signo contrario a las buenas costumbres, como KO KAINÉ, que fue rechazada por el INAPI en Chile) o relativos (ej. la marca es muy parecida a una marca anterior) en lo que se refiere a su validez.

En lo referido a su oponibilidad a terceros, se conocen como marcas débiles aquellas que muestran una conexión muy estrecha con los productos y servicios que protegen.

Ejemplo: “Viña” para proteger vinos, Las marcas débiles tienen limitaciones cuando se oponen contra terceros, ya que es muy probable que el juez entienda que no se puede prohibir la utilización de la palabra “viña” para vinos dado que existe una vinculación muy estrecha con los productos y que el uso de la palabra “viña” está muy extendido entre los nombres de vinos.

Diseños

Los diseños han de ser nuevos y originales para que se consideren válidos en Mercosur y Chile.

En Brasil el INPI realiza, a petición del titular, un Examen de Mérito en el que se analiza la novedad y originalidad del mismo, por lo que un Diseño que ha pasado el Examen de Mérito del INPI Brasileño es más fuerte que otro que no lo ha pasado.

En cualquier caso, el examen de la fortaleza de un DPI ha de ser realizado por un experto en Propiedad Intelectual de conformidad con la normativa nacional que sea de aplicación al caso concreto y al DPI al que se refiera.

D | Obligaciones y derechos derivados de la titularidad

Contractuales

Los titulares de DPI pueden asumir obligaciones o derechos derivados de contratos sobre los mismos o relacionados con los mismos, entre otros, los siguientes:

Existencia de licencias o acuerdos de Transferencia de Tecnología: este tipo de acuerdos y contratos generan derechos y obligaciones para el licenciataria y el licenciador. Antes de adquirir un DPI compruebe si este está licenciado y las condiciones de la misma, entre otros, si la licencia es exclusiva o no, su duración y si existe alguna cláusula en caso de transmisión de la marca.

En función del país, la licencia ha de ser inscrita para que pueda ser oponible a terceros, por lo que pueden consultar la existencia de licencias acudiendo a los registros de las Oficinas Nacionales. Asimismo, los acuerdos de TT pueden generar derechos y obligaciones para el titular de un DPI que pueden ser transmitidos al comprador.

Ejemplo: Argentina y Chile, entre otros, tienen un registro de Acuerdos de Transferencia de Tecnología en el que deben inscribirse tales acuerdos para ser oponibles a terceros.

Standards de Patentes: los standards son acuerdos entre varios titulares de Patentes de un mismo sector industrial con el objetivo de homogeneizar una tecnología de base que les permita conseguir una interoperabilidad y compatibilidad entre tecnologías. Existen Standards en diferentes sectores, pero están más extendidos en sectores altamente tecnológicos y en aquellos donde la compatibilidad es un rasgo necesario, como en el de los teléfonos móviles o el hardware.

La consecuencia en lo que se refiere al valor de la Patente es que el titular de un derecho es que cualquier empresa que quiera beneficiarse de tal interoperabilidad tendrá necesariamente que solicitar la licencia de todas las patentes que formen parte del Standard

Esto se traduce en un mayor número potencial de licencias y por tanto en un mayor retorno económico asociado a la misma. No obstante, cuando la Patente esta dentro de un standard, el titular está obligado a licenciarla en términos FRAND (ver glosario), lo que supone, habitualmente, que los royalties percibidos por el titular por una licencia serán usualmente más bajos que si la misma licencia se negociase de manera individual fuera del marco del standard.

Dependencia de derechos anteriores: La gestión de DPI en ocasiones obliga al titular a alcanzar acuerdos con titulares de derechos anteriores que habitualmente implican obligaciones para los compradores de dichos DPI.

Ejemplo: los casos más habituales de este tipo de acuerdos se producen en situaciones de patentes dependientes (ver glosario) y acuerdos de coexistencia de marcas (ver glosario)

Hipotecas y embargos sobre los mismos: cada vez con más frecuencia, los activos de Propiedad Intelectual se utilizan como garantía para obtener financiación y también pueden ser objeto de embargo en el marco de procedimientos judiciales o tener restricciones a su transmisibilidad.

CONSEJOS Y ALERTAS

Si bien en ocasiones es posible conocer si un DPI está gravado por una hipoteca o un embargo a través de contratos o en los registros de las Oficinas Nacionales (no todos), lo habitual es solicitar al vendedor una declaración firmada en la que afirme que el DPI se transmite libre de cargas

Confidencialidad: por último, también hay que conocer el alcance y duración de los NDA (ver glosario) que se hayan firmado por la empresa y su eventual influencia sobre los DPI, como por ejemplo información patentable no divulgada o secretos empresariales.

Extracontractuales

Procedimientos en curso: La existencia de procedimientos en curso, por ejemplo de reclamación de titularidad o de infracción, tiene una incidencia directa en el valor de los DPI afectados

Reclamaciones extrajudiciales: Asimismo es necesario conocer y valorar la posibilidad de que las reclamaciones extrajudiciales que se han dirigido a la empresa se materialicen en procedimientos judiciales.

FTO (Freedom-to-operate): Los FTO son unos informes que habitualmente se realizan por parte de expertos independientes en los que se evalúa si el uso y comercialización de un DPI (habitualmente una patente) puede ser constitutivo de infracción de un derecho anterior. Normalmente es recomendable realizarlos en sectores de base tecnológica o intensivos en Patentes, como el farmacéutico.

RECUERDE

La titularidad de un DPI genera obligaciones para el titular que pueden ser también transmitidas al comprador del DPI, recuerde revisar principalmente las siguientes:

Contractuales

- + Existencia de licencias o acuerdos de Transferencia de Tecnología
- + Standards de Patentes
- + Dependencia de derechos anteriores
- + Hipotecas y embargos sobre los mismos
- + Confidencialidad

Extracontractuales

- + Procedimientos en curso
- + Reclamaciones extrajudiciales
- + FTO

E | Valoración de los Activos

Una vez que la empresa tiene una información completa acerca de la existencia, estado y obligaciones y derechos derivados de los DPI se puede proceder a su valoración.

Dicha valoración debe ser realizada, preferiblemente, por un experto en valoración de activos intangibles que, dependiendo de la finalidad de la valoración (adquisición de activos o de empresa, valoración de la empresa, análisis de riesgos...) acudirá a diferentes criterios de valoración, entre otros, coste de reposición, valor de mercado, valor contable o flujos de caja esperados, moderados, en su caso, por los riesgos asociados a cada DPI y/o a cada país.

04 Mapa de Propiedad Intelectual

Una vez que la empresa dispone de toda la información relativa a la PI de su propia empresa o de la que pretende adquirir lo ideal es volcar dicha información en un documento llamado Mapa de PI, que es una herramienta de gestión de la Propiedad Intelectual en la que aparece de manera resumida y generalmente mediante diagramas la situación de la PI de la empresa.

El mapa de PI es una herramienta muy poderosa de gestión estratégica que facilita y agiliza la gestión de la PI y la toma de decisiones por parte de los máximos responsables de la empresa. Algunos ejemplos de situaciones en las que un mapa de PI es muy útil son cuando:

- + Se define la política de I+D de la empresa a largo, medio y corto plazo.
- + Se decide entrar en un nuevo mercado.
- + Se valora la adquisición de una empresa o de un paquete de activos de PI.
- + Se analiza la estructura de costes de la empresa.

05 Enlaces relacionados e Información adicional



Para más información sobre Propiedad Intelectual en Latinoamérica, visite la página web del Mercosur IPR SME Helpdesk: www.mercosur-iprhelpdesk.eu

Más información acerca de Due Diligence y Auditorías de DPI:

http://www.wipo.int/sme/en/documents/due_diligence_readiness_fulltext.html

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_bwn_13/wipo_smes_bwn_13_14_damodaran.pdf

<http://www.herbertsmithfreehills.com/-/media/HS/T-290512-17.pdf>

<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail>

06 Glosario

FRAND: (Fair, Reasonable and Non- Discriminatory) El término FRAND hace referencia a la obligación que tiene el titular de una patente incluida dentro de un Standard de conceder licencias no exclusivas a todo aquel que lo solicite, las condiciones de dicha licencia han de ser justas, razonables y no discriminatorias. El hecho de que las condiciones una licencia se ajuste o no a los términos FRAND ha de ser valorado caso por caso. Fuente: [Mercosur IPR SME Helpdesk](#)

Patente dependiente: Es una patente que para ser usada y comercializada necesita de una licencia previa de una patente anterior. Fuente: [Mercosur IPR SME Helpdesk](#)

Acuerdos de coexistencia: Son acuerdos en los que el titular del DPI firma un compromiso con el titular de un DPI anterior en el que delimita el uso y ámbito de cada uno de los DPI, es muy frecuente en supuestos en los que se solicita una marca para un producto o servicio que entra en conflicto a nivel registral con una marca anterior, pero sin embargo tal conflicto no se produce a nivel de mercado. Fuente: www.mercosur-iprhelpdesk.eu

Contratos de confidencialidad o NDA: Los NDA son contratos que tienen por objeto mantener la confidencialidad de cierta información secreta compartida entre dos partes, también es posible introducir cláusulas de no divulgación dentro de contrato de sus empleados. En ambos casos, se pueden establecer cláusulas de penalización para los casos de incumplimiento de la obligación de confidencialidad. Fuente: [Mercosur IPR SMEs Helpdesk](#)

Mercosur IPR SME Helpdesk

SERVICIOS

www.mercosur-iprhelpdesk.eu

helpline@mercosur-iprhelpdesk.eu



Gratuito

Mercosur IPR SME Helpdesk proporciona asistencia totalmente gratuita sobre asuntos de Propiedad Intelectual.



Confidencial

Toda la información y documentos que recibamos serán tratados con la más estricta confidencialidad. Le garantizamos que la información no será usada, por ningún otro propósito, ni divulgada a terceros.



Rápido

Mantenemos el compromiso de dar respuesta a todas sus preguntas dentro de los cinco días hábiles siguientes de su recepción.



Para PYMEs

Los materiales, trainings y el servicio de ayuda está orientado hacia las necesidades de su negocio.



Mercosur IPR SME Helpdesk

Manage your Intellectual Property in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay and Venezuela

www.mercosur-iprhelpdesk.eu
info@mercosur-iprhelpdesk.eu

- Free
- Confidential
- Fast
- For Smes

SÍGUENOS EN

www.twitter.com/iprmercosur www.linkedin.com/MercosurIPRSMEHelpdesk www.mercosur-iprhelpdesk.eu/rss.xml www.youtube.com/MercosurIPRSMEHelp

Helpline: ¡Pregunte a nuestros expertos sobre cualquier tema relacionado con PI en MERCOSUR y Chile! Le asesoramos de manera personalizada, sencilla y completamente gratuita. Nuestros expertos le responderán en **5 días hábiles.**

Boletín de noticias: Manténgase al día de las últimas noticias de PI relevantes para su negocio en MERCOSUR y Chile.

Portal de internet multilingüe: Navegue por nuestro portal de internet y encontrará amplia información y materiales de formación sobre MERCOSUR y Chile en inglés, español, portugués, francés y alemán.

Formación: Asista a nuestros eventos de formación (online y presenciales) y amplíe sus conocimientos sobre los puntos clave de la protección y defensa de sus derechos de PI a la hora de hacer negocios en MERCOSUR y Chile.

ENCUÉNTRENOS EN:

SEDE ESPAÑA

Dirección: Universidad de Alicante, Campus San Vicente del Raspeig, Edificio Torre de Control, 03690 Alicante, España

Tel.: +34 96 590 9684 (de lunes a viernes, 9:00-18:00 CEST)

SEDE BRASIL

Dirección: Inova Unicamp, Rua Roxo Moreira, 1831, CEP: 13083-592 - Campinas – Sao Paulo

Tel.: +55 19 35212632 or +55 19 996 481 373 (Monday - Thursday 9:00-17:00, UCT -3)

EMAIL:

info@mercosur-iprhelpdesk.eu



Descargue el documento

© 2015 - Mercosur IPR SME Helpdesk - Un proyecto financiado por la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea bajo el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP). El contenido y las opiniones expresadas son exclusivamente de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Comisión Europea

Aviso Legal: Mercosur IPR SME Helpdesk es un servicio gratuito que proporciona información practica, objetiva y real con el objetivo de ayudar a las PYME europeas a entender las herramientas de negocio para generar valor a través de sus derechos de PI y gestinar sus riesgos. Los servicios nos son de naturaleza legal o de consultoría por lo que no se acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier acción emprendida en base a sus servicios. Antes de tomar acciones específicas en relación a la protección o defensa de los derechos de PI, se aconseja a todos los usuarios buscar asesoramiento independiente.