

El *Due Diligence* en la Propiedad Intelectual

JESÚS LÓPEZ CEGARRA

Abogado. Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. Profesor Invitado del Módulo «Taller de Negociación y Contratos de Tecnología» del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes. Profesor Invitado de la Cátedra de Marcas de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Metropolitana. Caracas. Venezuela. Director de Marcas y Patentes de Clarke Modet & C° de Venezuela. E-mail: jlopez@clarkemodet.com.ve

Recibido: 05/11/2007. Aceptado: 15/11/2007

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo analizar los principales aspectos que deben considerarse al momento de iniciar cualquier relación jurídica, como por ejemplo fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas; y que envuelva la adquisición de bienes protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, dada la naturaleza compleja y especial de estos derechos.

PALABRAS CLAVES: Due Diligence, Propiedad Intelectual, Patentes, Marcas, Derecho de Autor, Secretos Empresariales

***Due Diligence* in Intellectual Property**

Abstract

The object of this work is the analysis of the most significant aspects regarding any relation that involves the acquisition of assets protected by intellectual property rights, based on the complex and special nature of these rights.

KEY WORDS: Due Diligence, Intellectual Property, Patent, Trademarks, Copyrights, Trade Secrets

«...datos, información y conocimiento
no son conceptos intercambiables»

Thomas H. Davenport y Laurence Prusak

I.- NOCIONES INTRODUCTORIAS SOBRE EL *DUE DILIGENCE*

En un entorno complejo como el de hoy, las organizaciones buscan estrategias para poder mantenerse competitivas. Una de esas formas es a través de alianzas estratégicas, pues con ellas se busca sumar esfuerzos y recursos, para conseguir un beneficio superior al de la actuación de cada una de manera separada.

Sobre esto dicen Dyer y Singh que: «[Las] posibles ventajas [de las alianzas para las firmas de alta tecnología] han obligado a las firmas a desarrollar una cartera de alianzas como parte de una estrategia para competir de manera efectiva en el mercado» (2001, p. 418).

No obstante, los mismos autores expresan que: «Aunque las alianzas son muy importantes, son muy difíciles gestionar, ya que un gran porcentaje no cumple sus expectativas. De hecho algunos estudios indican que aproximadamente la mitad de todas las alianzas fracasan (...)» (2001, pp. 418-419).

Aunque los autores citados no lo sugieren, es probable que algunos de los inconvenientes que surgen de estas alianzas pudieron evitarse conduciendo un *Due Diligence* adecuado a cada una de esas transacciones.

La expresión *Due Diligence* es de gran uso y aceptación para referirse a la idea de auditoría, investigación o buenas prácticas previas a una transacción comercial,

que permite disminuir los riesgos que pueden derivar de ella, así como las posibles responsabilidades contractuales o extra-contractuales.¹

Su origen está vinculado con la *Security Act* de 1933 de los Estados Unidos de América². El término se emplea para referirse a una conducta estándar exigida a los intermediarios y vendedores de acciones de la bolsa vendidas en ofertas públicas. En el contexto de la ley, se trata de una:

(...) investigación en una manera razonablemente calculada para descubrir todos los hechos que un inversor pudiera considerar para decidir si comprar o no la acciones. Si los corredores y comerciantes podían demostrar haber cumplido con este estándar, las *Securities Act* les proveía una defensa contra el reclamo de los inversores (Heines, 2007).

El Black's Law Dictionary define al *Due Diligence* como la: «Diligencia que razonablemente se espera, y generalmente es ejercida por, una persona que busca satisfacer un requerimiento legal o librarse de una obligación» (2000, p. 368).

Es así como el *Due Diligence* está asociado a la verificación de deberes y obligaciones en materia laboral, fiscal, ambiental, y hasta operativa de una empresa. También se realiza en materia de Propiedad Intelectual, especialmente cuando el objeto de la transacción incluye este tipo de derechos.

Uno de los aspectos básicos que se busca con el *Due Diligence* en Propiedad Intelectual, se relaciona

principalmente con la titularidad de los derechos que se están adquiriendo, pero permite también conocer otros aspectos que pueden ser medulares en la operación, como por ejemplo, la ubicación los bienes intelectuales, el alcance en la protección, el mantenimiento de los derechos, las políticas de protección en una empresa, posibles debilidades y cualquier otro aspecto que pueda revestir interés.

El presente trabajo, aunque no pretende ser exhaustivo, sino orientador sobre el tema, pretende hacer énfasis en los puntos más críticos en una negociación que incluya aspectos de Propiedad Intelectual.

II.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y *DUE DILIGENCE*

Dicen los autores Davenport y Prusak (2001) que:

(...) el conocimiento estructurado y explícito de las patentes e informes no se convierte en algo útil simplemente a partir de su codificación. Debe ser evaluado y estar a disposición de las personas que pueden hacer algo a fin de beneficiar a la organización (p. 98).

Esto adelanta una idea de lo complejo que puede ser el tema y para estar conscientes de que adquirir una patente no significa obtener el conocimiento necesario para ejecutar esa tecnología. Por ello, tener claro el objetivo de la adquisición, permite orientar más eficientemente lo que debemos buscar.

La Propiedad Intelectual a efectos de un *Due Diligence*, se entiende en un sentido amplio, porque además de los bienes que tradicionalmente comprende la disciplina

(patentes de invención, signos distintivos –marcas, nombres comerciales, lemas- diseños industriales y derecho de autor) se extiende a otros como los Secretos Empresariales o los nombres de dominio en Internet.

Asimismo se parte del principio que las empresas no usan estos bienes de manera aislada, sino que generalmente están atados a una estrategia para su producción y comercialización.³

Teniendo presente lo anterior, Mc Carthy define al *Due Diligence* en Propiedad Intelectual de la siguiente manera:

Investigación llevada a cabo en el curso de una transacción de Propiedad Intelectual para verificar y determinar la titularidad y alcance de los derechos de Propiedad Intelectual que se están cediendo, licenciando o usando de manera accesoria. El propósito (...) es proveer la información para analizar y valorar el negocio y los riesgos legales asociados con la Propiedad Intelectual objeto de la transacción (2001, pp. 138-139).

Vemos entonces que el objetivo es verificar, tanto la titularidad de los derechos, como su alcance y validez. Dado que la naturaleza de cada uno de los activos protegidos por Propiedad Intelectual es distinta, el análisis para cada una de ellos también varía.

III.- CONSIDERACIONES A REALIZAR

Uno de los factores determinantes en el momento de iniciar una adquisición es establecer claramente qué se

propone el adquirente. El alcance y estrategia del *Due Diligence* varía si lo que se quiere es una marca, un mercado, una tecnología, un conocimiento o una combinación de lo anterior.

Los cuidados se extreman si se está frente a una transacción que cruza las fronteras de países. En estos casos, se constata si los activos están debidamente protegidos en los mercados relevantes y que no haya limitaciones legales a la protección.⁴

Adicionalmente, hay otros elementos que son también relevantes y que condicionan el alcance del *Due Diligence*: los presupuestarios, la posibilidad de entrevistar a las personas claves (tales como inventores, autores), acceso a información que puede ser decisiva, entre otros.

Siempre será conveniente que la información que divulguen las partes, se realice bajo acuerdos de confidencialidad. Esto permite que ambas intercambien datos que deben mantenerse secretos, así como las condiciones bajo las cuales se revelan.

IV.- COMO PROCEDER

Como se expresó anteriormente, la estrategia de *Due Diligence* dependerá de la intención del potencial adquirente. No obstante, hay algunos puntos claves que son de auxilio para su ejecución.

Una actividad importante es indagar sobre la empresa titular de los derechos, en registros públicos, Internet, o mediante investigaciones privadas. Esto pudiera aportar datos sobre posibles conflictos que pudieran afectar la Propiedad Intelectual, como pueden ser, problemas de

índole laboral en relación con personas claves, litigios que se relacionen con esos derechos o cualquier otro.

Los acuerdos de confidencialidad deben suscribirse antes de que las partes comiencen a divulgar información sensible. Se establecen luego los equipos de trabajo, que incluyen las personas familiarizadas con la Propiedad Intelectual.

Realizado esto, se procede a identificar los activos de la empresa protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, para organizarla por tipo: marcas, patentes, derechos de autor, nombres de dominio, secretos empresariales.

El interesado examina los aspectos críticos, dependiendo del tipo de Propiedad Intelectual. Más adelante veremos algunos de ellos en específico, pero básicamente se verifican los títulos, vigencia y validez de los derechos, acuerdos con terceros, condiciones en los que se acordaron actividades de Investigación y Desarrollo; los contratos de trabajo o de obra respecto a la producción de los activos intelectuales.

Igualmente examina la documentación relacionada con la Propiedad Intelectual respecto a terceros, vale decir, garantías, cesiones, licencias, patrocinios, o cualquier otro documento en los que conste que el titular autoriza a terceros a disponer de los derechos.

Deben efectuarse búsquedas respecto a la Propiedad Intelectual. El alcance puede ser de carácter internacional, si la transacción envuelve derechos en otros países.⁵

En cada etapa se hace un seguimiento para valorar los puntos vulnerables, inconsistencias, así como las posibles soluciones que se puedan tomar para solventarlos.

El proceso de *Due Diligence* debe ir siempre acompañado de entrevistas con las personas claves relacionadas con la Propiedad Intelectual.

V.- PUNTOS A CONSIDERAR DE ACUERDO CON EL TIPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El alcance y listado de actividades en el *Due Dilligence* depende, entre otros factores, del tipo de Propiedad Intelectual que se esté analizando. A continuación se señalan los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

V.1 Patentes de Invención

En materia de patentes corresponde verificar tanto la autoría como las cesiones que los inventores realizaron a favor del titular; confirmar si ellos aún continúan en la empresa; cuáles patentes (propias y a nombre de terceros) están relacionadas con la que se desea adquirir; obtener copia de las memorias descriptivas para luego determinar el alcance de la protección, tanto en lo que se refiere a la tecnología misma (productos, procesos, diseños), como en su aspecto territorial (países o mercados relevantes); y si algún tercero presentó algún tipo de objeción u oposición, cuestionando la validez del derecho.

En los casos de divulgación de la tecnología antes de presentar la solicitud de la patente, corresponde establecer bajo qué condiciones tuvo lugar y si ello perjudica la novedad de la invención.

Deben revisarse las fechas de presentación de las solicitudes y cuando se haya reivindicado prioridad, constatar el cumplimiento de las condiciones exigidas por

la legislación de otros países. Igualmente verificar los lapsos de vigencia de la patente y la cancelación oportuna de las tasas de mantenimiento.

Cuando se hayan otorgado licencias a terceros, ver las condiciones pactadas: tanto en lo que se refiere a las facultades y obligaciones del licenciatarario en cuanto a territorios, tiempo, posibilidad de sublicenciar, contraprestación; como las obligaciones a las que se comprometió el licenciante: asistencia técnica, mantenimiento de los derechos, permisos requeridos por ley.

Revisar si el titular o una persona autorizada por éste, han defendido el derecho frente a terceros infractores, mediante acciones directas ante las autoridades, o indirectamente cartas de cese de uso. Y en los casos de alguna transacción extrajudicial, cuales fueron las condiciones acordadas.

De la investigación, es probable que se encuentre que determinadas tecnologías no han sido aún protegidas. De ser así, conviene evaluar su protección bien sea por patentes o por secretos empresariales.

V.2 Marcas

En lo que se refiere marcas, se revisa la forma como se están usando los signos distintivos en los empaques, publicidad e incluso en los patrocinio a terceros.

Corresponde evaluar si la forma como se están usando afecta o no la distintividad de las marcas y que las menciones de TM ó ® las están incorporando, en aquellos casos en que la empresa tenga como política colocarlos.

El interesado verifica el listado de registro y solicitudes en el extranjero, con el estado actual de cada uno de los casos. Esto debe extenderse a todos los nombres de dominio.

El alcance de la protección también es un punto de interés: conocer si abarca los productos y servicios de interés, así como los signos distintivos usados o por usar: palabras, dibujos, diseños, lemas comerciales, jingles publicitarios.

Una búsqueda independiente tanto nacional como en los países de interés le dará al interesado datos cruciales para conocer posibles conflictos, limitaciones o acciones pendientes por ejecutar.

Dado que las legislaciones exigen renovaciones del registro para su mantenimiento, corresponde verificar los vencimientos más próximos y si hay alguna exigencia legal especial (como pueden ser pruebas de uso de las marcas). Igual cuidado debe tenerse respecto a los cambios que afecten la titularidad: cambios de domicilio, de nombre de la empresa, licencias, cesiones, fusiones.), pues las legislaciones generalmente exigen su participación a las autoridades correspondientes.

En los casos de garantías, licencias de uso o autorizaciones otorgadas a terceros, verificar las condiciones en que se otorgaron. Si hay procedimientos de oposiciones o cancelaciones con base en las marcas, comprobar su estado, y la factibilidad de una decisión positiva o negativa.

Al igual que en materia de patentes, lo concerniente a los terceros infractores es un punto de cuidado, sin dejar

de lado las posibles disputas o procesos de recuperación de nombres de dominio efectuados por terceros que incluyan las marcas protegidas.

V.3 Derecho de Autor

En lo que respecta al Derecho de Autor, varios aspectos son de interés: la autoría, la modalidad en que se crearon las obras (relación de trabajo, por encargo u otro tipo), los registro de las mismas; las políticas para la protección y publicación de las obras, y su alineación con las políticas de protección de la tecnología, especialmente en las organizaciones de Investigación y Desarrollo: De ser éste el caso corresponde analizar si la divulgación de una obra fue debidamente autorizada para evitar la divulgación de una invención no patentada.

Los contratos de cesión de derechos a terceros también son revisados para determinar cuáles derechos fueron cedidos, el alcance y condiciones fijadas.

Los contratos de licencias con terceros de software o de cualquier otra propiedad intelectual de terceros se revisan para constatar que su uso es conforme a las cláusulas acordadas.

Corresponde verificar también lo relativo a las infracciones de los derechos por parte de terceros.

V.4 Secretos Empresariales

Con respecto a los secretos empresariales, se hace en primer lugar un inventario completo, con toda la data asociada a los mismos, para estudiar su alcance.

El interesado debe tener acceso a todos los acuerdos de confidencialidad, tanto con trabajadores como con terceros, con base en la información secreta. Esto permite evaluar tanto su validez jurídica, como las condiciones que fueron pactadas.

Debe solicitarse a la empresa sus políticas de seguridad y protección de la información privilegiada.

En caso de que exista alguna tecnología o know-how resguardado como secreto empresarial que pueda ser patentado, determinar la pertinencia de su protección por esta vía.

VI. CONCLUSIONES

El presente trabajo plantea un catálogo no exhaustivo de prácticas basadas en la experiencia para llevar a cabo un *Due Diligence*, pues en materia de Propiedad Intelectual corresponde tomar medidas dirigidas a atender la naturaleza especial de estos derechos.

Un plan bien dirigido e implementado correctamente ayuda a reducir los riesgos, pues con antelación se anticipa la conveniencia o no de la transacción, o de ser el caso, las medidas tendientes a resolver problemas específicos.

NOTAS

¹ En el caso de Venezuela, la práctica del *Due Diligence* se puede atar al artículo 1.270 del Código Civil, que establece que: «*La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito.*»

² Se trata de una ley de carácter federal que regula el registro y oferta pública inicial de garantías, con énfasis en una completa divulgación pública financiera y otras informaciones. (Black's Law Dictionary, 2000).

³ Para ilustrar lo anterior, una empresa puede fabricar un determinado producto que es identificado con una marca, pero adicionalmente existe una tecnología patentada para fabricarlo, la presentación está protegida por un diseño industrial y puede haber secretos empresariales asociados al mismo. Todos estos aspectos en conjunto son los que se evalúan en la negociación.

⁴ Los planes para hacer negocios pueden ser protegidos por el sistema de patentes en Estados Unidos de América (Barton, 2003), lo que no está permitido en otros países, como el caso de la Comunidad Andina (ver artículo 15 literal d), Decisión 486 de la Comisión).

⁵ No se debe olvidar que la Propiedad Industrial, especialmente las patentes, rige el «Principio de Territorialidad», es decir que la protección se extiende exclusivamente al territorio donde se solicitó.

REFERENCIAS

Barton, R. (2003). *Patents and the Federal Circuit*. 6^{ta} ed. Washington: BNA Books.

Davenport, T. y Prusak, L. (2001). *Conocimiento en acción. Cómo las organizaciones manejan lo que saben*. Buenos Aires: Prentice Hall.

Dyer, J. y Singh, H. (2001). *Utilizar alianzas para construir una ventaja competitiva en las tecnologías emergentes*. En WHARTON: Gerencia de Tecnologías Emergentes. Buenos Aires: Vergara Bussiness

Garner, B. (Editor) (2000). *Black's Law Dictionary*. St. Paul (Minnesota): West Group

Heines, M. H (2007), *What is due diligence?* [Documento en línea] Disponible: <http://www.edn.com/article/CA6438586.html?text=due+diligence> [Consulta: 2007, Diciembre 03]

McCarthy, J. (2001). *Desk Encyclopedia of Intellectual Property*. Washington: BNA Books.