Maksym Stepanenko

IP y protección legal de una startup: patentes, NDA y equity

Cómo proteger la propiedad intelectual sin gastar $100.000 en abogados

IP y protección legal de una startup: patentes, NDA y equity

Cómo proteger la propiedad intelectual sin gastar $100.000 en abogados

Maksym Stepanenko

Innova Publishing · 2026

Página del libro, versión actualizada y las demás guías de la serie:
guides.mmix.biz/es/ip-protection

CAPÍTULO 1

La IP de una startup: qué proteger y para qué

La propiedad intelectual (IP) de una startup suele ser su principal activo. Los inversores revisan la IP como parte de la due diligence. Los compradores (acquirers) pagan una prima por las empresas con una sólida protección de IP. Entender los fundamentos de la IP permite protegerse sin facturas legales de $50.000.

Cuatro tipos de IP: Patentes: protegen invenciones. 20 años de protección. Exigen divulgación pública. Son caras ($10.000–$30.000+ por una patente en EE. UU.). Marcas (Trademarks): protegen la marca (nombre, logotipo). Indefinidamente, mientras se use con regularidad. Relativamente accesibles ($300–$400 de tasa de presentación ante la USPTO). Derechos de autor (Copyright): surgen automáticamente al crear la obra. Software, contenido, diseño. No exigen registro (aunque el registro da más derechos). Secretos comerciales (Trade Secrets): información confidencial que da una ventaja competitiva. Se protegen mediante NDA y políticas internas. Duración ilimitada mientras siga siendo secreto.

Qué es la IP de una startup: el código fuente. Los algoritmos. La base de datos (estructura + datos). El diseño del producto. La marca (nombre, logotipo, tagline). Los procesos de negocio, si son únicos. Los datos de clientes (customer data) (en cuanto a su estructura y organización). La primera regla: la IP debe pertenecer a la empresa, no a los fundadores. Los contratos con empleados y fundadores (employee/founder agreements) son críticos.

Errores de titularidad de la IP (IP ownership) que matan el fundraising: un cofundador hizo trabajo antes de constituir la empresa (incorporation) → la IP le pertenece a él personalmente, no a la empresa. Un freelancer escribió código sin una IP assignment clause → la IP pertenece al freelancer. Se usó open

source con licencia GPL → todo su código tiene que pasar a ser open source. Un fundador dejó a su empleador anterior con un non-compete o un IP assignment → ese empleador puede reclamar la IP de la startup. Estos problemas bloquean con frecuencia rondas de financiación.

Primeros documentos legales: Constitución (incorporation): inmediatamente después de decidir crear la empresa. Founder agreements con IP assignment. Vesting schedule. Employee agreements: cada empleado firma un IP assignment + NDA. Freelancer agreements: la IP assignment clause es obligatoria. Coste: Clerky, Stripe Atlas y Doola, de $500 a $2.000 por el paquete básico.

CAPÍTULO 2

La patente: cuándo hace falta y cuándo está sobrevalorada

«Necesitamos una patente» es una reacción habitual de los fundadores. Pero las patentes están sobrevaloradas para la mayoría de las startups. Entender cuándo hacen falta de verdad le ahorrará tiempo y dinero.

Cuándo tiene sentido una patente: hardware o un producto físico con una invención mecánica única. Deep tech (biotech, medtech, ciencia de materiales), donde la IP es el activo principal (core asset). Software B2B con un algoritmo único que es difícil de reproducir de otra manera. Cuando la ventaja competitiva (moat) depende precisamente de la protección por patente. Cuando los inversores de su nicho esperan una cartera de IP (IP portfolio) (los VC de biotech).

Cuándo NO tiene sentido una patente: una app de consumo o software puro (la mayoría de las patentes de software nunca se llegan a hacer valer, son complejas y caras). Cuando el speed-to-market es su moat (cuando llegue la patente, el competidor ya estará en el mercado). Cuando su ventaja competitiva es la marca, la red, los datos o el equipo. Cuando el presupuesto hace más falta para el producto y el crecimiento.

La realidad de la protección por patente: coste de una patente en EE. UU.: $10.000–$30.000 (con abogado). Plazo de examen: 2–3 años. El estatus de Patent pending llega justo después de presentar la solicitud. Enforcement: si un competidor infringe la patente, tendrá que ir a juicio. Un litigio = $1M+. Una startup pequeña no puede hacer valer una patente frente a una gran empresa. Por eso: para una startup, la patente tiene más bien un valor de señal (para los inversores) que de protección real.

Provisional Patent Application: es rápida ($320 de tasa de la USPTO + $1.000–$2.000 de abogado). Da el estatus de «Patent

Pending» durante 12 meses. No se convierte en patente automáticamente: hay que presentar la solicitud completa (full application) dentro de esos 12 meses. Una buena estrategia: Provisional en una etapa temprana. Después, decidir si hace falta una patente completa.

Los Trade Secrets como alternativa a la patente: si el algoritmo es difícil de someter a ingeniería inversa, un trade secret puede ser mejor. No hay divulgación pública (a diferencia de la patente). Protección indefinida. Exige: un control de acceso estricto. NDA con todos los que tengan acceso. Documentación clara de qué es un trade secret.

CAPÍTULO 3

NDA, acuerdos entre cofundadores y equity

La mayoría de los problemas legales de las startups nacen de acuerdos mal redactados (o inexistentes) con personas. Son los documentos más importantes en la etapa temprana.

NDA (Non-Disclosure Agreement): cuándo hace falta: antes de revelar información confidencial a socios, desarrolladores o contratistas. Qué debe incluir un buen NDA: Definition of Confidential Information (qué es exactamente secreto). Obligations of Receiving Party (qué deben hacer). Duration (normalmente de 2 a 5 años). Exclusions (la información que ya es pública o se obtuvo de forma lícita). Remedies. Cuándo NO hace falta un NDA: con inversores (normalmente no firman NDA, y es normal). Con clientes potenciales en las discovery calls.

NDA mutuo vs. unilateral (Mutual vs One-Way): One-way (unilateral): solo una parte revela información. Se usa cuando usted muestra el producto sin que la otra parte revele nada a cambio (reciprocal disclosure). Mutual: ambas partes comparten información confidencial. Para alianzas y JVs.

Co-Founder Agreement: el documento más importante. Debe incluir: Equity split y sus criterios (quién recibe cuánto y por qué). Vesting schedule: el estándar es 4 años, con 1 año de cliff. Si un cofundador se va a los 6 meses sin cliff, lo pierde todo. IP assignment: todo lo creado para la empresa pertenece a la empresa. Roles and responsibilities: quién es el CEO, quién el CTO, quién toma qué decisiones. Decision-making: qué requiere unanimidad, qué puede decidir el CEO. Buyout provisions: si uno quiere irse o comprarle su parte al otro. Non-compete: durante cuánto tiempo no competir tras la salida.

Employee Stock Options (ESOP): el estándar para atraer talento cuando no hay dinero para sueldos de mercado. Option pool:

normalmente se reserva entre el 10 y el 15% de la empresa antes del fundraising. Exercise price: el strike price fijado en la 409A valuation. Vesting: igual que el del cofundador (4 años, 1 año de cliff). ISO vs NSO: ISO (Incentive Stock Options): para empleados de EE. UU., con ventajas fiscales. NSO (Non-Qualified): para contratistas, asesores y no residentes en EE. UU. SAFE Note vs Priced Round: SAFE (Simple Agreement for Future Equity) es un instrumento sencillo para el pre-seed. No son acciones de inmediato: se convierten en el priced round. Coste: $500–$1.000 frente a $20.000–$50.000 de los documentos de un priced round.

CAPÍTULO 4

Marca registrada: cómo proteger su marca

La marca registrada (trademark) protege los elementos que identifican su marca: nombre, logotipo, tagline. Es uno de los tipos de IP más infravalorados e importantes para las startups.

Por qué importa la marca registrada: sin una marca registrada (registered trademark), cualquiera puede usar un nombre parecido. Una gran empresa puede registrar su nombre y obligarle a cambiarlo. Los domain squatters usan nombres similares. En una operación de M&A, el comprador revisa el estado de la marca (trademark status).

Cómo comprobar la disponibilidad de un nombre: USPTO TESS (Trademark Electronic Search System) para EE. UU. EUIPO para Europa. CIPO para Canadá. Compruebe: nombres idénticos. Nombres parecidos en clases similares. Compruebe también: la disponibilidad del dominio. Los nombres de usuario en redes sociales (social media handles). Los resultados de Google.

Proceso de registro en la USPTO: elija las clases de marca (trademark classes) (Nice Classification): 45 clases. Para SaaS suele ser la Class 42 (Software as a Service). Prepare: la muestra de uso o specimen (una captura de pantalla de su logo en el sitio web). Presente la TEAS Plus application: $250 por clase (online). TEAS Standard: $350 por clase. Tras la presentación: revisión de la USPTO (3–6 meses). Publication (30 días para presentar oposiciones). Registration certificate. En total: $500–$1.000 por una clase en EE. UU. si lo presenta usted mismo.

Madrid Protocol: un sistema internacional para registrar un trademark en varios países con una sola solicitud. Presente en EE. UU. → añada países mediante el Madrid Protocol. Es mucho más barato que presentar solicitudes por separado en cada país. Es popular entre startups con ambiciones globales.

Mantenimiento de la marca (trademark maintenance): en EE. UU.: Declaration of Use (5–6 años después del registro). Renewal (10 años, y luego cada 10 años). Defienda activamente: si alguien infringe, envíe una cease & desist letter. Sin enforcement = pérdida de los derechos sobre la marca.

Color, sonido y forma: se puede registrar algo más que el nombre y el logotipo. El color marrón de UPS. El sonido «ta-da» de Intel. La forma de la botella de Coca-Cola. Para las startups, son oportunidades de nicho para diferenciarse mediante signos distintivos (distinctive marks).

CAPÍTULO 5

Checklist legal previo a la financiación

Antes de la primera ronda de financiación (incluso pre-seed), dedique de $2.000 a $5.000 a poner en orden lo legal. Se amortiza: una cap table limpia acelera la due diligence. Sin sorpresas no se pierde la confianza del inversor.

Estructura corporativa: empresa constituida en la jurisdicción correcta. Startups de EE. UU.: Delaware C-Corp (el estándar para la financiación de VC). Canadá: una corporación federal (federally incorporated) o una corporation de Ontario/BC. UE: depende del país, Estonia OÜ para la UE. Cap Table: limpia y actualizada. Excel o Carta, Pulley (herramientas especializadas). Todas las acciones emitidas (issued shares) documentadas. Todos los acuerdos con los cofundadores firmados y reflejados en la cap table.

IP audit: todos los IP assignment agreements firmados (founders, employees, contractors). Nada de open source con GPL/AGPL en código propietario (compruébelo con FOSSA o Black Duck). El dominio pertenece a la empresa (no a una cuenta personal). Las cuentas de redes sociales pertenecen a la empresa. Trademarks: solicitudes presentadas al menos para el mercado principal.

Documentos laborales y de contratistas: cada empleado: offer letter + employment agreement + IP assignment + NDA. Cada contratista: services agreement + IP assignment. Stock option grants: formalizados con aprobación del consejo (board approval). 409A valuation: obtenida de un tasador certificado (certified appraiser) (necesaria para fijar el exercise price de las opciones).

Secretos y compliance: ninguna información de secretos comerciales divulgada públicamente. Privacy Policy y Terms of Service en el sitio web. GDPR compliance si hay usuarios europeos (privacy policy + data processing). Si es del sector salud: HIPAA compliance. Si son finanzas: las licencias correspondientes.

Banca y finanzas: una cuenta bancaria de empresa separada de la personal. Contabilidad llevada (al menos la básica). Declaraciones fiscales (tax filings) al día. Sin litigios pendientes (outstanding legal disputes).

Coste de una puesta en orden legal completa (full legal cleanup) antes del seed: $3.000–$8.000 con un abogado de startups competente. Clerky, Stripe Atlas y Doola ofrecen documentos estandarizados por $500–$2.000. Cooley, Wilson Sonsini y Gunderson son bufetes de primer nivel especializados en startups (más caros, pero para Series A+). Los YC Standard Documents son gratuitos y están ampliamente reconocidos.

¿Y ahora qué?

Gracias por leer «IP y protección legal de una startup: patentes, NDA y equity».

Las actualizaciones de este libro, los archivos EPUB y PDF y todas las guías de la serie están en la página del libro: guides.mmix.biz/es/ip-protection

Maksym Stepanenko, Innova Publishing.