



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

Auditoría de PI: descubra el potencial de su negocio

Junio 2016¹

Introducción	2
1. ¿Qué es una auditoría de PI?.....	2
1.1. ¿Por qué es importante una auditoría de PI?.....	3
1.2. Tipos de auditorías de PI	3
2. Planificación de la auditoría.....	4
2.1. Creación del equipo y funciones	5
2.2. Alcance de la auditoría	6
2.3. Asignación de tiempo y presupuesto	6
3. Preparación para la auditoría de PI	7
4. Realización de la auditoría de PI	9
4.1. Problemas principales del auditor	9
4.2. Análisis DAFO	11
4.3. Valoración de la PI	12
5. Informe de auditoría de la PI.....	13
5.1. Los resultados de la auditoría de PI	13
5.2. Interpretación de los resultados	14
Lista de control de la auditoría de PI (ejemplo)	15
Inventario de PI (ejemplo).....	17
Información de utilidad	18

¹ El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés), la cual ha sido llevada a cabo por una agencia de traducción ajena al European IPR Helpdesk. Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida del mismo, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

Introducción

Sin ninguna duda, para las empresas de hoy día, uno de los primeros pasos para tener éxito en los negocios a nivel global consiste en conocer sus activos de propiedad intelectual.

El valor de los intangibles, tales como recursos humanos, conocimientos y propiedad intelectual (PI), constituye una mayor parte, en proporción, del valor total de la mayoría de las empresas, en comparación con el valor de los activos tangibles, tales como terrenos, vehículos, maquinaria y efectivo. Aunque los activos intangibles no están directamente a disposición de los consumidores son, sin duda, los pilares de las empresas y uno de los elementos esenciales para que las empresas alcancen el éxito de forma sostenida.

A pesar de ello, debido a la naturaleza no física de estos activos, a veces no es muy sencillo para las empresas identificarlos y utilizarlos como herramienta para alcanzar sus objetivos.

La auditoría de la propiedad intelectual puede tener un papel importante para la identificación de los activos intangibles de las empresas y para proporcionar información sobre su fortaleza, estudiando los derechos de PI asociados a esos activos. También tiene un papel valioso para aclarar cuestiones relativas a la propiedad, evaluando el valor de la PI, protegiendo los derechos de PI de la forma más efectiva, y evitando prolongados y costosos procedimientos judiciales evitando la infracción de los derechos de terceros. La auditoría de PI también ayuda a establecer una cultura orientada a la PI dentro de la empresa.

Esta Ficha Informativa pretende proporcionar información básica acerca de las auditorías de PI —cuál es su finalidad y cómo se efectúan— proporcionando ejemplos y herramientas útiles para su implantación y así descubrir el potencial de las empresas.

1. ¿Qué es una auditoría de PI?

Una auditoría de PI es una revisión sistemática, completa y orientada a encontrar soluciones de los **activos intelectuales propiedad de, usados o adquiridos por las empresas**, con el fin de averiguar su estado legal, valor, posibles riesgos relacionados con la PI y los medios para protegerlos y rentabilizarlos.

Una auditoría de PI formal tiene dos fines generales: (1) la identificación y evaluación de los activos de PI (2) prever y gestionar los riesgos que podrían estar ligados a la cartera de PI de la empresa.



Durante la auditoría de PI, se evalúa la totalidad de la cartera de activos de PI de la empresa. Se trata de aquellos activos, que:

- son creados y utilizados por la empresa,
- son propiedad de la empresa, pero no los utiliza,
- son propiedad de terceros, pero los utiliza la empresa (p. ej., a través de contratos de licencia),
- se adquieren de terceros (p. ej., a través de contratos de cesión).

1.1. ¿Por qué es importante una auditoría de PI?

La auditoría de PI es una importante herramienta empresarial, que ayuda a:

- identificar y controlar mejor la cartera de activos intelectuales en su totalidad: esclareciendo qué activos intangibles se poseen, cuáles se utilizan, verificando quienes son los propietarios de estos activos.
- proteger mejor la PI: sugiriendo las formas más prácticas y efectivas para proteger los activos de PI de los que se sea titular.
- explotar de forma efectiva la PI: mostrando si la PI es explotada de forma efectiva y revelando los activos de PI no utilizados y/o infrautilizados².
- establecer una estructura de administración de la PI efectiva: proporcionando orientaciones para el desarrollo de una gestión de la PI sólida y elaborada.
- alinear la estrategia de PI con la estrategia de la empresa: poniendo de relieve las posibles incoherencias entre la estrategia de PI y los objetivos de la empresa.
- determinar el valor de los activos de PI: ayudando a la valoración de los activos de PI para hallar el valor existente de la empresa.
- prever y gestionar posibles riesgos futuros: determinando si los activos de PI de la empresa infringen los derechos de terceros o si existen infracciones por parte de terceros sobre los derechos relativos a estos activos.
- reducir costes: permitiendo una reducción de los costes de mantenimiento de los activos de PI obsoletos y ayudando a evitar costosas y tediosas acciones judiciales por posibles casos de infracción.
- fomentar la inventiva y la creatividad: desarrollando mecanismos de apoyo a la investigación y fomentando la creación de PI dentro de las empresas.

1.2. Tipos de auditorías de PI

Hablando en general, dependiendo de los objetivos de la auditoría, hay dos tipos de auditorías de PI³:

² La no utilización puede ser una parte de la estrategia de negocio y de la PI de la empresa. Para saber más sobre la utilización y la no utilización estratégica de patentes en las PYME, consulte el artículo publicado en el European IPR Helpdesk Bulletin N° 18, únicamente disponible en [inglés](#).

³ En la bibliografía sobre PI, se suelen mencionar tres tipos de auditoría de PI: (i) auditorías de PI para fines generales, (ii) auditoría-due diligence de PI y (iii) auditorías centradas en objetivos concretos. Para simplificar, las auditorías se clasifican en dos grupos. Siga los vídeos de formación

Auditorías de PI generales: Las auditorías para fines generales dibujan una imagen general, pero amplia, acerca de los activos de PI de la empresa. Dichas auditorías analizan la cartera de PI en su conjunto para revisar el enfoque de la gestión de la PI de las empresas, en caso de que lo haya. La auditoría general de PI es un paso esencial y fundamental para desarrollar una propuesta de gestión de la PI y una cultura de PI exhaustiva dentro de la empresa.

Auditorías de PI específicas: Estos tipos de auditorías son conocidas generalmente como **due diligence de PI**. Tienen un alcance más limitado y normalmente tienen como objetivo la identificación y evaluación de los activos de PI pertinentes para el objetivo explícito de la auditoría.

La due diligence de PI se realiza en los siguientes contextos:

- Fusión y adquisición o empresas conjuntas: destinada a proporcionar una base para evaluar el riesgo y el valor de los activos de PI relevantes en una adquisición o venta de PI propuesta.
- Transacciones financieras: destinada a determinar el impacto de los activos de PI sobre transacciones financieras relativas a PI, tales como compra de acciones, garantías reales, salidas a bolsa iniciales, etc.
- Cesiones de PI y licencias de PI: destinada a proporcionar información al posible nuevo titular o licenciataria sobre la cartera de PI, se centra en la verificación de la propiedad y las posibles limitaciones que afectan al uso de la PI.
- Lanzamiento de un nuevo producto o servicio: destinada a evaluar los posibles riesgos de infracción o problemas de libertad de acción ligados al nuevo producto o servicio.
- Quiebra y despidos, etc.: destinada a proteger los derechos de PI en caso de quiebra, despido de empleados, etc.

Para orientar a nuestros lectores de forma más general, las auditorías de PI para fines generales se abordarán en esta Ficha Informativa. Para más información específicamente sobre la due diligence de PI, puede revisar la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.

2. Planificación de la auditoría

Un **plan de auditoría de PI establece los límites claros del estudio** proporcionando orientaciones para todo el proceso de auditoría. El plan debe presentar el equipo y las responsabilidades de cada miembro, el alcance de la auditoría, la duración esperada de la auditoría y el presupuesto asignado para el proceso completo.

de OMPI "[IP Panorama](#)" para tener más información sobre estos tipos de auditoría y su implantación práctica.

2.1. Creación del equipo y funciones

La auditoría de PI es un trabajo en equipo y debe ser realizada por los miembros que tienen, al menos, conocimientos de PI, de las líneas de producto y del entorno empresarial pertinente. Además, sería muy favorable que la lleven a cabo miembros que tengan suficientes conocimientos y experiencia en la ejecución de auditorías. Por esta razón, podría ser útil que todos los miembros reciban formación sobre los fundamentos de la PI y las auditorías de PI⁴.

Evidentemente, la selección de los miembros del equipo dentro de la empresa depende de la naturaleza y del alcance de la auditoría. No obstante, es de la máxima importancia que el equipo incluya miembros de todos los departamentos de la empresa que usen mucho la PI tales como I+D, producción, ventas y marketing y recursos humanos. Además, debido a su naturaleza legal, el asesor legal de la empresa (interno o externo) debe estar involucrado en la auditoría⁵.

Aunque no está regulado quién debe coordinar el proceso completo y realizar la auditoría (como “el auditor”), para que una auditoría sea efectiva, el equipo debe estar liderado por la persona responsable de PI en la empresa o el miembro del personal que tenga más experiencia en PI. El auditor también puede ser una persona externa dependiendo de la extensión de la auditoría y del presupuesto que se le vaya a asignar.

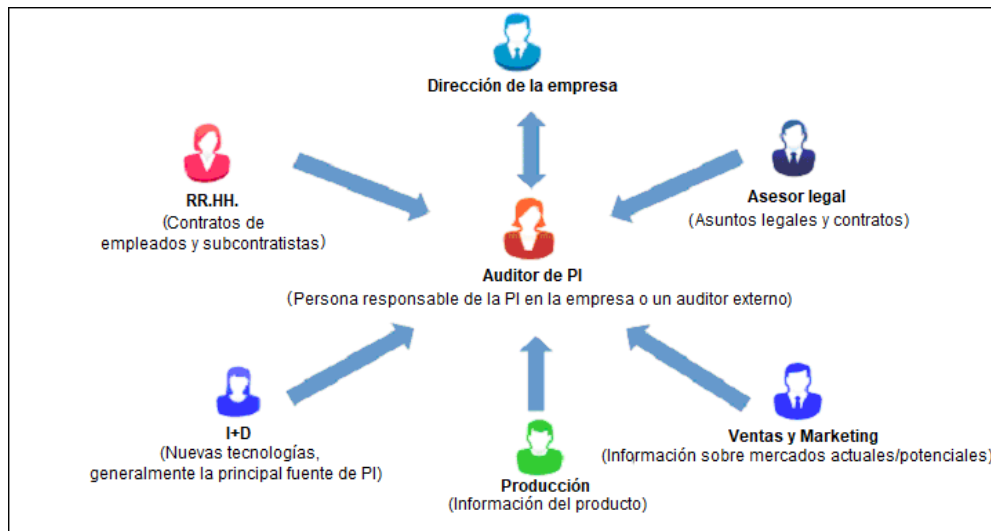


El equipo de auditoría puede incluir expertos externos o no. Si lo incluye, antes de dar comienzo a la auditoría de PI, todos los miembros externos que formen parte del equipo de auditoría, así como el personal interno, deben firmar un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés).

A continuación, se muestra un ejemplo de un equipo de auditoría de PI:

⁴ Puede beneficiarse de las sesiones de formación y webinars del European IPR Helpdesk. Haga clic en el calendario en nuestra página web [aquí](#).

⁵ En aras de la claridad, los ejemplos en esta Ficha Informativa están basados en una empresa ficticia compuesta por diferentes funciones/departamentos. Incluso si las empresas no siempre incluyen diferentes departamentos gestionados por diferentes personas (como generalmente no es el caso de las PYME) o no tienen departamentos completos como se muestra, hay personas en la organización empresarial que aceptan la responsabilidad de las diferentes funciones indicadas en esta Ficha Informativa.



2.2. Alcance de la auditoría

Dependiendo del tipo de auditoría a realizar, la identificación del alcance de la auditoría de PI es importante para establecer la finalidad del estudio. Por ejemplo, para una due diligence de PI en nuevas líneas de producto, la auditoría se puede limitar a la evaluación de posibles riesgos de infracción y a proteger los derechos de PI. A pesar de ello, en auditorías de PI más amplias, se deben planificar todos los pasos de la auditoría, desde la identificación de todos los activos intangibles utilizados hasta las acciones de gestión del riesgo.

Además, también es necesario estar seguro de que los miembros del equipo de auditoría entienden claramente el alcance de la auditoría, para fin de tener su dedicación plena durante la fase de puesta en marcha.

2.3. Asignación de tiempo y presupuesto

La realización de una auditoría de PI debe ser vista como un proyecto dentro de la empresa. Como en muchos proyectos, generalmente la auditoría de PI implica contribuciones por diferentes funciones de la empresa y requiere la dedicación seria de diferentes responsabilidades.

Para completar el estudio dentro de un plazo de tiempo razonable, siempre se recomienda desarrollar una planificación temporal programando cada paso con antelación y asegurarse de que cada persona involucrada es conocedora de estos tiempos límite.

Además, la cantidad de dinero a ser asignada para la auditoría de PI también debe ser presupuestada de antemano. Se debe indicar que el presupuesto se incrementaría considerablemente en el caso de que la auditoría se realice con asistencia profesional.



El estudio de auditoría debe verse como un proyecto interno de la empresa. Como todos los proyectos, el objeto de la auditoría, la duración y el presupuesto que vaya a asignarse deben determinarse con antelación con la aprobación de la alta dirección y todos los miembros del equipo de auditoría de PI.




3. Preparación para la auditoría de PI

La auditoría de PI es simplemente una revisión de la cartera de PI así como de los procedimientos pertinentes usados por la empresa para obtener y proteger su PI. Por lo tanto, antes de realizar la auditoría, es esencial obtener tanta información y documentación como sea posible sobre la totalidad de los activos de PI de la empresa, con la coordinación total del equipo de auditoría.





Uno de los peligros de las auditorías de PI es, precisamente, que, en este proceso, como el período de preparación puede ser muy extenso, los directivos pierdan el interés en la auditoría de PI, o que los documentos o la lista del inventario a preparar por las diferentes partes de la organización puedan faltar o ser incorrectos. Para superar estos riesgos, la planificación en la fase anterior debe ser completa, y las responsabilidades del equipo deben ser establecidas de forma clara (establecer las fechas límite, definir los objetivos de la auditoría, identificar las responsabilidades, etc.).

Como orientaciones para la implantación de este paso, la tabla que sigue puede ayudar a determinar qué clase de información se debe recoger de cada departamento a la hora de preparar la auditoría de PI⁶.

⁶ Los documentos y la información mencionados en la tabla no pretenden ser exhaustivos.

Responsable/ Función ⁷	Información a recoger
 <p>Dirección de la Empresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estructura de dirección de la empresa (información acerca de la dirección, accionistas, etc.). ✓ Estrategia comercial de la empresa incluidos los objetivos de la empresa. ✓ Política de PI.
 <p>Director de PI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Activos de PI: Solicitudes de patentes/modelos de utilidad, marcas, diseños y nombres de dominio, derechos de autor, conocimientos tecnológicos, información confidencial, divulgaciones públicas, etc. Sus propietarios, fechas de solicitud (para los derechos registrados), su cobertura geográfica, tasas de mantenimiento. ✓ Se deben tener en cuenta los activos de PI que no estén suficiente o apropiadamente protegidos (tales como invenciones patentables para las que no se hayan tramitado solicitudes de patente). ✓ Activos de PI utilizados: Tipos, titulares y campos de uso, aclaración sobre el uso legítimo respecto de los derechos que no sean propiedad de la empresa (p. ej., mediante licencia). ✓ Activos de PI no utilizados por la empresa: tipos, titulares y razones de la no utilización. ✓ Estrategia de PI de la empresa incluidas las políticas relacionadas con la PI.
 <p>Asesor legal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Casos de infracción: Información sobre casos anteriores/en curso donde se haya infringido la PI de la empresa y/o donde la empresa está acusada de infringir la PI de terceros. ✓ Contratos de PI: Copias de todos los contratos relacionados con la PI. Acuerdos de cesión, licencia, franquicia, empresa conjunta, otros contratos en relación con la PI tales como acuerdos de confidencialidad, acuerdos de transferencia de materiales, acuerdos de consorcio, contratos de I+D, acuerdos de consultoría. ✓ Información acerca de las leyes de PI para los mercados actuales/objetivo.

⁷ Los nombres de las funciones son sólo ejemplos, dado el hecho de que la estructura de cada empresa es diferente.

 <p>Ventas y Marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Información acerca de los mercados actuales/potenciales. ✓ Información acerca de los competidores: Identificación de los competidores, de sus productos. ✓ Información acerca de comunicaciones en ferias, presentaciones de empresa, publicidad, folletos, etc.
 <p>Producción</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Información acerca de los productos fabricados, hojas de datos, especificaciones.
 <p>I + D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estrategia de I + D. ✓ Información acerca de las tecnologías en desarrollo. ✓ Información acerca de las comunicaciones en publicaciones científicas. ✓ Informes de I + D.
 <p>Recursos humanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estructura de RR.HH. de la empresa: Organigrama, accionistas, socios. ✓ Contratos de empleo, contratos de subcontratación.

4. Realización de la auditoría de PI

4.1. Problemas principales del auditor

Después de la creación del equipo y de recoger la información de base, se puede iniciar la auditoría de PI.

Generalmente el auditor, o el director de PI de la empresa o un consultor externo, empiezan a trabajar a partir de una lista de control detallada para no omitir uno o más pasos importantes del proceso. Un ejemplo de dicha lista de control se proporciona al final de esta Ficha Informativa.

La auditoría puede ser realizada usando diferentes técnicas de auditoría. Esto debe definirse claramente durante la planificación de la auditoría y los miembros del equipo deben ser informados acerca del método a aplicar. Se puede usar cualquiera de los siguientes métodos o combinaciones, de acuerdo con el alcance de la auditoría, el tamaño de la empresa, la cultura de la empresa y el presupuesto y el tiempo asignados:

- Cuestionarios online.
- Entrevistas de seguimiento cara a cara con el personal de dirección, empleados clave y usuarios de los procesos de PI.
- Análisis de contratos, acuerdos de transferencia de materiales (MTA, por sus siglas en inglés) y otros documentos, con el asesor legal.
- Revisiones de cuadernos de laboratorio y registros de investigación relacionados.
- Revisiones de archivos informáticos.
- Análisis de los documentos pertinentes recogidos durante la fase de preparación e identificados durante las entrevistas.

Volviendo a los fundamentos, se debe tener presente que los objetivos principales de la auditoría de PI son la identificación de los activos de PI, verificando la propiedad y gestionando los posibles riesgos asociados a los mismos. Por lo tanto, cualquiera que sea el método escogido, las principales cuestiones a tener en cuenta por el auditor durante la auditoría de PI deben serían las siguientes:

Principales cuestiones a tener en cuenta por el auditor durante la auditoría de PI

Inventario y Propiedad⁸	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Son exhaustivos los activos de PI en el inventario? ✓ ¿Posee la empresa toda la propiedad intelectual en cuestión? ✓ ¿Están claramente identificados los titulares de los activos de PI y hay problemas de propiedad? ✓ ¿Hay activos de PI que la empresa utilice pero que sean titularidad de terceros? ✓ ¿Se han obtenido los derechos para el uso legítimo? (p. ej., mediante un contrato de licencia) ✓ ¿Hay limitaciones para usar la PI de terceros?
Protección y Uso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Hay activos de PI en uso, que aún no estén protegidos? ✓ ¿Se usan todos los activos de PI registrados? Si no, ¿hay oportunidades para licenciarlos o cederlos? ✓ ¿Se pagan sistemáticamente las tasas de mantenimiento/renovación de los derechos registrados (p. ej., por patentes, diseños, marcas)? ✓ ¿Hay medidas de protección para los activos de PI sin registrar? ✓ ¿Cubre la protección de los activos de PI todos los países

⁸ Para más información sobre la propiedad de la PI, consultar la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Inventiva, autoría y propiedad](#)", disponible en inglés.

	<p>actuales/ objetivo?</p> <p>✓ ¿Hay activos de PI sin usar y está justificada su no utilización?</p>
Contratos y Leyes⁹	<p>✓ ¿Todavía están en vigor todos los contratos de PI?</p> <p>✓ ¿Están registrados todos los contratos de PI en las autoridades competentes (oficinas de patente, etc.), si es necesario?</p> <p>✓ ¿Se han celebrado acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con empleados/terceros¹⁰?</p> <p>✓ ¿Hay lagunas en los contratos?</p> <p>✓ ¿Hay normas de PI identificadas en los contratos laborales?</p> <p>✓ ¿Hay problemas legales contractuales en relación con las normativas y legislación sobre PI y competencia locales?</p>
Cumplimiento e Infracción¹¹	<p>✓ ¿Infringe la empresa los derechos de PI de terceros?</p> <p>✓ ¿Hay problemas de infracción de terceros sobre los activos intelectuales de la empresa?</p>
Dirección de PI	<p>✓ ¿Existe una estrategia de PI identificada y efectiva integrada con las políticas de PI correspondientes?</p> <p>✓ ¿Existe un cierto nivel de conocimiento de la PI dentro de la empresa?</p>

4.2. Análisis DAFO¹²

Basándose en la documentación de referencia y la información adquirida hasta ahora, se debe realizar un análisis detallado para evaluar los activos de PI de la empresa.

Esta evaluación puede llevarse a cabo en cualquier formato; no obstante, se recomienda un análisis DAFO, que revela claramente los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas sobre los activos de PI de la empresa auditada. Los resultados de esta herramienta orientan a las empresas a desarrollar un conocimiento más completo de la situación y les ayudan con las fases de planificación estratégica y toma de decisiones.

⁹ Para más información acerca de los contratos de PI, consulte la Guía del European IPR Helpdesk "[Su Guía sobre Comercialización de PI](#)".

¹⁰ Para más información acerca de la titularidad de la PI, consulte la Ficha Informativa "[Acuerdo de no divulgación: una herramienta empresarial](#)" de European IPR Helpdesk.

¹¹ Para más información acerca de cómo hacer valer la PI, consulte la Ficha Informativa "[Defensa y protección de la PI](#)" del European IPR Helpdesk, disponible en inglés.

¹² Desde el punto de vista de la PI.

Puntos débiles (D): Establece las características a mejorar para eliminar las deficiencias de la PI de la empresa.

Amenazas (A): Determina los principales riesgos relativos a la PI, que la empresa necesita mitigar.

Puntos fuertes (F): Revela las partes más sólidas de la empresa y sirven de guía para encontrar las características de PI competitivas, a las que puede sacar partido.

Oportunidades (O): Identifica las oportunidades de las que dispone la empresa para reforzar su posición en el mercado a través de sus activos de PI.

Un breve ejemplo de dicho análisis DAFO para la PI se muestra a continuación:

<p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltiples solicitudes de patente rechazadas debido a la falta de actividad inventiva. • La estrategia de PI de la empresa se basa sólo en patentes y marcas. No se han presentado hasta ahora solicitudes de diseño. • No hay registro sistemático de divulgaciones públicas. • Algunas patentes han caducado debido al impago de las tasas de mantenimiento. 	<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificidad de la legislación de PI china y el panorama competitivo en el mercado chino. • Uso ilegítimo del diseño registrado de ABC Ltd. en nuestros productos (falta contrato de licencia). • Dos de los contratos de licencia esenciales expirarán antes de un año. • Demanda de infracción en curso relativa nuestra marca (medida cautelar relativa al uso de nuestra marca).
<p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de conocimiento de la PI dentro de la empresa. • No se han experimentado problemas de propiedad gracias a la solicitud de formularios de divulgación de la invención. • Los productos esenciales de la empresa están protegidos. • Sólido seguimiento de las posibles infracciones en los mercados extranjeros. 	<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fuerte competencia en I+D proporciona una base para la creación de nueva PI. • Visión para otorgar licencias por los activos intelectuales no utilizados. • Nuestro competidor en el mercado turco no tiene su PI protegida. • Decisión afirmativa de los tribunales franceses sobre la invalidación de la patente del competidor.

4.3. Valoración de la PI

Aunque la valoración de la PI no es una parte típica de las auditorías de PI, para algunas auditorías (p. ej., las auditorías para fusión y adquisición) constituye un elemento integrado del proceso de auditoría.

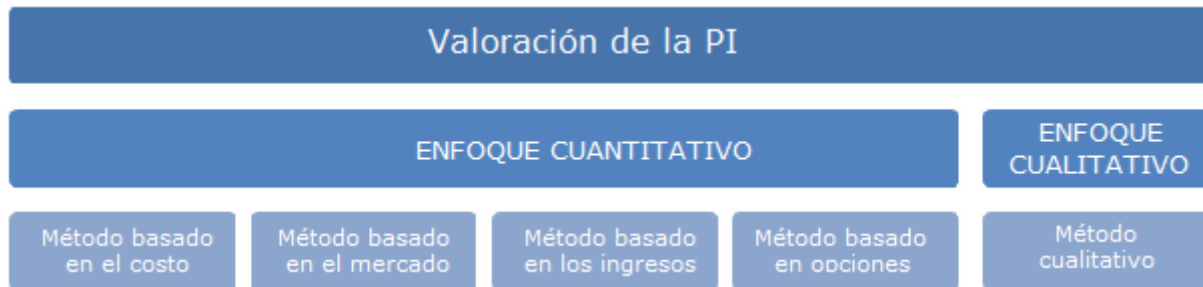
Valorar correctamente los beneficios que pueden obtenerse de cualquier activo de PI requiere una evaluación de¹³:

- el coste que supone desarrollar activos de PI alternativos para satisfacer las mismas o comparables necesidades del mercado,

¹³ Ref. IP Panorama, OMPI. Para acceder al vídeo de formación completo, haga clic [aquí](#).

- la rapidez con la que un mercado particular valoriza y devalúa ese tipo de activo,
- las regalías que se pagan por activos similares,
- el reconocimiento del mercado del activo,
- el coste de dicho reconocimiento, si es deficiente.

Se utilizan diferentes enfoques de valoración de la PI para valorar la PI de la cartera de la empresa. Generalmente, estos enfoques se dividen en dos categorías: la valoración cuantitativa y la cualitativa^{14,15}.



5. Informe de auditoría de la PI

Después de terminar el proceso de auditoría, se recomienda que el auditor presente los resultados al personal de dirección junto con las recomendaciones pertinentes.

Uno de los fines principales de la presentación del informe al personal de dirección es hacer preguntas y explicar la importancia de los cambios recomendados a los procesos actuales, así como de la implantación de nuevas fases en el proceso (si existieran).

5.1. Los resultados de la auditoría de PI

Una vez que se ha terminado la auditoría de PI, se desarrollan los siguientes tres resultados principales y se deben presentar en el informe junto con las recomendaciones y las medidas a tomar:

- El inventario de PI¹⁶: Este inventario contiene información detallada sobre cada activo de PI, tal como el propietario y el tipo del activo, los inventores/diseñadores o autores, cuándo se creó o adquirió el activo (y, si el activo ha sido adquirido, las condiciones de la adquisición), mantenimiento en curso o requisitos de cumplimiento y la fecha de expiración o renovación del activo. La base de datos de PI resultante permite a la empresa identificar claramente y seguir de forma eficiente

¹⁴ Para más información acerca de la valoración de la PI, consulte la Ficha Informativa "[Valoración de la propiedad intelectual](#)" de European IPR Helpdesk, disponible en inglés.

¹⁵ También puede consultar la sección [Preguntas Frecuentes \(FAQ\)](#) de la página web del European IPR Helpdesk e inspirarse a partir de las preguntas existentes relativas a la Valoración de la PI.

¹⁶ En la página 16 se incluye un ejemplo básico de un inventario de PI.

tanto el alcance y el estado de su cartera de activos de PI, como añadir información relativa a los nuevos activos de PI futuros.

- El análisis DAFO: El análisis descubre los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de la empresa relativos a sus prácticas de PI. Los resultados de este análisis son confidenciales y no se deben compartir con terceros.
- Resultados de la valoración de la PI (en caso de que se haya llevado a cabo): Este documento contiene información acerca del valor financiero y/o cualitativo de los activos de PI en cuestión.

5.2. Interpretación de los resultados

Basándose en los hallazgos del equipo de auditoría, el auditor debe hacer una descripción general del **estado de la PI en la empresa**, describir y evaluar los **defectos de la PI** descubiertos en la auditoría, proponer y describir **acciones correctoras** concretas que sea necesario adoptar y analizar si los activos de PI están **sirviendo a los objetivos estratégicos** de la empresa.

Los resultados de la auditoría de PI proporcionan una revisión de los activos de PI y de la estructura de la dirección de PI de la empresa. Por lo tanto, el informe de auditoría de PI debe verse como una guía para la reevaluación de las políticas de PI de la empresa y una herramienta para potenciar la estrategia de PI de conformidad con los objetivos de la empresa.

Como la auditoría de PI pone especial énfasis en la verificación de la propiedad de la PI, la misma puede revelar deficiencias relativas al uso de derechos de terceros (p. ej., derechos de licencia). Sin suficientes derechos de licencia, la empresa puede enfrentarse a graves problemas legales para acceder a estos derechos.

La auditoría también puede poner de manifiesto a otras partes (p. ej., empleados o terceros) que puedan reivindicar derechos de propiedad de la PI de la empresa y que, en virtud de dicha propiedad, puedan tener libertad para explotar el derecho de PI pertinente (p. ej., una patente) ellos mismos sin permiso de la empresa.

La auditoría de PI también ayuda a las empresas a tomar medidas sobre posibles casos de infracción, ya que revela si el uso de cualquier activo de PI vulnera derechos de terceros. Junto con esto, también sugiere posibles actividades para que las actividades de terceros dejen de infringir los derechos de PI de la empresa.

En consecuencia, como los activos intangibles siguen creciendo en importancia, la auditoría de PI proporciona valiosa información, que protege a las empresas contra graves implicaciones legales y ofrece recomendaciones acerca de cómo una empresa puede potenciar el valor de su PI para crecer en el ámbito empresarial de forma segura y sostenible.

Lista de control de la auditoría de PI (ejemplo)¹⁷

1. Inventario de activos de PI
 - 1.1 Patentes/modelos de utilidad concedidos y en trámite
 - 1.2 Diseños registrados y en trámite
 - 1.3 Marcas registradas y en trámite
 - 1.4 Nombres de dominio
 - 1.5 Derechos de autor
 - 1.6 Información confidencial incluidos secretos comerciales y know-how
 - 1.7 Topografías de productos semiconductores/circuitos integrados
 - 1.8 Derechos de obtentor
2. Verificación de propiedad en el inventario (propiedad de la empresa)
3. Alcance geográfico de la protección de la PI
4. Uso de los activos de PI en el inventario
 - 4.1 Verificación y campos de uso de los activos de PI en el inventario
 - 4.2 Activos de PI no utilizados en el inventario, justificación de la no utilización
 - 4.3 Lista de activos de PI no utilizados sin justificación
5. Otros activos de PI utilizados (no propiedad de la empresa)
 - 5.1 Verificación de propiedad
 - 5.2 Análisis de libertad de acción, derechos de acceso, limitación de derechos
6. Registros de invención y diseño
 - 6.1 Cuadernos del inventor y del diseñador
 - 6.2 Formularios de divulgación de la invención y del diseño
7. Marcas
 - 7.1 Partes involucradas en la creación y selección del símbolo a utilizar como marca y en el proceso de aprobación
 - 7.2 Evaluación de los productos y servicios a proteger por la marca comercial
8. Otros activos de PI
 - 8.1 Gestión de otros activos de PI
9. Revisión y solicitud de PI
 - 9.1 Realización de búsqueda de PI
 - 9.2 Criterios para la solicitud

¹⁷ Esta lista no pretende ser exhaustiva y solamente debe tomarse como ejemplo.

- 9.3 Redacción de la solicitud
 - 9.4 Seguimiento hasta la concesión
 - 9.5 Cuotas de mantenimiento o renovación
10. Gestión de la PI
- 10.1 Estrategia de PI y política de PI, coherencia con la estrategia de la empresa
 - 10.2 Conformidad de las solicitudes de la empresa con la estrategia de PI
11. Gestión de contratos
- 11.1 Disponibilidad de contratos
 - 11.1.1 Licencias/Licencias cruzadas/Franquicias
 - 11.1.2 Acuerdos de empresa conjunta
 - 11.1.3 NDA con empleados/Contratos laborales
 - 11.1.4 NDA con terceros
 - 11.1.5 Acuerdos de transferencia de materiales
 - 11.1.6 Acuerdos de consorcio
 - 11.1.7 Contratos de I+D
 - 11.1.8 Acuerdos de consultoría
 - 11.1.9 Otros acuerdos relacionados con la PI
 - 11.2 Comprobación de las cláusulas del contrato y su validez
12. Cumplimiento/Infracción
- 12.1 Casos de infracción anteriores
 - 12.2 Amenazas por infracción de derechos de terceros
 - 12.3 Amenazas por infracción de terceros sobre los derechos de PI de la empresa
 - 12.4 Posibles soluciones para los casos de infracción

Un inventario de PI ejemplo para la empresa XYZ Ltd.

Tipo	Nombre / Título	Número	Externa / Interna	Fecha de presentación / creación	Fecha de expiración / renovación	Propietario	Inventor / Diseñador / Creador / Autor	Cobertura geográfica	Estado	Uso	Notas	Valor, si se dispone
Patente	p1	EP 123456	Interna	07.01.1997	07.01.2017	XYZ Ltd.	inventor1, inventor2, inventor3	Patente europea	Concedida	En uso		aprox. 500.000 EUR
Patente	p2	WO 123456	Interna	25.03.2014	25.03.2034	XYZ Ltd.	inventor4	FR, IT, BG, TR	Examen en internacional	En uso	informe de búsqueda positivo	n/a
Patente	p3	FR 654321	Externa	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.	inventor5	FR	Concedida	En uso	Licencia exclusiva en FR solo para calzado con tm4 licenciado	100.000 EUR
Diseño	d1	123456	Interna	12.05.2004	12.05.2019	XYZ Ltd.	diseñador1, diseñador 2	Diseño UE	Registrada	En uso	Tercera renovación en 2014	aprox. 100.000 EUR
Marca comercial	mc1	111111	Interna	13.04.1995	13.04.2025	XYZ Ltd.		Marca UE	Registrada	En uso		aprox. 250.000 EUR
Marca comercial	mc2	222222	Interna	31.01.2015	31.01.2025	XYZ Ltd.		Marca UE	Apelada	En uso	apelación en curso con EQUIPO	n/a
Marca comercial	mc3	333333	Interna	23.10.2015	23.10.2017	XYZ Ltd.		DE	Publicada	Sin uso	a licenciar	20.000 EUR
Marca comercial	mc4	444444	Externa	26.06.2005	26.06.2025	ABC Ltd.		FR	Registrada	En uso	Licencia exclusiva en FR solo para calzado con p3 licenciada	50.000 EUR
Nombre de dominio	d1	d-000001	Interna	01.02.1996	01.02.2020	XYZ Ltd.			Registrada	En uso		n/a
Derecho de autor	da1	da-000001	Interna	10.12.2005		XYZ Ltd.	autor 1			En uso		n/a

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa sobre "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Inventiva, autoría y propiedad](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Acuerdo de no divulgación: una herramienta empresarial](#)"
- Ficha Informativa sobre "[Defensa y protección de la PI](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Valoración de la propiedad intelectual](#)", disponible en inglés.
- "[Tu Guía sobre la comercialización de la PI](#)"
- "[El uso de patentes europeas en empresas grandes y pequeñas](#)", artículo de Paola Giuri y Salvatore Torrisi, publicado en el Boletín nº 18 del European IPR Helpdesk, únicamente disponible en inglés.
- Clip de formación sobre auditoría de PI en "[IP Panorama](#)", OMPI.

CONTACTO

Para comentarios, sugerencias o información adicional, contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxemburgo

Email: service@iprhelpdesk.eu
Teléfono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

Línea de asistencia (Helpline): El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — www.iprhelpdesk.eu—, por teléfono o fax.

Sitio web: En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

Newsletter y Boletín: Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

Formación: Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a training@iprhelpdesk.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)