

enterprise europe network

Jornada informativa sobre la EEN en Asturias: servicios y posibilidades de financiación Servicios IPR

13 de julio de 2022



- Servicio básico de información.
- Servicio avanzado de información:
 - Detección de activos intangibles.
 - Plan de Acción PI.
- Gestión y aprovechamiento de la PI:
 - Perfiles de cooperación
 - Brokerage events (BE) / Misiones
- Proyectos colaborativos de I+D+i

Detección de activos intangibles:

“activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica”

1. Inventario de activos PI: ¿qué activos tiene la empresa? ¿marcas, patentes, diseños, nombres de dominio, derechos de autor, información confidencial?
2. Verificación de propiedad: ¿son propiedad de la empresa o no? ¿los tiene registrados o protegidos?
3. Alcance geográfico de la protección de los activos: ¿tiene registrados sus activos PI allí donde los utiliza?
4. Otros activos PI utilizados por la empresa que no son suyos.
5. Gestión de la PI en los contratos.

Auditoría PI

Herramienta de diagnóstico en materia de PI

La herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI permite realizar un diagnóstico básico de la situación de una empresa en materia de **propiedad intelectual** (PI). Se trata de un cuestionario con varias secciones y preguntas sobre diferentes temas relacionados con la PI (productos innovadores, marcas, licencias, diseños, internacionalización, etc.).

Tras completar cada sección, se genera un informe con recomendaciones y se proporcionará más información sobre la PI y la competitividad empresarial.

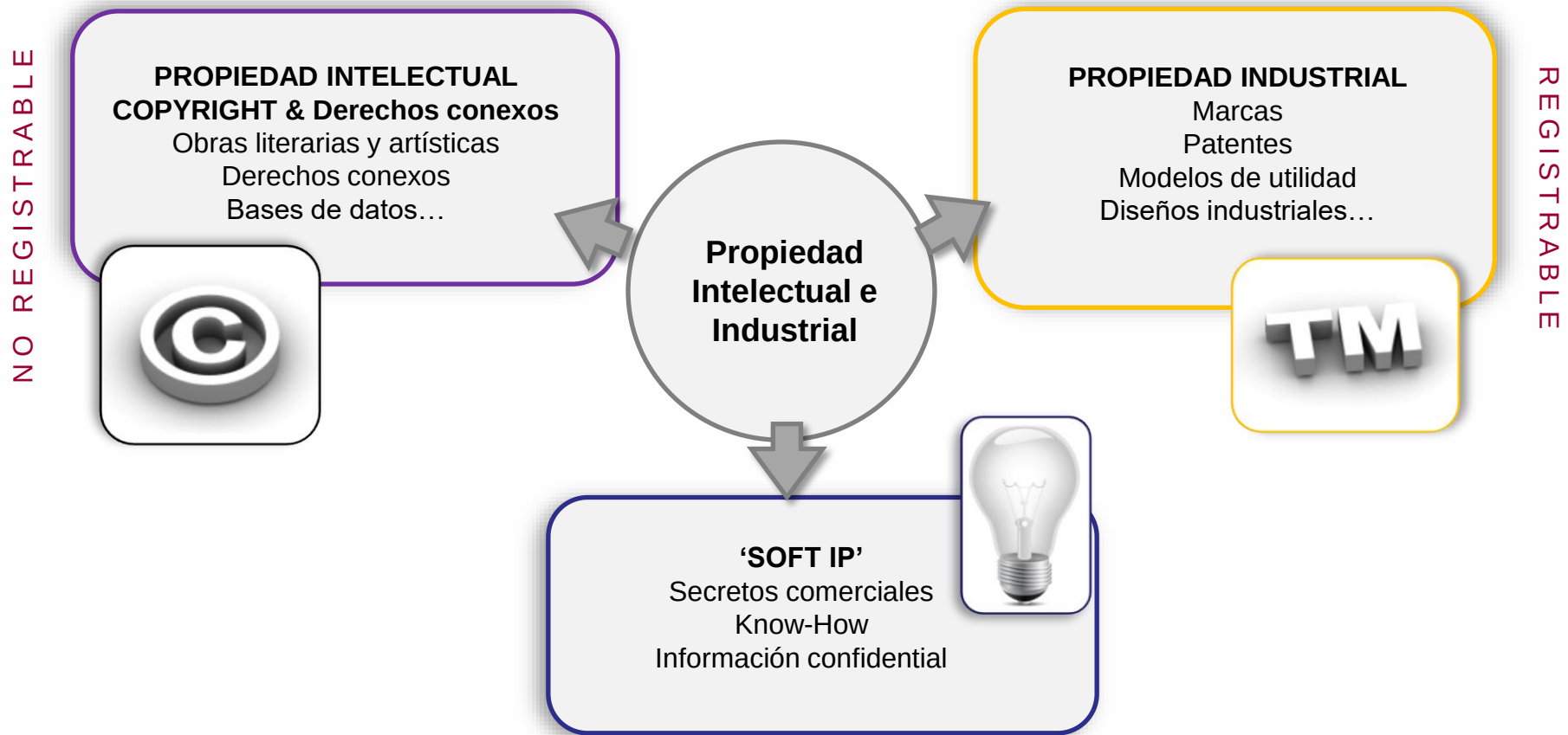
► Aspectos destacados de la herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI

Iniciar la herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI



[Herramienta de diagnóstico de la OMPI \(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual\)](#)

Primer contacto: activos intangibles



Ofensiva:

Proteger tus DPI/ adquirir los DPI de terceros

Defensiva:

Eliminar o reducir riesgos

- Análisis de Libertad de uso (FTO)
- ¿Licencia o desarrollo interno?
- Información sobre socios potenciales o mercados objetivo

What will your company get out of it?



Protection

The exclusive right over a product or service and the ability to take legal action against imitators.



Monetising Options

Selling, licensing and franchising are good ways to obtain revenue. Co-branding, to achieve common goals, is also a genuine win-win for companies and users.



Market Exclusivity

A competitive advantage to outperform competitors.



Financial Support

A well-protected business, with a competitive advantage and an established trade mark on the market, will attract investors more easily.

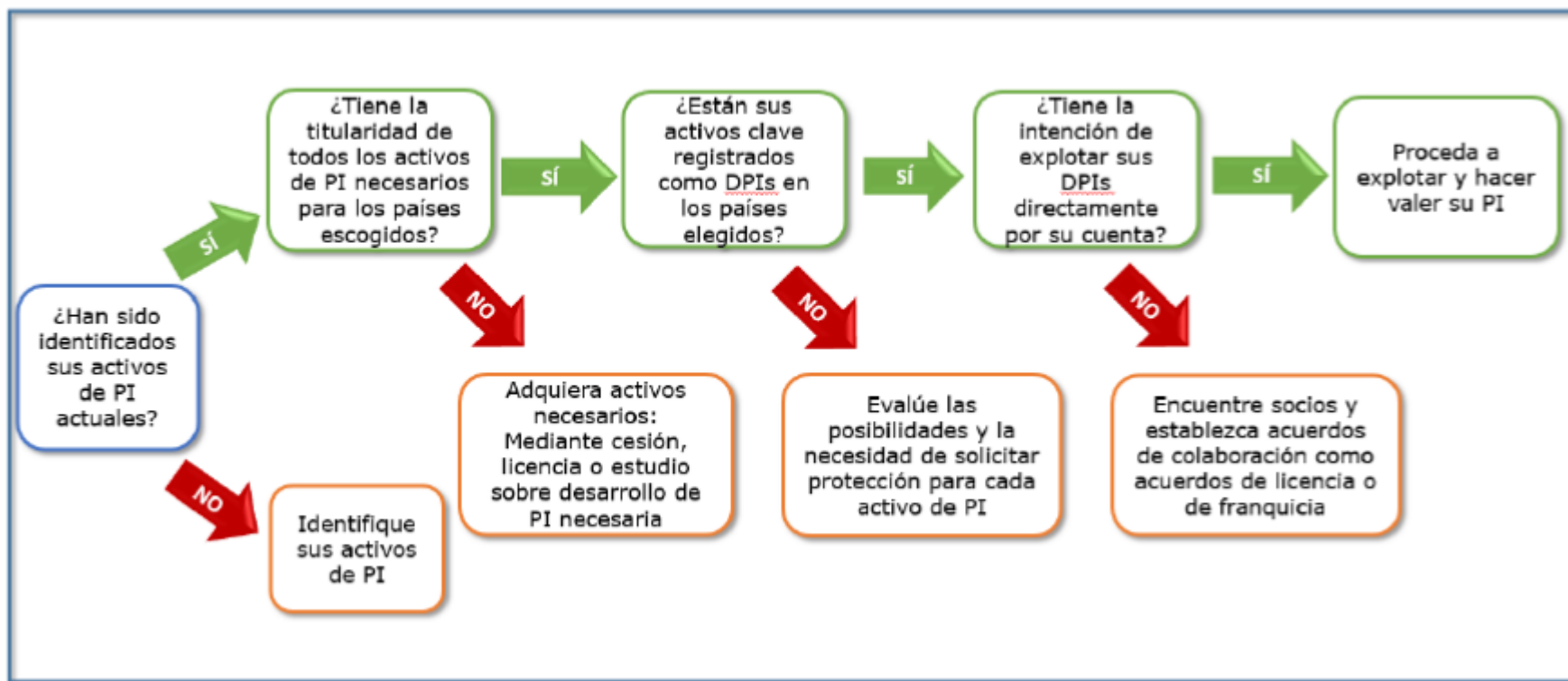


Market Identity

The reputation for strengthen market position and build customer loyalty.

Plan de acción

Elaboración de un Plan de Acción



Asesoramiento: marcas

- ¿Qué se puede proteger como marca?
- Opciones de protección:
 - Nacional en España,
 - Unión Europea,
 - Sistema de Madrid para marcas ya registradas en España o UE,
 - Oficinas nacionales de otros países (apoyos IP Helpdesk).
- Actividades para las que se registra la marca: clasificación de Niza - [TMclass](#).
- Si ya tiene elegido un nombre: ¿incumple las prohibiciones absolutas?
- Búsqueda de otras marcas: [TMview](#).
- Procedimiento de registro.
- [Ayudas del Fondo para PYMEs](#).



Asesoramiento: diseño industrial

- ¿Qué se puede proteger como diseño industrial? No confundirlo con modelo de utilidad.
- Opciones de protección:
 - Nacional en España,
 - Europa,
 - Sistema de La Haya para diseños ya registrados en España o UE,
 - Oficinas nacionales de otros países (apoyos IP Heldesk).
- Tipo de producto: clasificación de Locarno - [DesignClass](#).
- Búsqueda de otros diseños: [DesignView](#).
- Procedimiento de registro.
- [Ayudas del Fondo para PYMEs](#).

Asesoramiento: invenciones

- ¿Qué se puede proteger como patente? ¿sería mejor modelo de utilidad? ¿hay otras opciones de protección?
- Requisitos para patentar.
- Búsqueda de otras invenciones: Espacenet, servicios de búsqueda.
- Opciones de protección con patente: nacional, otros países. Coste.
- Procedimiento de registro.
- Documentos que hay que presentar y su contenido.
- Subvenciones: descuento a PYMEs, ayudas OEPM, Fondo para PYMEs.
- Dónde puede encontrar un agente PI que le tramite la solicitud de patente.

Asesoramiento: otras modalidades

Propiedad intelectual:

- Qué se protege como propiedad intelectual
- No es necesario registrar pero si ponerle fecha
- Registro de la Propiedad Intelectual regional

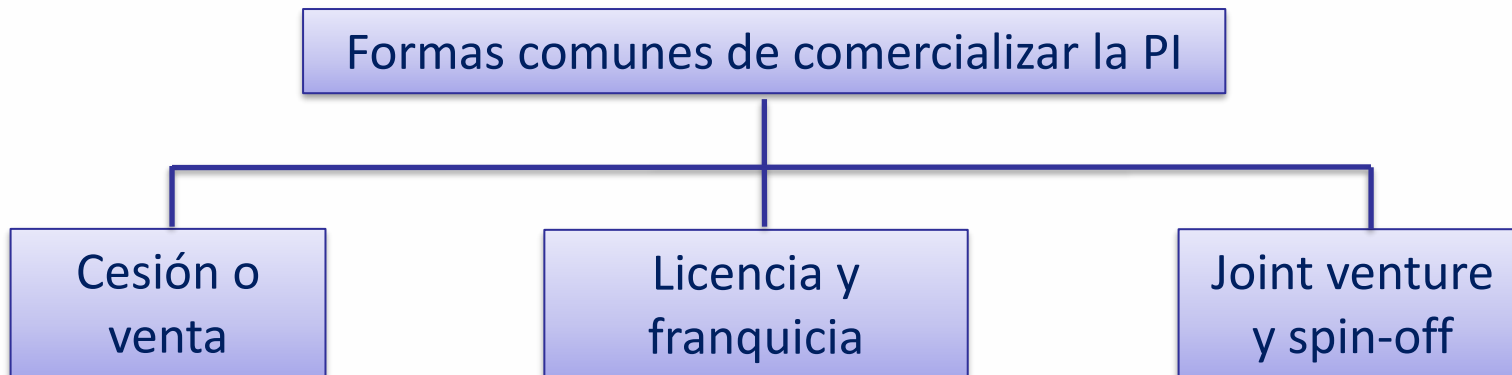
Secreto comercial:

- Qué se puede proteger mediante secreto
- Cuándo puede ser la mejor opción
- Lo que dice la ley en cuanto a requisitos básicos para que se reconozca

Infracciones:

- Qué derechos hay frente a infracciones
- Arbitraje / mediación
- [IP Enforcement Portal](#)

Comercialización de la PI



- Cesión: transferencia de la propiedad del derecho PI, el cesionario es nuevo titular.
- Licencia: el titular concede permiso de uso a un licenciatario, con unos límites establecidos en el contrato de licencia, por ejemplo, geográficos.
- Franquicia: tipo especial de licencia que incluye todo un modelo de negocio: propiedad industrial (marcas y diseños, especialmente), propiedad intelectual, know-how.
- Joint Venture: alianzas comerciales para llevar a cabo un proyecto concreto.
- Spin-off: empresa independiente creada por una organización matriz para llevar sus activos PI al mercado.

Comercialización de la PI

- [Guía de comercialización de la PI](#)
- [Guía de la PI y los contratos](#)
- [Valoración de la propiedad industrial e intelectual](#)
- [Guía de la Gestión de la PI en los Negocios Internacionales](#)

Cláusula de responsabilidad

La información que se presenta en este documento es para fines informativos únicamente y se ofrece a la empresa para su uso empresarial, sin fines comerciales.

Cláusula de difusión de información

Esta información se ha realizado para el uso exclusivo de XXXXXXXXXXXXXXXX. El acceso a este documento es exclusivo para el personal de XXXXXXXXXXXXXXXX. La empresa utilizará métodos propios para proteger la información a fin de evitar accesos no autorizados. Solicitamos a la empresa abstenerse de entregar la información a terceros; también le solicitamos citar la fuente en caso de utilizar la información para análisis propios.

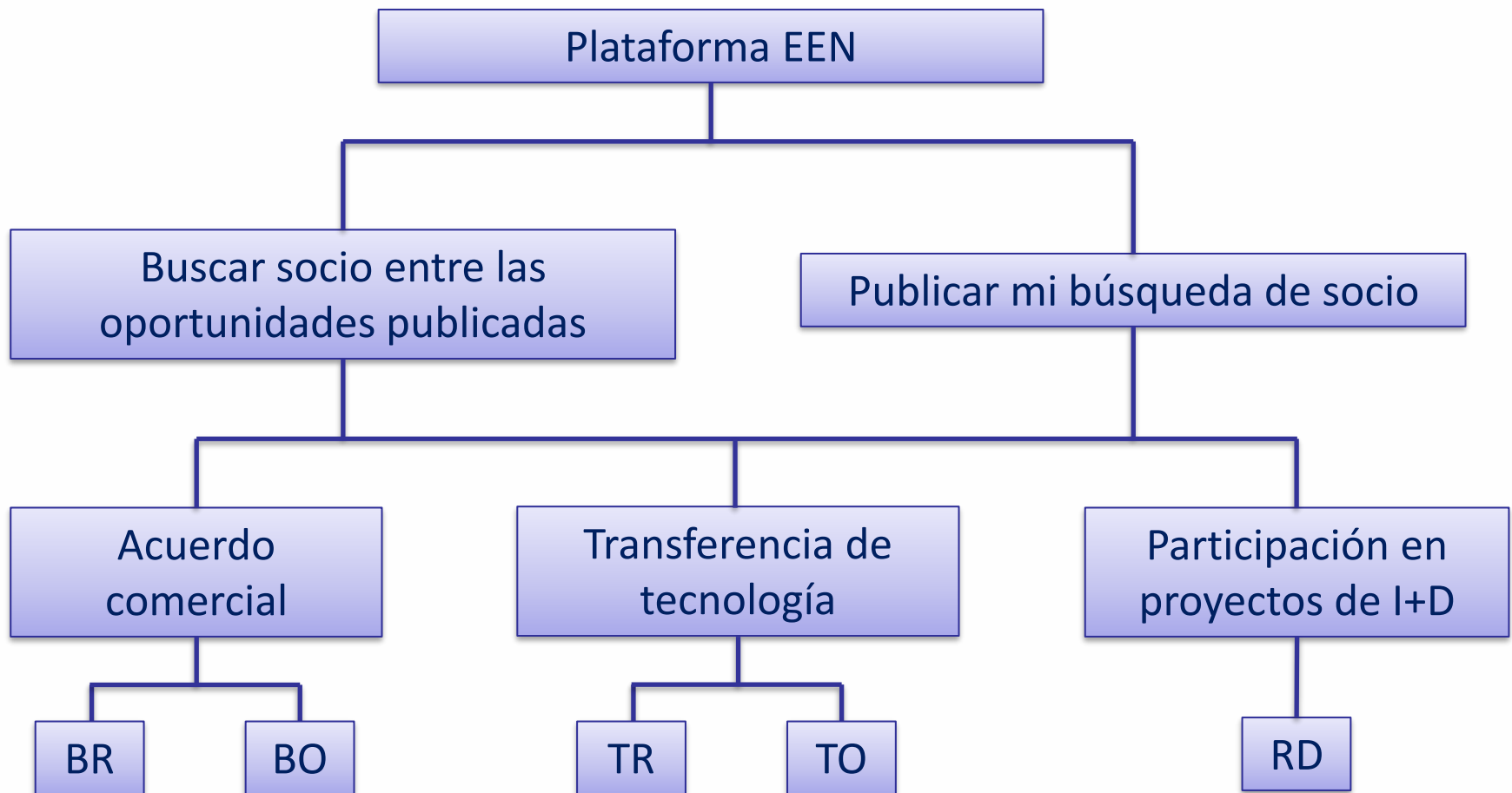
La PI en los contratos

- Transferencia de derechos de propiedad industrial:
 - Contratos de cesión.
 - Contratos de licencia.
 - Contratos de franquicia.
- Acuerdos de transferencia de tecnología.
- Acuerdos de I+D:
 - Contrato de investigación.
 - Contrato de investigación colaborativa.
- Acuerdos de no divulgación (NDA).
- Otros contratos que contienen cláusulas PI:
 - Acuerdos de empresa conjunta.
 - Acuerdos de desarrollo de software.
 - Acuerdos de consorcio.
 - Contratos laborales.



Perfiles de cooperación

16



Transferencia de tecnología:

- Ofertas (TO): obligatorio indicar los DPI que se quieren transferir
- Solicitudes (TR): no es obligatorio, pero incrementa el nivel del perfil si se especifica qué nivel de protección se busca.

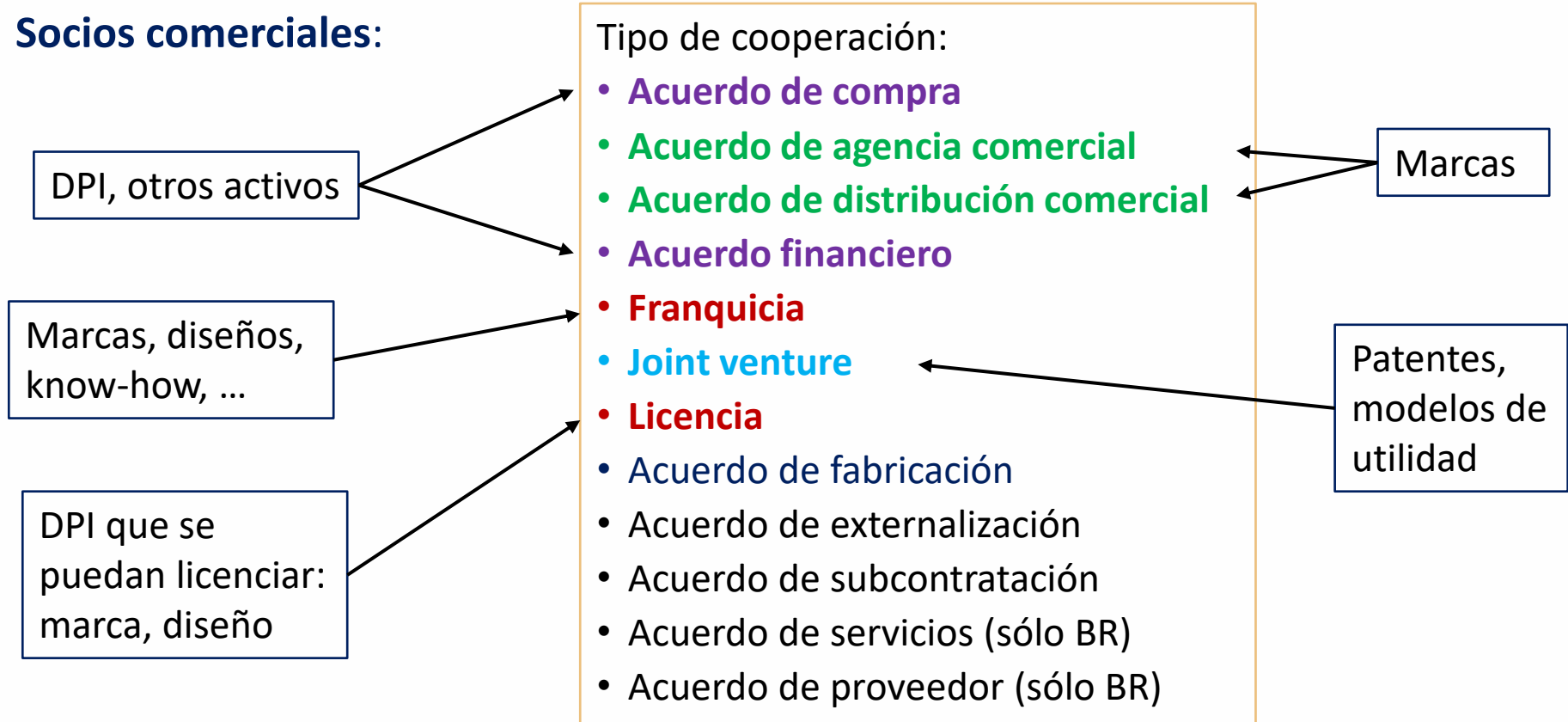
IPR Status Note: Multiple fields can be selected.	☐ Copyright ☐ Design Rights ☐ Exclusive Rights ☐ Granted patent or patent application essential ☐ Other (registered design, plant variety, etc.) ☐ Patent(s) applied for but not yet granted ☐ Patents granted ☐ Secret Know-how ☐ Trade Marks
Comments Regarding IPR Status	

Tipo de cooperación:

- Acuerdo comercial con asistencia técnica
- Acuerdo financiero
- Joint venture
- Licencia
- Acuerdo de fabricación
- Acuerdo de servicios (sólo TR)
- Acuerdo de cooperación técnica

Perfiles de cooperación

Socios comerciales:



[Guía de Comercialización de la PI](#) / [Guía de la PI y los contratos](#)

[Guía de la Gestión de la PI en los Negocios Internacionales](#)

Proyectos I+D+i:

- La titularidad de patentes muestra un perfil de empresa tecnológica.
- Una patente base o unos conocimientos previos pueden ser una base para el desarrollo del proyecto o apoyarlo desde su inicio.
- A lo largo de todo el proyecto de I+D se va a tener que cuidar la gestión de la propiedad intelectual e industrial:
 - Tanto en cuanto a los conocimientos que aporta cada socio.
 - Como a la protección de los resultados.

Brokerage events / Misiones

Dentro de las actividades de internacionalización se organizan Brokerage events (BE) y misiones.

- BE: Uno o varios socios de la Red organizan el BE en una feria, conferencia o evento similar. Otros socios de la Red llevan a sus clientes al evento.
- Misiones: se reúne un pequeño grupo de clientes para realizar visitas transnacionales preestablecidas.

En ambos casos hay que estar pendientes de **no divulgar información sensible**, de **no mostrar más de lo necesario** para atraer la atención de la otra parte.

Desde la EEN te proponemos algunas medidas para ello.

Qué hay que tener en cuenta **ANTES** de participar:

- Revisar el perfil técnico de tu tecnología, así como cualquier publicación o presentación que se vaya a llevar al encuentro, para asegurarse de no desvelar ninguna información confidencial.
- Recordar al personal la importancia de no comentar información sensible en la reunión.
- Ya que la novedad es un requisito para obtener protección en algunos casos de propiedad industrial como las patentes, modelos de utilidad o diseños, es importante presentar una solicitud de registro antes de una reunión.
- Los derechos de propiedad industrial son geográficos, así que se debería considerar la protección en el país donde se espera expandir el negocio.
- Marcar el material escrito con avisos de “copyright” para concienciar a terceros de sus derechos.

Brokerage events / Misiones



Qué hay que tener en cuenta **DURANTE** el encuentro empresarial:

- Sólo compartir la información que previamente se haya decidido divulgar.
- En el caso de que se haya planificado una reunión con un posible socio comercial, es conveniente preparar una pequeña presentación. En estas reuniones iniciales es aconsejable no compartir información confidencial, incluso bajo un acuerdo de confidencialidad.
- Centrarse en cuál es la invención y sus beneficios, en vez de qué la hace nueva.
- A menudo los encuentros empresariales se realizan en ferias comerciales o en exposiciones ➡ es posible que te reúnas con infractores en potencia.

Para prevenirlo: durante el encuentro, recopila todas las pruebas que puedas (por ejemplo, hacer fotos, recoger tarjetas de visita y folletos). Este material podría ser útil más tarde en caso de que necesite hacer respetar sus derechos.

Brokerage events / Misiones

Qué hay que tener en cuenta **DESPUÉS** del encuentro empresarial:

- En las negociaciones para asociarse tras los contactos que se han hecho, es muy importante firmar acuerdos de confidencialidad que establezcan las condiciones bajo las que se divulgará la información confidencial.
- Si se decide comenzar asociaciones en un nuevo país, hay que tener en cuenta los derechos de propiedad industrial en la planificación.
- Solicitar protección en la zona de exportación, si no se ha hecho mientras se desarrollaba el plan comercial. Se deberían proteger las adaptaciones a esos mercados de los productos, embalajes o marcas.



Brokerage events / Misiones

Ficha informativa: Los derechos de propiedad industrial en los Encuentros Empresariales

Ficha Informativa: Gestión de la propiedad intelectual en ferias comerciales

OEPM: Protección de la PI en Ferias y Exposiciones



The European IPR Helpdesk

Los Derechos de Propiedad Intelectual en los Encuentros Empresariales



Proyectos colaborativos de I+D+i

Importancia de la PI en HUE:

- Las cuestiones relativas a la PI y la explotación están sujetas a la evaluación del impacto y la viabilidad de la propuesta.
- Las normas de participación establecen el compromiso de los participantes de realizar los mejores esfuerzos para explotar sus propios resultados.
- Así, es importante que la propuesta incluya una descripción convincente de las estrategias de gestión y explotación de la PI a nivel individual y del consorcio.
- Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo requieren inversiones posteriores, a menudo importantes, para llevarlos al mercado, lo que resulta atractivo si los resultados están bien protegidos mediante la PI.
- Una gestión adecuada de la PI en los proyectos ayuda a los participantes a evitar futuros conflictos entre el consorcio.

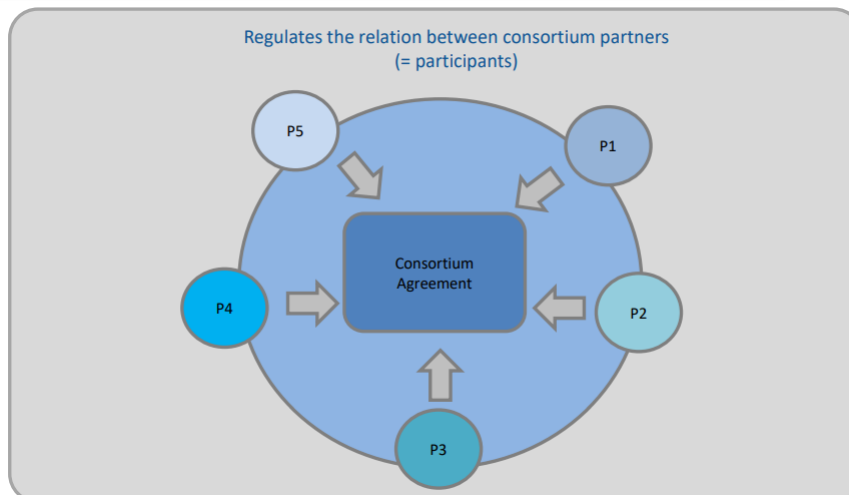
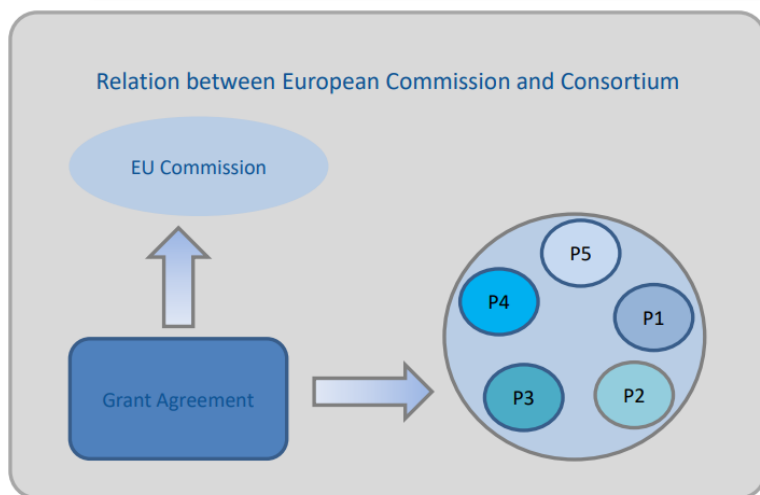
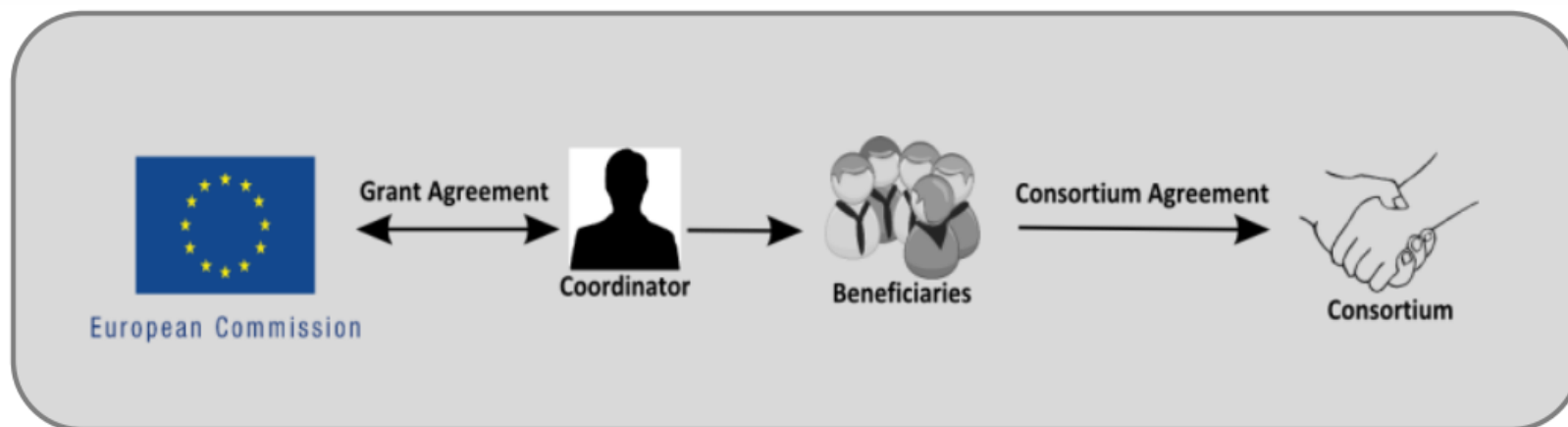
Proyectos colaborativos de I+D+i



- [Guía PI en H2020](#)
- [Successful valorisation of knowledge and research results in Horizon Europe](#)

Proyectos colaborativos de I+D+i

27



Background

Explotación

Términos clave

Resultados

Difusión

Acceso a derechos

Proyectos colaborativos de I+D+i

Start of the project

- Strategic approach to define and analyse existing background IP brought into the R&I cooperation
- Initial analysis of patent landscape and/or other relevant IP rights
- Defining opportunities and risks of sharing knowledge with consortium partners
- Check whether default Horizon IP rules or other relevant default rules are suitable

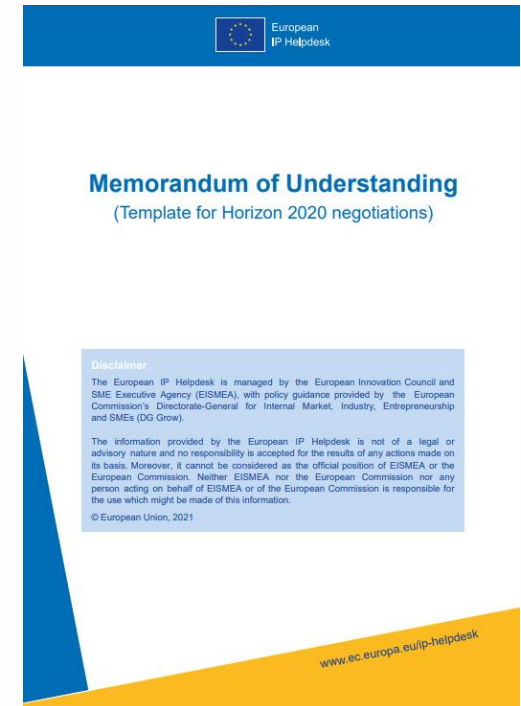
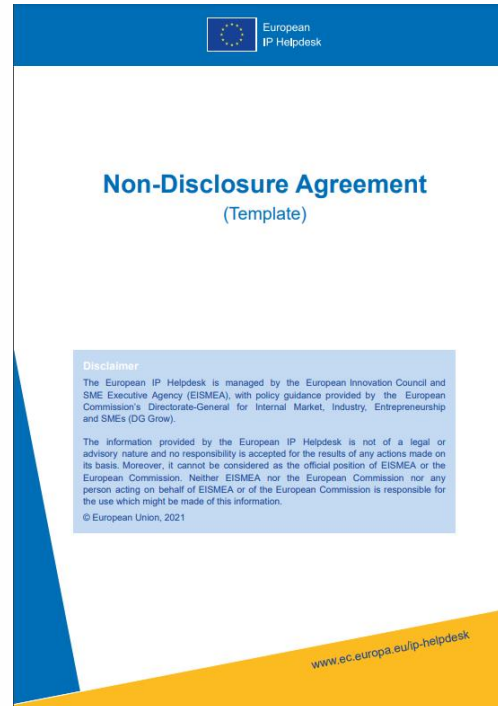
During project implementation

- Analysis of existing and potential knowledge creation and management tools
- Discussion of possible IP protection methods (e.g. patents, copyright, trade secrets, defensive publications, semiconductor topographies, etc.) and their pros and cons
- Identification of potential complementary IP protection methods

After project end

- Strategic definition of (joint) exploitation strategies and pathways
- Identification of possible IP ownership arrangements and related responsibilities including the definition of relative contributions of joint-owners
- Discussion of potential (licensing) agreements options on the use of IP resulting from the project and options for remuneration

Acuerdos: plantillas



Europe – Useful documents: One-way Non-Disclosure Agreement / Mutual Non-Disclosure Agreement / Memorandum of Understanding

OEPM: modelos de contratos

Proyectos colaborativos de I+D+i

Formación específica European IP Helpdesk:

- 28/06/2022: EU - Webinar: Impact and Innovation in EU funded projects - A guide for proposers
- 07/07/2022: EU - Webinar: Maximizing the Impact of Horizon 2020 project results

Serie temática con la Oficina Europea de Patentes (EPO):

- Medical technologies, 19/01/2022
- Artificial intelligence, 16/03/2022
- Green technologies, 14/06/2022
- Digital communication, 20/10/2022
- Biotechnology, 17/11/2022

[EU IP HD: Training – webinars 2022](#) – training@iprhelphdesk.eu / [EU IP HD: Training – E-learning](#)

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan

Horizon IP Scan

Ayudar en cuestiones clave de PI que pueden surgir en las distintas fases de un proyecto de investigación en colaboración.

Evaluación de activos intangibles para:

- Identificar y proteger activos existentes al empezar el proyecto
- Desarrollar una estrategia PI compartida para gestionar y explotar la PI generada conjuntamente en el proyecto

Para PYMEs que:

- Estén a punto de firmar el Grant Agreement (GA)
- Hayan firmado GA hace menos de 6 meses
- Enviados por EEN: hasta 6 meses de inicio del proyecto
- Derivados de Horizon Results Booster: hasta mitad del proyecto

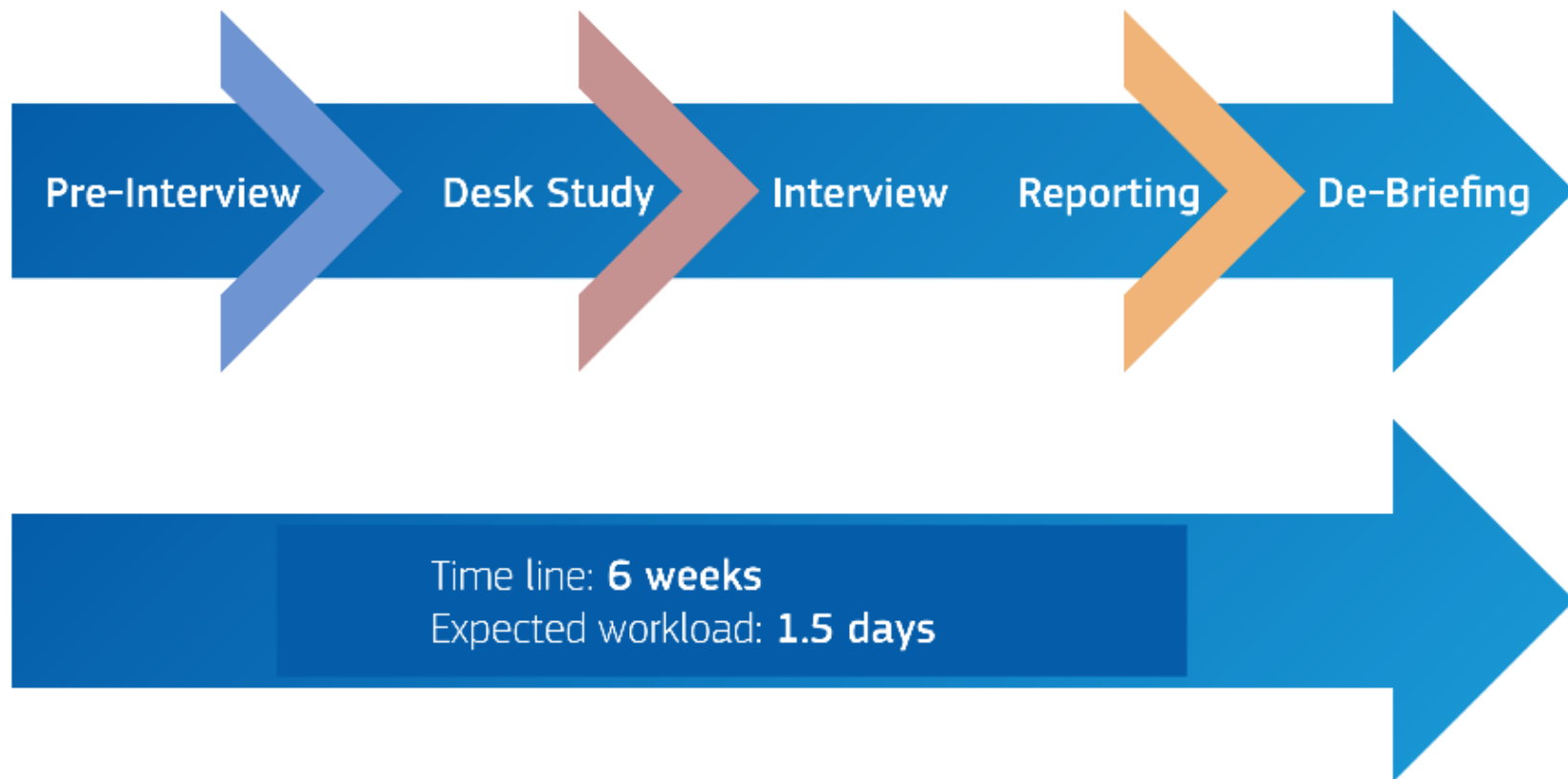
Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan

Beneficios para la PYME:

- Aumentar la concienciación general sobre la PI y su gestión - aprovechar la capacidad de innovación de la empresa
- Obtener una imagen clara de la PI existente aportada a la colaboración
- Comprender, definir y negociar mejor las cláusulas de PI adecuadas antes del inicio de un proyecto de I+D en colaboración (por ejemplo, al negociar los acuerdos de consorcio).
- Identificar posibles formas de proteger los activos intangibles.
- Gestionar los conocimientos creados conjuntamente y compartidos.
- Ayuda a desarrollar una estrategia conjunta de gestión y explotación de la PI con los socios del consorcio.

Servicio gratuito

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan



Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan

Servicio limitado:

- No hay tiempo para una evaluación exhausta de los activos.
- No sustituye a servicios de profesionales como abogados o agentes PI.
- Los expertos evitarán dar consejos que hagan referencia a soluciones legales explícitas.
- No servirá para redactar solicitudes de DPI o contratos relacionados con la PI.
- Ni la CE ni EU IP HD asumen responsabilidades sobre las recomendaciones.

Horizon IP Scan
Helping SMEs manage and valorise
Intellectual Property in R&I collaborations



[Horizon IP Scan](#)

IP Helpdesk



IP Helpdesk

- Dirigido a PYMEs europeas que quieren proteger sus activos intangibles fuera de sus fronteras nacionales.
- European IP Helpdesk está también dirigido a actuales y potenciales beneficiaries de proyectos con financiación europea e investigadores.
- Asistencia gratuita de primera línea en temas de propiedad intelectual e industrial (PI).
- Apoyo práctico a la gestión de la PI.
- Grupo internacional de expertos en PI de diversos campos temáticos.
- Red de cooperadores dentro de la EEN: 44 embajadores de 27 países.



European IP Helpdesk Ambassadors



European
IP Helpdesk



Ambassadors



IP support at your doorstep

Enterprise Europe Network and the European IPR Helpdesk joined their forces to make you better benefit from our services.

[Read more](#)



The Ambassador team

Find the European IPR Helpdesk Ambassador in **your** country.

[Read more](#)



Becoming an Ambassador

Are you an Enterprise Europe Network advisor and interested in being a European IPR Helpdesk Ambassador? Follow us.

[Read more](#)

¡Gracias por tu atención!

Mónica Díaz de la Peña
mdiaz@idepa.es



European
IP Helpdesk

©IDEPA, IDEA, IVACE, EU IP HD, OEPM, WIPO, 4iPCouncil

