

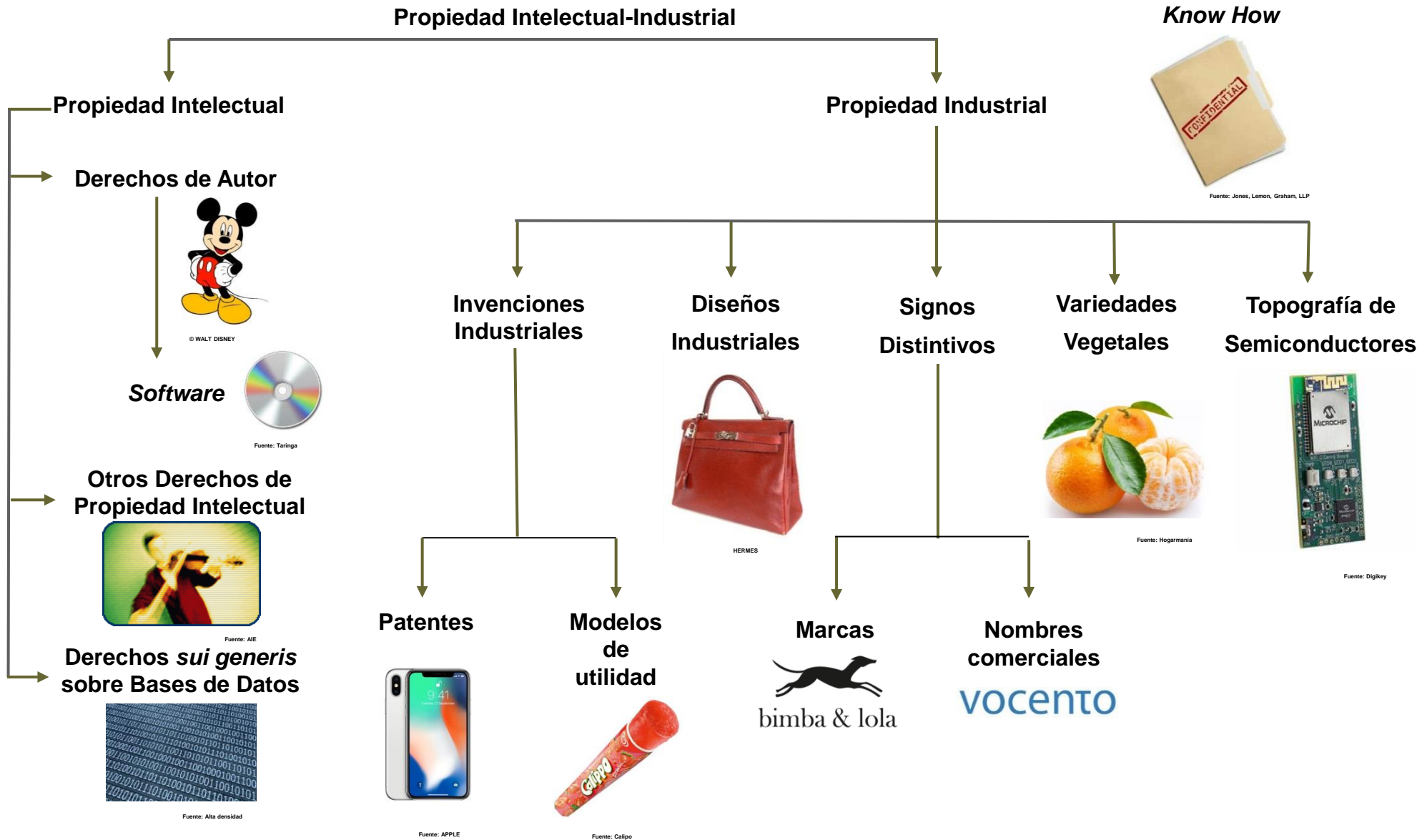
Tema 1: Activos Intangibles

GARRIGUES

Carolina Pina

- En EEUU se valora que la PI de las empresas representa más de 1/3 de su valor. (Informe Económico Presidencial Obama)
- En España hay talento pero ese talento se tiene que convertir en propiedad y “monetizar”. La inversión en I+D+i tiene que poder rentabilizarse y garantizarse su protección jurídica.
- La propiedad industrial es fácilmente exportable por su intangibilidad.
- Prop. Int. = **diferencia** = competitividad

Diferentes áreas de la Propiedad Intelectual e Industrial



Gestión del Capital Intelectual

Check List

- ☑ Identificar los activos PI de nuestra empresa ¿Qué tenemos?
- ☑ Adoptar las medidas necesarias para garantizar la titularidad ¿Somos los dueños?
 - Contratos laborales / Free-lance/Licencias/Cesiones
- ☑ Registro y mantenimiento de los Registros ¿Tengo la exclusiva?
- ☑ Monitorizar nuestros DPI ¿Se están infringiendo mis derechos?



- Necesidad de identificar bien los activos intangibles
 - ✓ En las transacciones de compraventa de activos o acciones/participaciones que involucren activos intangibles
 - ✓ Para la deducción del Art. 23 de la LIS obliga a identificarlos correctamente
 - ✓ La OEPM ofrece unas Instrucciones para la realización del Inventario de Activos Intangibles

- Importancia de **Due Diligence**.
 - Listado de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual usados o registrados a nombre de la Sociedad.
 - Contratos de licencia o cesión.
 - Acuerdos de coexistencia.
 - Reclamaciones judiciales o extrajudiciales así como de procedimientos de oposición o de nulidad de las que sea parte la Sociedad en relación con derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.
 - Cláusulas de los contratos de trabajo

¿Quién es titular de los derechos Patentes?

Cadena de Contratos

- Importante: determinar de quién son los derechos de IP sobre las invenciones surgidas en el marco de una **relación laboral**:
 - Presunción de titularidad del empleador
 - El empleado no tiene derecho a remuneración específica



Excepciones (art. 18 LP):

1. si la aportación del empleado excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo
2. Know How: Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial.



¿Quién es titular de los derechos Propiedad Intelectual?

a) Obras creadas por un solo autor



a) Obras en colaboración



- La obra resulta de las aportaciones creativas de varios autores.
- Se trata de una modalidad de comunidad de bienes.
- Las partes pueden regular mediante pacto la explotación de sus derechos patrimoniales.

b) Obras colectivas



- Resulta de las aportaciones creativas de varios autores.
- Una persona, toma la iniciativa de la creación, coordina la participación de todos los coautores y, finalmente, la edita y divulga bajo su nombre. Puede ser una persona jurídica.

Principales Contratos IP

CONTRATO DE CESIÓN	CONTRATO DE LICENCIA
<ul style="list-style-type: none">• Asimilable a la compraventa.• El cedente (vendedor) transmite la propiedad del activo a cambio de un precio.• El precio suele configurarse como un pago único a tanto alzado.• El adquirente o cesionario (comprador) pasa a ocupar la posición de titular.• Una vez perfeccionada la transacción, el cedente no conserva ningún derechos sobre el activo.	<ul style="list-style-type: none">• Asimilable al arrendamiento.• El licenciante confiere al licenciatarario una serie de facultades para el uso del activo.• Generalmente, el licenciatarario queda facultado para explotar o usar los derechos sobre el activo de forma temporal o restringida (p. ej., a un determinado territorio).• La terminación de la licencia conlleva la reversión de los derechos al licenciante.• La remuneración del licenciante suele vincularse a la explotación del activo llevada a cabo por el licenciatarario.

Necesidad de Contabilizar IP:

¿CÓMO?

Para que se pueda contabilizar debe cumplir unos de los siguientes requisitos (norma 5 de registro valoración PGC 07):

- Que sea separable: que pueda ser vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
- Que surja de derechos legales o contractuales



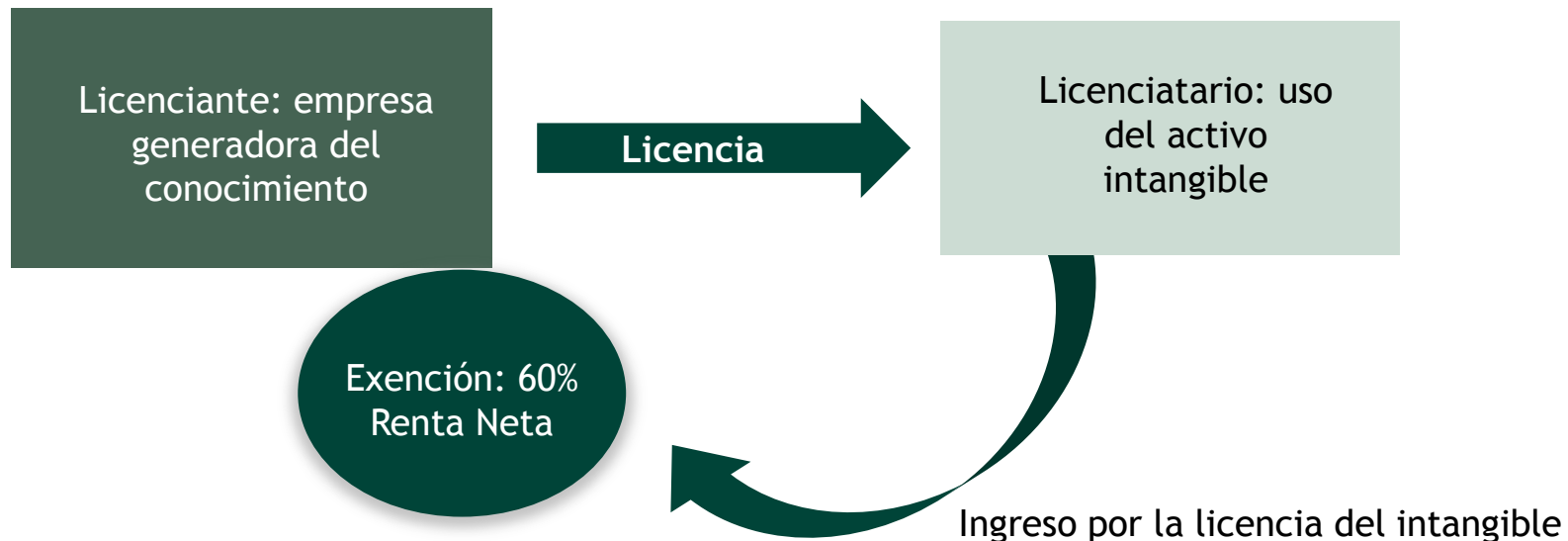
**Necesidad de
Definirlos
Correctamente**

Necesidad de Contabilizar IP:

Beneficios Fiscales

- Patent Box → Régimen fiscal que permite reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en un 60% del importe de las rentas que proceden de la licencia y/o transmisión de ciertos activos intangibles.

Art.23 Ley de impuesto de sociedades: Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente...



¿Qué es un secreto industrial?

- Cualquier información, incluyendo fórmulas, patrones, compilaciones, programas, instrumentos, métodos, técnicas o procesos que:
 1. Tenga un valor económico independiente, presente o potencial, por no haberse hecho público y no ser evidente para terceros; y
 2. Es objeto de esfuerzos razonables para continuar siendo secreto.
- Algunos ejemplos:
 - Listas de clientes
 - Fórmulas
 - Prácticas de venta y planes de negocio
 - Técnicas de fabricación, procesos de producción y especificaciones
 - Manuales de diseño



- **¿Cómo podemos saber si tenemos un ‘secreto industrial’?**
 - ¿Es una información valiosa? ¿Cuánto?
 - ¿La información se conoce fuera de nuestra empresa?
 - ¿Dentro de nuestra empresa?
 - ¿Hemos tomado medidas para mantener el secreto?
 - ¿Qué esfuerzo hemos empleado y en qué costes hemos incurrido para desarrollar esta información?
 - ¿Se puede copiar fácilmente?

Protección de Secretos Industriales

- **Algunos consejos para mantener el ‘secreto’**

- Limitar el acceso a las instalaciones donde pueda encontrarse el material confidencial
- Limitar la distribución del material confidencial a los empleados estrictamente necesarios
- Definir todos los documentos importantes como “confidential”
- Destruir los documentos confidenciales que no necesitemos
- Implementar medidas de seguridad en nuestras instalaciones y ficheros (encriptación)

- **Políticas y Procedimientos con los empleados**

- Los empleados deben saber qué información es confidencial
- Los empleados deben conocer cómo mantener la confidencialidad
- Política de Redes Sociales
- Los contratos que suscribamos con nuestros empleados deben contener cláusulas de confidencialidad
- Entrevistas de salida

Know How

Acuerdos de confidencialidad o Non Disclosure Agreements (NDAs).

- Dificultad: definir la información confidencial
- Excepciones → No es confidencial:
 - Si el receptor ya tenía conocimiento de esa información
 - Si el receptor ha obtenido esa información por otras fuentes
 - Si la información es pública
- Consecuencias: cláusula penal



GARRIGUES

www.garrigues.com