



# Gestión de la innovación: herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual

ISO 56005



Co-funded by  
the European Union



ISO 56005

Total de horas de formación:  
32 = 1  
ECVET

16 horas de entrenamiento físico

16 horas de aprendizaje individual

Actividades:

1. Ejercicios individuales
2. Autoevaluación
3. Actividades grupales
4. Casos de estudio



Co-funded by  
the European Union



# 1.

## Marco de Gestión de la Propiedad Intelectual

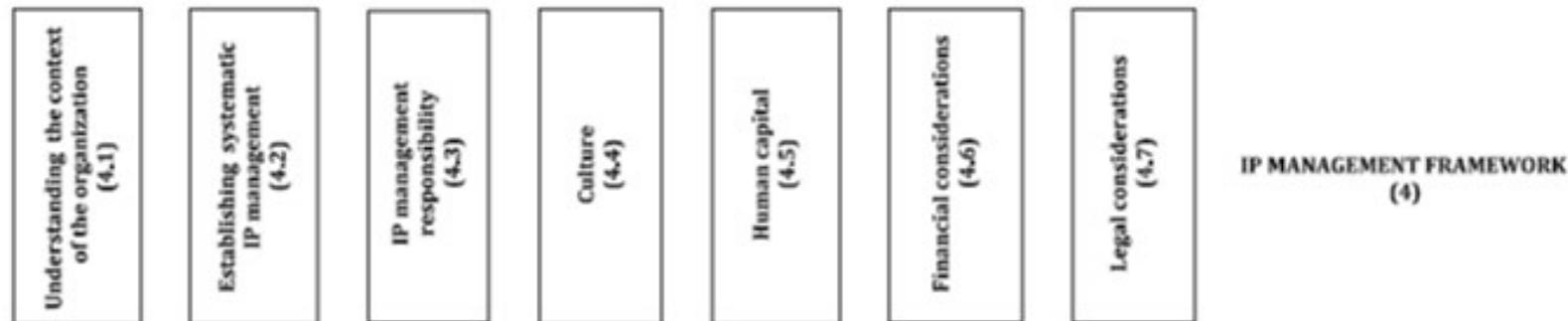


# IPM Marco de referencia

El objetivo de este proceso es establecer un marco organizativo en el que se pueda llevar a cabo la gestión de la P.I.

## Lista de resultados

- Estructura organizativa para apoyar la gestión de la PI en el ámbito de la innovación
- Apoyo de la alta dirección  
Establecimiento del proceso de gestión de la PI



Co-funded by  
the European Union



# IPM Marco de referencia

<b>Entendiendo la Organización y su Contexto</b>	Identificación y comprensión de la organización y su contexto
<b>Establecimiento de una gestión sistemática de la P.I.</b>	IP La gerencia tiene en cuenta las actividades, procesos y soportes que se requieren, cómo interactúan y cómo se puede lograr la mejora continua.
<b>IP Responsabilidad de la gestión</b>	La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso, gestión de la P.I., funciones y responsabilidades de la organización con respecto a la gestión de la P.I.
<b>Cultura</b>	La organización promueve una cultura institucional que apoye la gestión eficaz y la sensibilización sobre la P.I., al tiempo que proporciona y mantiene un entorno de trabajo propicio que apoya su aplicación
<b>Capital Humano</b>	La organización establece, aplica, mantiene y mejora continuamente la gestión del capital humano, los conocimientos y la competencia en los procesos de P.I. y la educación y la formación a fin de garantizar que los empleados sean conscientes de los procesos y las expectativas de la gestión de la P.I.
<b>Consideraciones financieras</b>	La Organización proporciona los recursos financieros necesarios para la ejecución eficaz de sus actividades de gestión de la P.I.
<b>Consideraciones legales</b>	La organización tiene un conocimiento general de las consideraciones jurídicas relacionadas con la gestión de la P.I. y reconoce que las infracciones de la P.I. de terceros pueden resolverse por diversos medios, como la concesión de licencias, la colaboración o los litigios



## Entendiendo la organización y su contexto

- ❑ Determinar las cuestiones y consideraciones externas e internas que sean pertinentes para los objetivos de la organización y que afecten a su capacidad para alcanzar los objetivos estratégicos de P.I. previstos..
- ❑ Identificar a las partes interesadas.



# Entorno externo



# Entorno interno

**Analizar su entorno interno en términos de estrategias comerciales y de innovación y tipos de activos de PI de la organización, considerando cuestiones relacionadas con:**

a) la Visión de Negocio e Innovación, la Dirección Estratégica, las Prácticas de Gestión existentes;

b) los Objetivos de Negocio e Innovación y la planificación para alcanzarlos;

c) la **propiedad intelectual** existente de la organización o concedida bajo licencia a terceros o concedida por terceros;

d) Fortalezas y debilidades de procesos y recursos que pueden afectar al logro de los objetivos de P.I. previstos;

e) **aspectos culturales** como los valores, la ética, las creencias, la historia, los comportamientos observados, las actitudes y el compromiso en los distintos niveles de la organización;



# Identificar a las partes interesadas

- *Identificar las partes interesadas (internas y externas, actuales y futuras) que sean pertinentes para la gestión de la PI en el ámbito de la innovación, y determinar sus necesidades, expectativas y requisitos aplicables.*



Co-funded by  
the European Union



# Establecimiento de una gestión sistemática de la P.I.

- En el contexto de la gestión de la P.I., la organización debe decidir si pone a disposición del público un resultado de innovación sin restricciones o si lo protege.
- Diferentes formas de protección de la propiedad intelectual (por ejemplo, derechos de autor, secretos comerciales, marcas, etc.) <https://www.youtube.com/watch?v=RdoJHBsnG0>



Co-funded by  
the European Union

# IP Responsabilidad de la gestión

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y la autoridad para las funciones relevantes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Las responsabilidades en materia de gestión de la P.I. deben estar claramente identificadas, documentadas y compartidas con el resto de la organización.



Co-funded by  
the European Union



# IP

## Responsabilidad de la Gestión (1)

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y la autoridad para las funciones relevantes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Las responsabilidades en materia de gestión de la P.I. deben estar claramente identificadas, documentadas y compartidas con el resto de la organización.

### IP Las responsabilidades son:

1. Establecer y aplicar una estrategia de P.I. que esté en consonancia con la estrategia de innovación y la respalde;
2. **Garantizar los recursos y las capacidades necesarios para la gestión de la P.I., según sea necesario;**



Co-funded by  
the European Union



# IP

## Responsabilidad de la Gestión (2)

### IP responsibilities are:

3. Comunicar la importancia de una gestión eficaz de la P.I. en toda la organización;
4. Velar por que la gestión de la P.I. logre los resultados previstos;
5. Establecer y mantener un inventario de los activos de P.I. de la organización para garantizar el acceso controlado a ellos por parte de las personas, interna y externamente, cuando sea necesario para la labor de la organización; etc.



Co-funded by  
the European Union

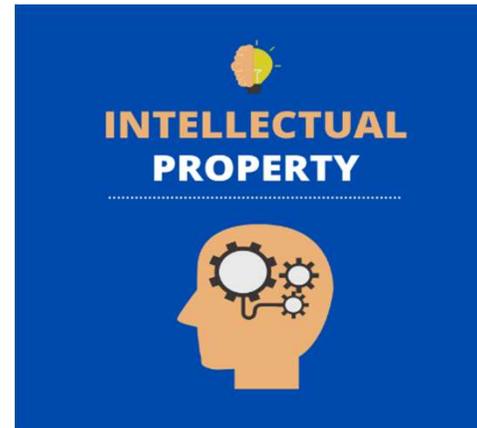


# IP

## Responsabilidad de la gestión

Se pueden asignar funciones y responsabilidades a las actividades de gestión de la P.I.

1. como parte de los roles existentes, como los roles relacionados con funciones o unidades específicas; o
2. como funciones específicas centradas en la gestión general de la P.I. o en iniciativas y actividades específicas de gestión de la P.I.
3. Estas responsabilidades pueden ser asumidas por una sola persona o por un equipo, y pueden ser internas o externas a la organización.



Source: <https://www.linkedin.com/pulse/ip-your-responsibility-marc-pearson/>



Co-funded by  
the European Union



# Cultura

## Conciencia

- Promover una cultura institucional que apoye la gestión eficaz de la P.I.
- Promover la sensibilización sobre la P.I. en toda la organización.
- Por ejemplo, proporcionar a los empleados una comprensión de las políticas y procesos de gestión de la PI, su propósito y expectativas específicas en relación con los requisitos de su función y la forma en que contribuyen a la eficacia de la gestión de la PI en sus operaciones de trabajo cotidianas.



Co-funded by  
the European Union



# Cultura

## Ambiente laboral

- ❑ Alentar a todos los niveles de la dirección a que promuevan y demuestren su compromiso con la gestión de la P.I. y teniendo en cuenta las consecuencias de no hacerlo.



Co-funded by  
the European Union



# Capital Humano

- Personal: identificar, proporcionar y garantizar la disponibilidad de las personas necesarias, considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de presentación de informes sobre la gobernanza de la P.I. a la alta dirección, que podría incluir informes periódicos sobre la idoneidad de los recursos actuales, a fin de satisfacer las necesidades de innovación de la organización.



Co-funded by  
the European Union



# Capital Humano

- **Conocimientos y competencias:** Determinar qué conocimientos son necesarios y velar por que estos conocimientos se mantengan y se pongan a disposición, y gestionar los requisitos cambiantes en materia de gestión de la P.I.



Co-funded by  
the European Union



# Capital Humano

- ❑ Educación y formación:
- ❑ desarrollar un programa de formación destinado a sensibilizar sobre la P.I.;
  - ❑ proporcionar formación específica para cada función y
  - ❑ medir periódicamente la eficacia de la formación disponible en materia de P.I. para garantizar que los procesos de gestión de la P.I. se comprendan y se ajusten a ellos en todos los niveles de la organización.



Co-funded by  
the European Union



# Consideraciones financieras

- Para una gestión eficaz de la P.I., es importante reconocer que el desarrollo y el mantenimiento de una cartera de P.I. entraña diversos costos (por ejemplo, los costos asociados a la evaluación, la protección, el registro, el mantenimiento y la observancia de los derechos de P.I., así como los costos de los recursos de la Organización, como la dotación de personal y la formación).
- La gestión de la P.I. debe considerarse como una inversión a largo plazo que puede generar rendimientos financieros y oportunidades comerciales.



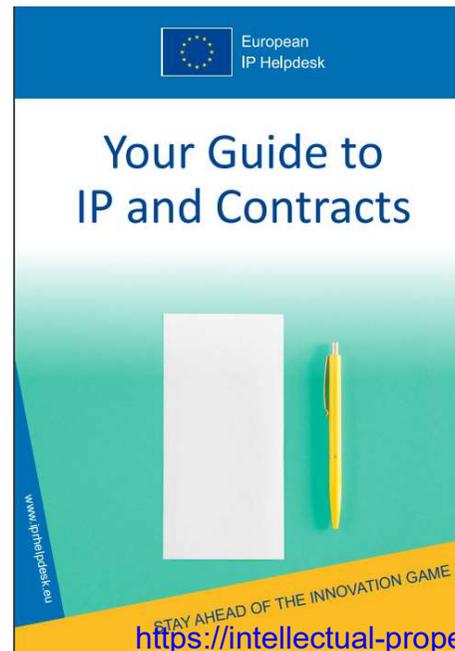
Source: <https://shipglobalip.com/blog/eight-reasons-for-choosing-an-ip-portfolio-management-company-to-coordinate-your-filing-processes>



Co-funded by  
the European Union

# Consideraciones legales

- ❑ Tenga en cuenta que las diferentes formas de propiedad intelectual tienen requisitos específicos para la protección.
- ❑ Desarrollar un proceso para conservar y mantener la documentación pertinente en materia de PI e innovación.



<https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2021-02/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts%283%29.pdf>

## CONTENTS

Introducing IP and contracts .....	4
1. General contract clauses .....	6
2. IP contracts .....	22
2.1. Assignment agreements .....	26
2.2. Licence agreements .....	29
2.3. Non-disclosure agreements .....	35
2.4. Technology transfer agreements .....	39
2.5. R&D agreements .....	41
3. Contracts that contain IP clauses .....	46
3.1. Joint venture agreements .....	47
3.2. Franchise agreements .....	49
3.3. Software development agreements .....	51
3.4. Consortium agreements .....	53
3.5. Employment agreements .....	56
The European IP Helpdesk .....	61
Our Services .....	62



Co-funded by  
the European Union

# Consideraciones legales

La organización debe:

- 1. proporcionar apoyo a las actividades legales involucradas en los procesos de innovación que conducen al despliegue de soluciones;*
- 2. abordar cuestiones jurídicas (por ejemplo, autoría, invención, titularidad, infracción de la propiedad intelectual y cuestiones contractuales).*
- 3. desarrollar un proceso para conservar y conservar la documentación pertinente en materia de PI e innovación (por ejemplo, registros) que aborde los siguientes aspectos: plazos de supervisión y revisión periódica de la cartera para garantizar que el tipo y el alcance de la protección sigan siendo adecuados para su finalidad o se ajusten según sea necesario;*



Co-funded by  
the European Union

# Consideraciones legales

La organización debe:

- 4. examinar las consecuencias de la vida útil de la protección de la P.I. para la innovación en la P.I. de la organización y en la estrategia de innovación más amplia;*
- 5. tener en cuenta que las diferentes formas de propiedad intelectual tienen requisitos específicos para su protección (por ejemplo, las patentes deben presentarse en todos los países en los que se desea protegerlas y la protección de los secretos comerciales exige que se adopten medidas razonables para protegerlas) y que cada forma de propiedad intelectual otorga derechos diferentes;*



Co-funded by  
the European Union



# Consideraciones legales

La organización debe:

- 4. abordar la propiedad intelectual de terceros de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo establecido por la organización (por ejemplo, licencia, diseño en torno a la propiedad intelectual de terceros, optar por ignorar) para equilibrar las posibles oportunidades, riesgos y consecuencias de las medidas adoptadas;*
- 5. Tenga en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con los países que tienen diferentes marcos legales, prácticas y estándares. Por ejemplo, puede haber diferentes implicaciones jurídicas para la supervisión y evaluación de la PI de terceros en las distintas jurisdicciones.*



Co-funded by  
the European Union



# IP Servicio de asistencia

El servicio de asistencia en materia de PI apoya a las pymes y a los investigadores de la UE que participan en proyectos financiados por la UE tanto para proteger como para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual (PI).

Los asuntos de propiedad intelectual pueden ser complejos y estar llenos de jerga legal. El servicio de asistencia en materia de PI puede ayudar a las pymes a analizar este panorama y proporcionar las herramientas necesarias para comprender mejor cómo se aplica la PI a las empresas, los productos o las actividades y los resultados de investigación y desarrollo. Esto permitirá a las pymes tomar decisiones informadas y estratégicas con respecto a sus activos.

- Patentes**
- Modelos de Utilidad**
- Marcas**
- Diseños Industriales**
- Autor**
- Secretos comerciales**

[https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources_en)



Co-funded by  
the European Union



# Referencias



# Referencias

1. ISO 56005:2020(E) - Innovation management — Tools and methods for intellectual property management — Guidance [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources_en))
2. [Beefing up business: How the EU can help SMEs protect their IP - YouTube](<https://www.youtube.com/watch?v=RdoJHBsnG04>)
3. <https://www.linkedin.com/pulse/ip-your-responsibility-marc-pearson/>
4. <https://shipglobalip.com/blog/eight-reasons-for-choosing-an-ip-portfolio-management-company-to-coordinate-your-filing-processes>[[EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts\(3\).pdf](#) (europa.eu)]
5. <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2021-02/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts%283%29.pdf> IP management and resources (europa.eu)]
6. [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources_en)





*Financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de ellos.*

