



Diseño de Estrategias de Propiedad Intelectual

Tercer Encuentro "Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa"
Santiago, 29 de octubre de 2013.

¿Qué es una estrategia de PI?

Plan de acción para **obtener valor** del conocimiento, tecnología y productos resultantes de una actividad innovativa.

Universidad/
Centro de Investigación

Generar
conocimiento
para ser
transferido.

Resultados de investigación
que se aplican a
productos/procedimientos.

Generar/utilizar
conocimiento en
busca de
productividad y
competitividad.

Empresa

Pasos para elaborar una estrategia de P.I.

1 Identificar activos

2 Protección

3 Valorizar

4 Comercialización

1 Identificar activos

Identificar activos

Empresa

Identificar aquello que es parte de la actividad económica que puede protegerse. (productividad- competitividad)

Identificar conocimiento protegible durante el proceso de investigación y sus resultados. (transferencia tecnológica)

Universidad

Identificar activos

Producto? aquellas que recaen en el objeto en si, su estructura, composición.

Procedimiento? proceso destinado a la obtención o aplicación de un producto.

Forma?

Herramienta que tiene una nueva utilidad?

Signo distintivo?

Software?

Manuales de uso?

SAVIAGRAPES. Nutrición después de la cosecha.



Dispositivo que en su interior contiene un gel, a través del cual se entrega nutrientes a los racimos de uvas tras ser cosechadas, hasta su consumo, con lo que se imita las condiciones de la parra, conservando en la uva, sabor, textura y calidad, prácticamente intactas.

SaviaGrapes es el cambio del paradigma en la conservación de la fruta, reemplazándose la tecnología de retardo del proceso de descomposición de la fruta cortada, por el concepto de prolongar su vida.

2 Protección

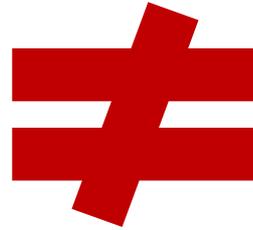
¿Por qué proteger?

Porque lo que se transfiere es el derecho, no el conocimiento.

Otorgan a su dueño un derecho exclusivo para realizar cualquier tipo de explotación, en el territorio cubierto por el derecho.

¿Por qué proteger?

valor
como
solución
técnica

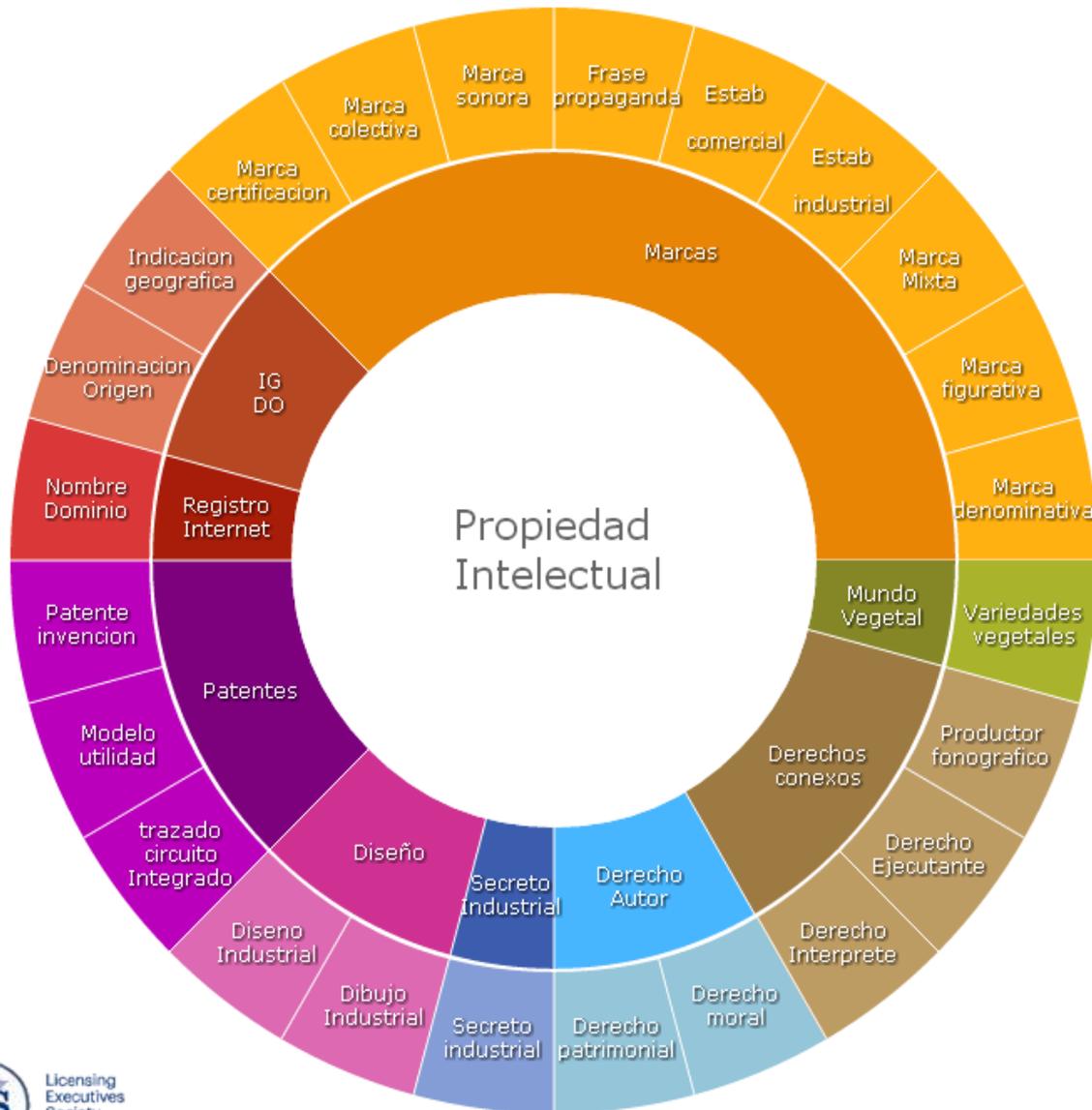


valor por
exclusividad
de mercado

¿Cuál es el objetivo?



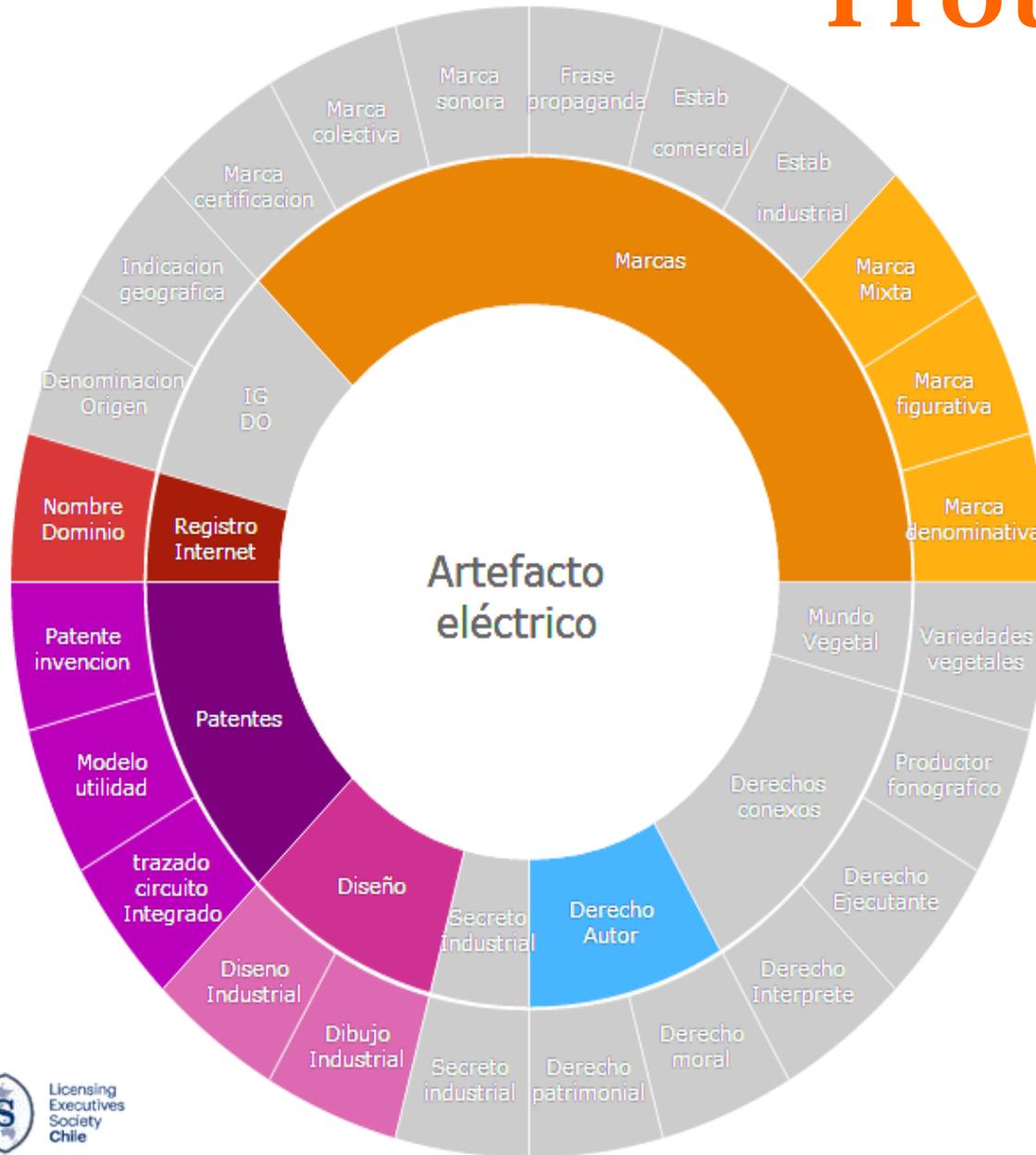
Protección



Protección



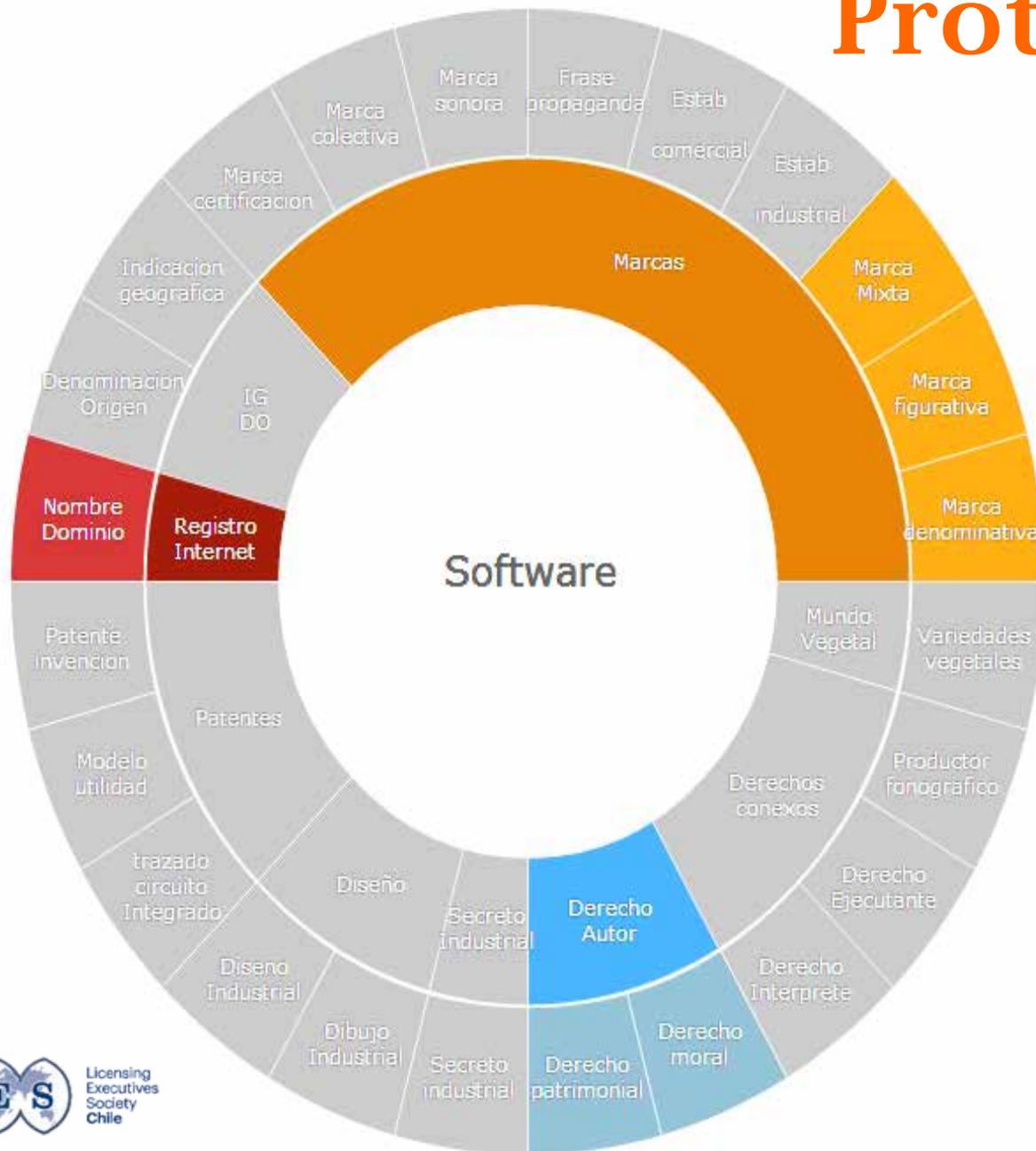
Protección



Protección



Protección



Protección

	Patente de Invención	Modelo de Utilidad	Diseños/ Dibujos Industrial	Circuitos Integrados
Novedad	P	P	P	P
Nivel Inventivo	P			
Aplicación Industrial	P	P		
No estar excluido	P	P	P	P
Duración	20 años desde la fecha de presentación de la solicitud	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud

Protección

- Territorialidad.
- Exclusividad.
- Duración Limitada.
- Publicación es el *quid pro quo* por el monopolio de tiempo limitado que entrega el Estado, en contraste a esconder y acaparar información, entregándole un incentivo y premio al inventor.

¿Dónde desea
proteger?



Protección

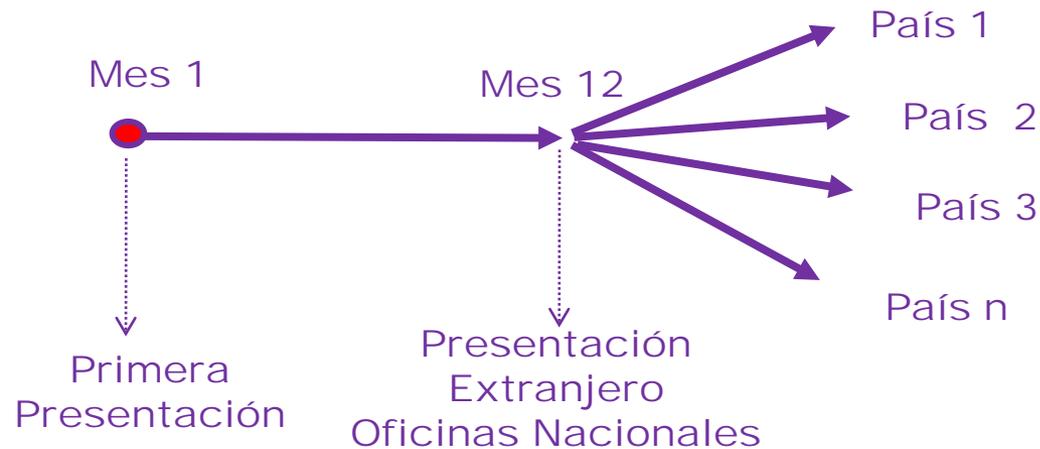
El territorio de protección determina la legislación de P.I. que debe consultar y los procedimientos a seguir.

En Chile deberá tener presente que es regulado por la Ley de Propiedad Industrial (LPI) 19.039 y su Reglamento que detalla los aspectos operativos del proceso.

Protección

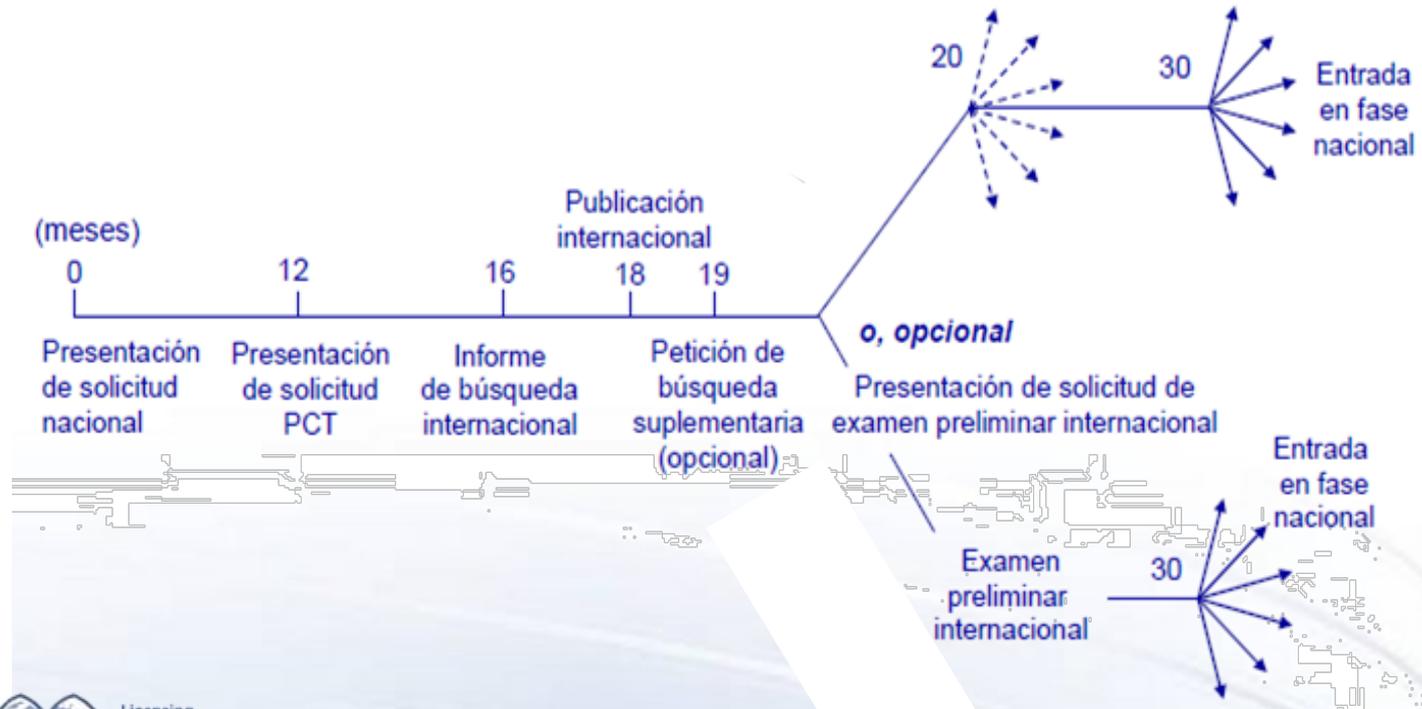
Para tramitación en extranjero se deben tener presente dos Convenios:

Convenio de París: Quien hubiese depositado una solicitud de patente de invención tendrá 12 meses a partir de la fecha de presentación para presentar la solicitud en cualquier otro país miembro de la Unión. (Relacionado con art. 34 ley 19.039).



Protección

Tratado de cooperación en materia de patentes PCT: Este tratado permite solicitar simultáneamente en 146 países* la protección de una patente/modelo de utilidad mediante la presentación de una única solicitud de patente.



Secreto Comercial

Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, un avance, o una ventaja competitiva.

- Muy usado por las Pymes.
- No todos tienen consciencia que lo utilizan.

Secreto Comercial

- Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación.
- Recopilación de datos (lista de clientes).
- Dibujos, modelos, mapas.
- Algoritmos.
- Fórmulas de fabricación.
- Estrategias comerciales.
- Información financiera.
- Manuales.

Secreto Comercial

Condiciones

- La información tiene que ser secreta.
- Debe tener un valor comercial.
- Objeto de medidas razonables para mantener el secreto.

Secreto Comercial

¿Cómo se protege un secreto?

a. Protección jurídica

- Acuerdos de confidencialidad.
- Acuerdos de no divulgación.
- Marcar documentos como Confidenciales y No Copiar.
- Protegerlo por alguna de las herramientas de propiedad industrial.

Secreto Comercial

¿Cómo se protege un secreto?

b. Protección fáctica:

- Capacitar a los empleados.
- Identificación de los secretos y darle prioridad (valor e importancia)
- Solo algunos pueden conocer el secreto.
- Establecer mecanismos de seguridad.
- Limitar el acceso a los equipos.

Patentes

- Se debe hacer público el “invento” y la forma de reproducirlo.
- Se obtiene un monopolio temporal y regional.
- Se tiene protección legal frente a la copia.
- Costos de registro.
- Tiempo de tramitación.

Secreto comercial

- No se hace público el “invento” o la forma de reproducirlo.
- No tiene limite temporal o territorial.
- No se tiene protección frente a la copia.
- No tiene costo de registro.
- Tiene efecto inmediato.

Know How

Es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.

- Conocimiento puede ser técnico, comercial, económico.
- Limita lo entendido por secreto a lo estrictamente empresarial
- Susceptible de ser transferido, ya sea a través de un contrato de Know How) o, a través de otras figuras jurídicas como puede ser una franquicia, licencia de patente o de marca, asistencia técnica, entre otros)

Know How

Contrato de Know How

Contrato cuyo objeto es la transferencia de un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no solo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.

Know How

Cláusulas

- Suministro del Know How. Comunicar el conocimiento técnico.
- Asistencia técnica. Necesario para el funcionamiento práctico del conocimiento técnico.
- Confidencialidad. finalidad de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos.
- Territorialidad.

Los derechos de propiedad intelectual **no son excluyentes** entre si, por tanto, un mismo objeto técnico puede ser protegido por distintos derechos.

Características técnicas à PATENTES

Diseño estético à
DISEÑO INDUSTRIAL



Signo distintivo
à MARCA

Lista de clientes, procesos de fabricación y otra información comercial confidencial, que no desean revelar a la competencia
à SECRETO INDUSTRIAL

Programas informáticos que controlan el funcionamiento
à DERECHOS DE AUTOR

Pasos para elaborar una estrategia de P.I.

1 Identificar activos

2 Protección

3 Valuación

4 Comercialización

3

Valuación

¿Cómo fijo las regalías?

Una regalía es el pago que se efectúa al titular de derechos de P.I. por utilizar la creación intelectual.

Valuación

Determinación del valor intrínseco del activo intangible

- Representa un dato más en el proceso de negociación
- NO es igual a precio: es el precio actual más lo que estás dispuesto a arriesgar por el valor futuro de la PI.
- Valor es un elemento de la estrategia para llegar al acuerdo y a un precio.

El valor es un elemento más para llegar al precio: lo que paga el comprador, licenciatarario, etc...

Determinación del valor

- Equivalentes en el mercado
- Ciclo de vida de la tecnología:
 - Fase ascendente: Altos costos, altos riesgos, altos retornos (periodo medio)
 - Fase de maduración: Medianos costos, medianos riesgos, medianos retornos (periodo ideal: alargarlos: *Evergreening*)
 - Fase de declinación: Bajos costos; altos riesgos, bajos retornos

Etapas tecnológicas

1. **Bleeding Edge** - cualquier tecnología que muestra un gran potencial pero no ha demostrado su valor. Los primeros en adoptar pueden ganar como locos o pueden irse al despenadero.
2. **De vanguardia** - una tecnología que ha demostrado su valor en el mercado, pero es todavía bastante nuevo que puede ser difícil encontrar personal capacitado para implementarla o apoyarla.
3. **Estado del arte** - cuando todo el mundo está de acuerdo en que una tecnología particular es la solución correcta.
4. **Con fecha de caducidad** - sigue siendo útil, a veces todavía es práctica, pero es una tecnología cuyo reemplazo es fácilmente disponible.
5. **Obsoleta** - ha sido reemplazado por la tecnología en estado del arte.

¿Qué cobro?

- Información confidencial, datos y “show how”
- Transferir destrezas técnicas y comerciales
- Mantenimiento y entrenamiento
- PI
 - ©
 - Patentes
 - Marcas
 - Secretos industriales

¿Cómo expresar las regalías?

- Suma alzada : precio
- Suma variable o regalía: cantidad variable" ligada al volumen de producción o ventas que debe abonarse durante un tiempo al titular de la PI
- Híbrido

Base de cálculo

- Valor de venta (% de Ingreso o Utilidad)
- Por unidad producida o vendida (US 10 X Uni.)
- Precios fijos escalonados en el tiempo con mínimo garantizado (1 – 5 meses X US; 6 – 10 meses X-10 US, etc..)

¿Y cómo fijo el precio?

- Aproximación de mercado
- Aproximación por costo
- Aproximación por ingreso

Valor de mercado

- Oferta y demanda de objetos similares en el mercado: muy fiel pero poco común
 - Tecnologías nuevas no se comparan con nada en el mercado.
 - No es válido como único medio de valuación

Valor por costo

- Valor por sustitución
- El costo que implica el reemplazo o desarrollo para el que quiere la tecnología
 - Util si sabes los costos de I+D pero y si no sabemos?

Valor por ingreso futuro

- Previsión de flujos de caja futuros
- Criterios: Exceso de ingresos, pérdida de ingresos, la exención de regalías, impuestos
- Por qué PERIODO: legal, funcional o técnica.

1. Evaluar ventaja competitiva de la tecnología
2. Estimación de la inversión a través del tiempo
3. Estimar los beneficios futuros a través del tiempo
4. Estime una tasa de descuento basada en el riesgo
5. Los flujos de dinero futuros con un descuento para determinar el valor presente de los flujos de efectivo (25%)

\$ de la Licencia

“El 80 - 20” (Pareto)

“El 75 - 25” (P.I.)

Recomendaciones

- Precios claros
- Usos claros
- Territorios claros
- Garantías claras
- Nunca dejar que la PI fluya de una parte a la otra (derivados y mejoras)
- Válvulas de escape
- Ley aplicable y resolución de conflictos

4 Comercialización

Comercializar

Proceso de negociación, en el cual el objeto a tranzar es conocimiento /tecnología, se requiere:

- Preparación à comprender los aspectos relevantes de la tecnología y su potencialidad comercial.
- Discusión.
- Elaborar una propuesta de valor.
- Definir el mecanismo de transferencia (licencia, venta, franquicia).
- Negociar.

Negociar en P.I.

- No todo lo pueden ver los abogados (\$)
- Como manejar las relaciones sin el contrato a la vista
- No es un juego o apuesta pues la PI es un activo FUNDAMENTAL

Manejando el riesgo

Impedir la parálisis - Caminar hacia adelante:

- Información confidencial
- Infringir derechos de terceros (patentes o ©)
- Como cobrar las regalías
- Responsabilidad por productos

Principios

- El riesgo que lo asuma quien mejor lo pueda cargar (¿siempre?)
- Nunca asumir más responsabilidad que el valor del acuerdo

Confidencialidad: el negocio es el secreto

- Lo que dura la relación contractual (o no)
- La documentación del Licenciante es el vehículo de la transferencia tecnológica (describirla)
- ¿Propiedad sobre la información o derecho de autor?

Infracción de Patentes o ©

Parálisis automática

Reacción (ver su valor – costo vs utilidad)

- Modificar (+ -)
- Obtener licencia (+ -)
- Anular patente (+ -)
- Negar infracción (+ -)
- Garantía y defensa (evicción)

Conclusión: **INFORMARSE** , medidas de prevención – garantías – reales o personales.

Show me the money: regulando las regalías

- Administración
- Regular rendiciones de cuentas
- Acceso a contabilidad
- Auditoría
- Penas por falsedad o negligencia en el pago

Licencia y competencia

- La licencia es garantía contra terceros (otorga el Licenciante)
- Licencia es arma contra la competencia (quiere el Licenciatario)
 - Término medio
 - Dar poder judicial al licenciatario?
 - Sin control?
 - Riesgo de pérdida del activo nulidad de registro

Licencias

- Camino largo pero siempre con un final...
- Lo importante es el objeto no las personas

¿Por qué licenciar?

- El método más común de la comercialización de la tecnología y la propiedad intelectual en todo el mundo.
- Muchas empresas sólo quieren crear IP - ¿por quién y cómo va a ser comercializado?
- Otras organizaciones no cuentan con las capacidades de I + D, pero están fuertemente posicionados como comercializadores.
- Licenciar es un medio 'rentable' de obtener la tecnología que se desee.
- Licenciar es un medio útil para recuperar los gastos de investigación y desarrollo

¿Qué gana un licenciatario?

- El uso de la información confidencial del licenciante
- Inmunidad de demanda de Patentes (Cross licensing)
- Autorización para utilizar las marcas
- La autorización para hacer reproducciones, etc
- Garantías

¿Qué gana el Licenciante?

- La imposición de obligación para adquirir bienes o servicios patentados de licencia
- Prohibición a licenciatarario de desafiar validez de patentes concedidas
- La prolongación de la obligación de pagar derechos de licencia más allá del vencimiento de la patente
- Las limitaciones en la venta de productos con licencia
- La restricción en la elección de determinación de los precios de venta
- Restricción de clientes potenciales
- Asignar derechos a mejoras o derivados



Diseño de Estrategias de Propiedad Intelectual

Tercer Encuentro "Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa"
Santiago, 29 de octubre de 2013.