

AUDITORIA BÁSICA DE PI PARA EMPRENDEDORES

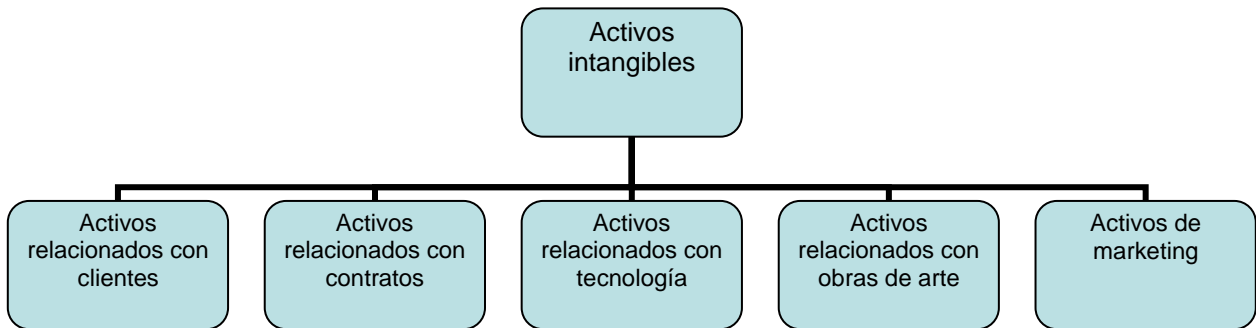
Por Natalia Tobón Franco

No se puede gestionar lo que no se ha medido. Por eso, antes de asesorar a un emprendedor, el Comité de emprendimiento de ASIPI le sugiere hacer una auditoría de la PI a su cliente que cumpla, al menos, las siguientes etapas:

1. Inventario
2. Diagnóstico
3. Resultado

1. Inventario

El primer paso del proceso de auditoría consiste en identificar los activos más obvios de P.I., de modo directo e inmediato. Hacen parte de la PI las marcas registradas, los derechos de autor, los diseños industriales, las patentes, las licencias concedidas y las obtenidas, y también las licencias recíprocas. Se incluyen en este punto, además, los manuales de trabajo, bases de datos, recetas y formulaciones, acuerdos de franquicia, publicaciones y conocimientos técnicos que haya elaborado la empresa. Todos estos activos se pueden resumir de la siguiente manera:



Hablemos de ellos. Los activos relacionados con clientes son las listas de clientes e información específica sobre clientes. Los activos relacionados con contratos son los contratos de licencia, regalías, contratos de publicidad, prestación de servicios, arriendo y franquicia. Los activos relacionados con tecnología se refieren a la tecnología patentada, software, tecnología no patentada, bases de datos, secretos empresariales. Los activos relacionados con obras de arte son los trabajos musicales, pinturas, fotografías, video o material audiovisual. Los activos de marketing son las marcas, nombres comerciales, trade dress, nombres de dominio, acuerdos sobre la competencia.

Si el interés es valorarlo, el activo intangible debe:

- Ser objeto de identificación y una descripción exacta
- Tener existencia legal y protección

- Tener una fecha específica de creación
- Ser objeto de propiedad privada que sea legalmente transferible
- Tener una existencia tangible, en el caso de los secretos la evidencia tangible del secreto estaría en las medidas de protección que se toman.
- Ser objeto de destrucción o terminación
- Generar un beneficio que sea medible
- Aumentar el valor de otros activos a los que se encuentre asociado.

Para llevar a cabo este trabajo se sugiere obtener los datos de los directores, empleados y terceras personas que pueden entregar documentos e información durante la auditoría, incluyendo su especialidad. También hacer una lista de todos los países y regiones donde la empresa tiene, explota o adquiere IP.

Si quiere hacer la tarea aún mejor, sería deseable hacer una retrospectiva a 3 años del dinero invertido en proteger la PI de la compañía (incluyendo detalles de los activos, consejos legales, conceptos sobre infracciones), reunir todos los documentos relacionados con la PI de la compañía y si están en otro idioma traducidos y hacer una lista de todos los casos en que la PI ha servido como garantía en préstamos.

2. Diagnóstico

Una vez identificados los elementos de la P.I. son examinados para determinar quién es su propietario, si están vigentes y pueden hacerse valer jurídicamente, y si se está haciendo uso de ellos en la práctica.

También se evalúa la importancia de cada uno de los elementos, atendiendo a factores tales como si corresponden a tecnologías esenciales para la empresa, cuál es la expectativa de vigencia de los derechos de P.I., y si existe una exclusividad, real o potencial, sobre la tecnología.

Un diagnóstico o check list equivocado es uno muy general (todas las patentes, marcas, diseños y secretos de la compañía) porque la información es abstracta. Un check list eficiente es uno con finalidad, que identifica y explica la información crítica de cada bien de IP.

La información mínima que se debe mostrar sobre cada activo es la siguiente:

- Identificación, definición y alcance de derechos
- Titularidad: Si se es propietario o depende de terceros: fue creado en el marco de un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios, se tiene como licencia, franquicia
- Derechos de Terceros: Si hay alguna licencia en cuyo caso hay que determinar la duración, alcance, obligaciones en caso de infracción (quien responde) y garantías.
- Protección: Si la IP se usa, está protegida o está en riesgo de cancelación.

Tenga en cuenta que un buen check list es la materia prima para valorar la PI. Al hacer el inventario se educa a las compañías y sobretodo al personal sobre los documentos que manejan información confidencial. Si uno ordena esquemáticamente la información puede controlarla mejor.

3. Resultado: Modelo de una auditoria de la Propiedad intelectual

El resultado de la identificación de activos y del diagnóstico debe contener como mínimo la siguiente información sobre cada activo:

a. Patentes

- Lista de todos los certificados de patente, patentes pendientes, abandonadas, rechazadas. Toda esta información debe contener fecha de la concepción, nombre del inventor, fecha del primer uso, notas de laboratorio.
- Toda la historia de la solicitud del reconocimiento (*file wrapper*) incluyendo las conversaciones telefónicas con las autoridades
- Descripción de las políticas de revelación de invenciones en la compañía
- Datos sobre posibles infracciones en el país y en el exterior
- Lista de todas las publicaciones y conferencias donde se ha revelado las invenciones
- Lista de todos los acuerdos que se han suscrito para explotar la invención
- Todos los documentos e información sobre disputas y litigios relacionados con la invención

b. Marcas

- Lista de todas las marcas incluyendo logos y lemas comerciales de la compañía
- Lista de todas las marcas registradas de la compañía, incluyendo país, fecha, clases aplicables y descripción de bienes amparados
- Copia de documentos de mercadeo, promocionales, audiovisuales, internet y todas las formas posibles de uso
- Copia de todas las búsquedas de marcas similares
- Copia de búsquedas de nombres de dominio similares
- Evidencia de control de calidad
- Lista de todos los acuerdos firmados sobre la marca
- Todos los documentos relacionados con disputas o litigios sobre la marca

c. Derecho de autor

- Lista de todas las obras protegidas no registradas
- Lista de todas las obras protegidas registradas
- Lista de todos los trabajos derivativos
- Lista de todas las infracciones que se hayan perseguido o no

- Lista de todas las disputas legales por infracciones
- Todos los acuerdos que se hayan suscrito para la explotación de la marca

d. Bases de datos

- Lista y descripción de todas las bases de datos
- Descripción de las medidas tomadas para proteger las bases de datos
- Copia de todas las infracciones sobre bases de datos
- Copia de las infracciones perseguidas sobre bases de datos

e. Nombres de dominio

- Lista de todos los nombres de dominio propios así como todas las solicitudes de nombres de dominio de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel presentadas.
- Copias de conceptos legales sobre el nombre de dominio
- Listado de las búsquedas en internet por cada nombre de dominio
- Todos los documentos relacionados con el nombre de dominio incluyendo contratos y acuerdos.
- Todos los documentos relacionados con disputas sobre el nombre de dominio

f. Investigación y desarrollo

- Lista y descripción de cada proyecto de I&D
- Inventario de equipos y materiales
- Personal involucrado
- Fechas de inicio y culminación
- Lista del salario de cada miembro del equipo
- Horas invertidas
- Estatus del proyecto
- Explicación de resultados esperados

g. Información de mercadeo

- Lista de productos
- Etapas de cada producto (*life schedule*)
- Estrategias de mercadeo
- Análisis de la demanda de producto

h. Check list sobre protección de secreto

- Datos, información y conocimiento identificada que no sea conocida, que no sea fácil de obtener y que se hayan tomado precauciones para proteger
- Información clasificada por nivel de seguridad

- Acuerdos de confidencialidad
- Existencia de códigos de acceso a la información

En conclusión, los activos intangibles como las marcas, las patentes, los derechos de autor crean un valor para la empresa, a veces mayor que el de sus activos tangibles. No existe un solo método que permita medir esta creación de valor pues todos los existentes tienen algún grado de subjetividad. Independientemente de todos los métodos que sugieran los expertos en finanzas, las cosas en general valen dependiendo de quien las necesita, para qué y para cuando. En todo caso resulta fundamental hacer auditorías de la propiedad intelectual en las empresas pues solo se puede mantener y sacar provecho de aquello que se tiene cuando se sabe que existe y se conoce su valor.