



## European IPR Helpdesk

# 10 pasos para encontrar un profesional de PI adecuado

La propiedad industrial e intelectual (PI) es un área multidisciplinar en la que interactúan derecho, ciencia e investigación, arte y literatura, finanzas y ciencias sociales. Cuando se toman decisiones relativas a la gestión de activos de PI y cuando se obtiene apoyo de asesores profesionales, es recomendable contar con algo de conocimiento en la materia.

Los profesionales de PI pueden ayudarle a resolver cuestiones relativas a PI. Por lo tanto, para obtener un asesoramiento de alta calidad, es de suma importancia encontrar un profesional de PI adecuado.

### ¿Quiénes son los profesionales de PI?

- *Abogados de PI (abogados)*: El derecho abarca muchos campos diferentes, desde el derecho de familia hasta la ley concursal. La PI es uno de esos campos y, como tal, requiere un conocimiento profundo de los sistemas de PI, con el que no todos los abogados cuentan en razón de su especialización. En consecuencia, a la hora de buscar un abogado de PI, es muy importante que éste tenga una experiencia consolidada en la materia. Los abogados de PI, son necesarios, por ejemplo, en todo lo relativo a la gestión de litigios de PI (incluyendo la representación procesal), las acciones precontenciosas, la redacción de contratos relativos a la PI, etc.
- *Agentes de PI (agentes)*: Un agente de PI es un profesional que representa a sus clientes ante las autoridades de PI, p.ej. la Oficina Europea de Patentes y las oficinas nacionales de patentes, redacta solicitudes de derechos de PI y da seguimiento a los procedimientos de solicitud. A menos que se indique explícitamente, los agentes de PI no son abogados, por tanto, los agentes de PI no necesariamente pueden representar a sus clientes ante los tribunales.

En la mayoría de los países de la Unión Europea<sup>1</sup>, es posible distinguir dos tipos de agentes de PI: "agentes de patentes" y "agentes de marcas". Por lo general, para poder utilizar oficialmente estos títulos es necesario presentarse a un examen y aprobarlo. Normalmente a los candidatos con una formación científica o técnica, tales como biólogos, físicos, ingenieros, etc. se les autoriza a presentarse al examen de agente de patentes, lo que les permite redactar solicitudes de patente complejas y/o evaluar el estado actual de la técnica<sup>2</sup>. Para los agentes de marcas generalmente es suficiente un título universitario.

---

<sup>1</sup> Algunas excepciones son España, Portugal y Polonia.

<sup>2</sup> Las reglas relativas a los prerrequisitos de examen de agente local de patentes y/o agente de marcas varían de un país a otro. Para ser "Agente Europeo de Patentes", profesional que representa a los solicitantes ante la Oficina Europea de Patentes, se debe pasar [el Examen de Calificación Europeo \(EQE\)](#).

- *Responsables de transferencia de tecnología, expertos en comercialización de PI, etc.:* Estos títulos hacen referencia a la experiencia en diferentes aspectos de la PI. A modo de ejemplo, los expertos en transferencia de tecnología son aquellos especialistas que tienen conocimiento sobre cuestiones relativas a la transferencia de tecnología, que generalmente tiene lugar entre la universidad y la industria. Por otro lado, los expertos en comercialización de PI se encargan de diversas cuestiones en el marco de las actividades de comercialización de PI, tales como auditoría de PI, valoración de PI o explotación de PI, etc.

## 10 pasos para encontrar un profesional de PI adecuado:

### **ANTES DE LA REUNIÓN:**

1. **Conozca antes de ir:** Disponer de un mínimo conocimiento en PI y su terminología es extremadamente útil cuando se discute el tema con un especialista. Gracias a los servicios del European IPR Helpdesk y su material disponible gratuitamente<sup>3</sup> podrá obtener información esencial sobre cuestiones de PI.
2. **Defina sus objetivos:** Tómese su tiempo para definir sus objetivos y los resultados esperados. A continuación, según sus necesidades, averigüe el tipo de profesional de PI que debe consultar. Por ejemplo, ¿necesita un abogado de PI o un agente de PI, o ambos? Generalmente, los despachos de abogados de PI contratan ambos perfiles.
3. **Busque un profesional de PI:** Siempre merece la pena dirigirse a personas que han experimentado el mismo problema al que usted se enfrenta y pedirles referencias. Las asociaciones regionales, los sitios web, las referencias comerciales (empresas que proporcionan servicios a los actores clave en el área de PI) y asociaciones de PI también pueden ayudarle a identificar los profesionales de PI más adecuados para usted.
4. **Compruebe las listas de los colegios de abogados y de agentes de la propiedad industrial:** La inscripción en las listas de los colegios de abogados y agentes garantiza la cualificación del profesional de PI para actuar en su nombre ante las autoridades. A modo de ejemplo, las bases de datos de representantes ante la [Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea \(EUIPO\)](#) y ante la [Oficina Europea de Patentes \(EPO\)](#) profesionales están disponibles en línea.
5. **Realice una búsqueda de antecedentes:** Recopilar información sobre registros de PI anteriores y la tasa de éxito de las solicitudes (puede llevar a cabo una "búsqueda de representantes" en las bases de datos de la [EPO](#) y la [EUIPO](#)), o sobre el historial de demandas, será de gran utilidad para averiguar la experiencia previa del profesional de PI. Por otra parte, es también esencial revisar los clientes actuales del profesional de PI, ya que es posible que desee evitar trabajar con alguien que también presta servicio a uno de sus competidores.
6. **Establezca una lista breve:** Cree una lista reducida de profesionales de PI, entrevístese con ellos y tome su decisión. Una lista de 3-5 consultores suele ser suficiente para llevar a cabo la comparación.

### **DURANTE Y DESPUÉS DE LA REUNIÓN:**

---

<sup>3</sup> El European IPR Helpdesk proporciona asistencia de primera línea a través de diferentes servicios, tales como publicaciones, eventos de formación y un servicio de asistencia. Consulte [www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu) para más información.

- 7. Entrevista con profesionales de PI:** A veces, los profesionales de PI ofrecen una primera consulta gratuita. Haga sus preguntas y haga hincapié sobre los puntos clave que son importantes para usted.
- 8. No revele nunca información sensible de PI en la primera reunión:** Evite a toda costa divulgar información crítica de PI (sus dibujos, los detalles de una invención, sus ideas en materia de marcas, etc.) hasta que firme un contrato.
- 9. Reflexione sobre los costes y beneficios:** Los especialistas pueden resultar un poco costosos, pero si su asesoramiento especializado es verdaderamente valioso, puede ser dinero bien invertido. Haga un análisis rápido de coste-beneficio y sea sensato a la hora de tomar una decisión.
- 10. Formalice un contrato:** Siempre es mejor redactar y firmar el contrato después de llegar a un acuerdo sobre una propuesta escrita. La propuesta debe incluir los objetivos, la metodología utilizada, el presupuesto y modalidades de pago, la subcontratación (si fuera necesaria), los tipos de incumplimiento del contrato/objetivo, cuestiones sobre exclusividad y confidencialidad, y las garantías.

#### **Exención de Responsabilidad:**

El proyecto European IPR Helpdesk recibe fondos del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención nº 641474. Sin perjuicio de que esta guía ha sido desarrollada con el apoyo financiero de la UE, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) o de la Comisión Europea. Ni EASME ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en nombre de EASME o la Comisión Europea es responsable del uso que se pueda hacer de esta información.

La asistencia ofrecida por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal.

Este trabajo ha sido traducido por la Agencia IDEA, el IDEPA, el IVACE y la Universidad de Navarra, socios de la Enterprise Europe Network en su calidad de Embajadores del European IPR Helpdesk. La guía traducida deriva originalmente de materiales proporcionados gratuitamente por el European IPR Helpdesk. El European IPR Helpdesk no se hace responsable de aquellas modificaciones o eliminaciones significativas de contenido que se hayan producido con motivo de la traducción.