

Guía de Buenas Prácticas para la Evaluación de la Inversión de Emprendimientos Tecnológicos

I. Introducción.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores tecnológicos es el levantamiento de fondos en sus diversas etapas de desarrollo, desde sus fases más tempranas, así como durante su crecimiento, y posterior consolidación.

En etapas tempranas los emprendimientos, por lo general acceden a fuentes de financiamiento de mayor accesibilidad tales como: fondos públicos, recursos propios, familiares y cercanos, en las que no requieren proporcionar información detallada respecto a la empresa y sus tecnologías. No obstante lo anterior, en la medida que la empresa pasa a etapas superiores de desarrollo, las necesidades de recursos van en aumento. En ellas, las fuentes de financiamiento (usualmente capital de riesgo) requieren de mayor y mejor calidad de la información, para así determinar los riesgos del negocio y por consiguiente la conveniencia de invertir y el monto que será asignado a la empresa.

Con la finalidad de facilitar dichos procesos, tanto para emprendedores como para inversionistas, a continuación se presentan una serie de recomendaciones e instrumentos que deberían ser considerados como antecedentes básicos o mínimos para la entrega y análisis de la información.

Due diligence, como antecedente para estos estándares.

El proceso de levantamiento de fondos de capital de riesgo considera un proceso de “due diligence”¹, que se realiza tras los acuerdos preliminares del Term sheet². El due diligence contempla la revisión de antecedentes de la empresa receptora de fondos, y puede ser de cuatro clases: legal, financiero/contable, comercial y propiedad intelectual. No obstante lo anterior, la presente guía se enfoca en emprendimientos tecnológicos, por lo cual se abordarán principalmente los requerimientos relativos a la propiedad intelectual, así como algunos elementos necesarios de otras áreas que son de carácter transversal.

¹ Proceso de auditoría previo a una inversión.

² Términos y condiciones preliminares de una propuesta de futura inversión, que servirá de base para los contratos entre las partes.

II. Principales documentos requeridos para el análisis de propiedad intelectual.

<p>I. <u>ACTIVOS DE P.I.</u></p>
<p>1. Listado de <u>registros</u> de marcas, patentes, diseños industriales, dominios de Internet, derechos de autor y cualquier otra propiedad intelectual y/o industrial de la Sociedad. Certificados y vigencias.</p> <ul style="list-style-type: none">- Buscador de marcas: Marcas INAPI - Base Mundial Marcas WIPO- Buscador de patentes: Patentes INAPI- Patentscope- Certificados y títulos: Certificados y títulos- Departamento de Derechos Intelectuales: Página de inicio (Individualizar N° de registro, fecha, nombre o título, titular, vigencia)- Nombres de dominio: NIC CHILE - ICANN WHOIS
<p>2. Listado de <u>solicitudes</u> de marcas, patentes, diseños industriales, dominios de Internet, derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual y/o industrial de la Sociedad, nacional o internacional. Informe sobre estado de tramitación. (Individualizar N° de registro / solicitud según corresponda, fecha, nombre o título y titular, estado tramitación, observaciones/oposiciones)</p>
<p>3. Listado y copias de los contratos de licencia entre la Sociedad y el licenciador/licenciatarario respectivo de software, patentes, marcas, derechos de autor, etc. Respectivas anotaciones en los registros correspondientes.</p>
<p>4. Listado y copias de contratos que tengan por objeto la compra, venta o autorizaciones sobre marcas, patentes, derechos de autor, diseños industriales, dominios de Internet, etc., respecto de las cuales es titular la Sociedad.</p>
<p>5. Listado y copia de todos los reportes o informes sobre estado del arte (landscape tecnológico), libertad para operar, y similares, referencia de los autores o responsables.</p>
<p>6. Antecedentes del desarrollo tecnológico tales como cuadernos de laboratorio o de campo.</p>

<p>7. Listado y copia de antecedentes de orden regulatorio que puedan servir para sustentar una eventual solicitud de patente de invención: estudios preclínicos/clínicos/ de campo, registros o solicitudes administrativos y regulatorios, validaciones/certificaciones técnicas y económicas de entidades internas y externas.</p>
<p>8. Listado a lo menos enunciativo o referencial, de los secretos industriales o empresariales.</p>
<p>II. <u>CONTRATOS CON COLABORADORES.</u></p>
<p>9. Listado de todos los <u>trabajadores</u> de la Sociedad, con individualización completa, fecha de contratación, funciones, remuneración y beneficios, más copia de los contratos individuales de trabajo, incluyendo sus anexos.</p>
<p>10. Lista de personal contratado a <u>honorarios</u>, indicando tipo de labores desempeñadas, lugar, fecha de ingreso o inicio de los servicios, y copias de contratos existentes.</p>
<p>11. Otros documentos/anexos que puedan dar cuenta de obligaciones laborales contraídas por la sociedad con trabajadores/personal a honorarios (ej. <i>stock options, NDAs, acuerdos sobre PI</i>).</p>
<p>12. Lista de personal dependiente de terceros (contratistas, subcontratistas), que preste servicios para la sociedad, descripción de funciones.</p>
<p>13. Lista de principales proveedores de servicios tecnológicos, copias de contratos de servicios (cláusulas de propiedad intelectual/industrial – NDA).</p>
<p>14. Listado y copia de todos los contratos suscritos por la sociedad con contrapartes de proyectos que involucren desarrollo de tecnología (ej. universidades, centros de I+D, otras empresas). Políticas de propiedad intelectual de las entidades tecnológicas, en los casos que corresponda.</p>

III. ASPECTOS COMERCIALES.

15. Copia de los contratos comerciales con clientes de la sociedad (cláusulas de propiedad intelectual/industrial, licencias, cláusulas de NDA).

16. Copia de los términos y condiciones de las páginas web (menciones sobre privacidad, PI, licencias)

17. Listado y copia de todos los contratos suscritos por la sociedad con contrapartes de proyectos que involucren desarrollo de tecnología (ej. universidades, centros de I+D, otras empresas)

18. Listado de proyectos que cuenten con financiamiento público y/o privado y copia de los contratos.

IV. CONTINGENCIAS.

19. Listado de todos los juicios y procedimientos seguidos por o en contra de la sociedad, que se tenga conocimiento que están por iniciarse, administrativos o judiciales (incluyendo arbitral) en relación con las marcas registradas, patentes, derechos de autor, diseños industriales, modelos de utilidad y dominios de internet, respecto de los cuales sea parte la Sociedad. Estado actual de tramitación.

20. Copia de las opiniones legales/informes legales que se hubieren emitido en relación con estos procedimientos, informe sobre estimación de gastos que involucren estos procesos.