

# Directrices para la personalización de la Plantilla de la OMPI de política en materia de propiedad intelectual para instituciones académicas y de investigación

Versión de 29 de enero de 2019

## Índice

<b>I. Acerca de las Directrices</b>	<b>3</b>
<b>II. Directrices comunes para la redacción de una política de PI</b>	<b>3</b>
<b>III. Exposición de la Plantilla de Política en materia de PI</b>	<b>5</b>
ARTÍCULO 1 – INTRODUCCIÓN	5
ARTÍCULO 2 – DEFINICIONES	12
ARTÍCULO 3 – ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA	19
ARTÍCULO 4 – GOBERNANZA Y FUNCIONAMIENTO	24
ARTÍCULO 5 – TITULARIDAD DE LA PI Y DERECHO DE UTILIZACIÓN	36
ARTÍCULO 6 – PUBLICACIÓN, NO DIVULGACIÓN Y SECRETOS COMERCIALES	50
ARTÍCULO 7 – CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN	53
ARTÍCULO 8 – DISPOSICIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA PI	57
ARTÍCULO 9 – COMERCIALIZACIÓN DE LA PI	66
ARTÍCULO 10 – INCENTIVOS Y REPARTO DE INGRESOS	74
ARTÍCULO 11 – MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PI	86
ARTÍCULO 12 – CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y RECURSOS GENÉTICOS	87
ARTÍCULO 13 – CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE COMPROMISO	90
ARTÍCULO 14 – CONTROVERSIAS	93
ARTÍCULO 15 – MODIFICACIONES	93

## Prólogo

La presente publicación ofrece orientación práctica para funcionarios de alto nivel encargados de elaborar políticas, normas y reglamentos en sus respectivas instituciones académicas y de investigación, y permite personalizar la [Plantilla de política en materia de propiedad intelectual para instituciones académicas y de investigación](#) (la “Plantilla”). En las Directrices para la personalización de la Plantilla de política en materia de PI (las “Directrices”) se explican los contenidos y el contexto de cada artículo propuesto en la Plantilla. Cuando es posible, el texto de los artículos se ilustra con ejemplos y extractos reales de políticas institucionales y referencias útiles.

Se espera que las Directrices ayuden a los encargados de la formulación de políticas a redactar políticas de PI que se ajusten a los valores, necesidades y actividades de cada institución.

Las Directrices han sido elaboradas con la ayuda de expertos destacados. Sin embargo, contienen información de carácter general y su única finalidad es resumir ciertos aspectos relacionados con la materia. No está previsto ni es aconsejable su uso como recurso absoluto. No pretenden sustituir al asesoramiento jurídico o profesional correspondiente sobre cualquier materia o para adoptar una decisión en particular.

## Autoría y reconocimientos

Las Directrices han sido preparadas por la Sra. Lien Verbauwhede Koglin, la Sra. Kerry Faul y el Sr. Richard Cahoon.

También se agradecen las aportaciones constructivas realizadas por el Sr. Mohammed Aljafari, la Sra. Olga Begoña Venero Aguirre, la Sra. Alice Manero, el Sr. Philip Mendes, la Sra. Hagit Messer-Yaron, la Sra. María del Pilar Noriega Escobar, el Sr. Barthelemy Nyasse, la Sra. Tana Pistorius, la Sra. Yumiko Hamano, la Sra. Justyna Ożegalska-Trybalska, la Sra. Elizabeth Ritter dos Santos, el Sr. Mohamed Shariff y el Sr. Mc Lean Sibanda.

Las Directrices son parte de la **Herramienta de la OMPI de PI para instituciones académicas y de investigación – vincular la investigación en el ámbito académico con la economía y la sociedad**,<sup>1</sup> que también incluye los siguientes recursos:

- [Plantilla de política en materia de PI para instituciones académicas y de investigación](#): una recopilación de los elementos cruciales de una política de PI. Autores: Sra. Lien Verbauwhede Koglin, Sr. Richard Cahoon, Sr. Mohammed Aljafari, Sra. Hagit Messer-Yaron, Sr. Barthelemy Nyasse, Sra. María del Pilar Noriega Escobar y Sra. Tana Pistorius.
- [Lista de verificación para los redactores de políticas en materia de PI](#): orientación práctica e información paso a paso sobre las distintas etapas que suelen intervenir en el proceso de creación o mejora de una política de PI. Autora: Sra. Lien Verbauwhede Koglin.
- [Mapa de los activos de PI correspondientes al sector académico](#): diseñado para comprender la diversidad de activos que una institución académica tiene o puede tener y la manera de usarlos estratégicamente. Directora del proyecto: Sra. Olga Spasic; autores: Sr. Steven Tan y Dr. John Fraser.
- [Modelos de acuerdos](#): recopilación de modelos de acuerdos para la transferencia de conocimientos y tecnología entre instituciones académicas y con asociados comerciales. Directora del proyecto: Sra. Olga Spasic; autor: Sr. D. Patrick O’Reilly.
- [Casos prácticos](#): herramienta de formación para gestores de tecnología, que hace referencia a varios modelos de acuerdos. Directora del proyecto: Sra. Olga Spasic; autores: Sra. Hagit Messer-Yaron y Dr. Keren Primor.

<sup>1</sup> La Herramienta supone una “ventanilla única” para las instituciones académicas y de investigación que necesitan asesoramiento para elaborar y aplicar sus políticas institucionales en materia de PI. En el [sitio web de la OMPI](#) hay disponible una copia.

## I. Acerca de las Directrices

Las Directrices son una guía práctica sobre la redacción de la Plantilla de política en materia de PI.

La Plantilla no está diseñada para su uso como “modelo”, sino como una recopilación de elementos mínimos que debe abarcar una política institucional de PI. Para ello, presenta una serie de cláusulas que conforman una política de PI bien definida, y que podría utilizarse tal cual. Sin embargo, existe una amplia variedad de opciones de políticas y cláusulas que pueden usarse en lugar de las que figuran en la Plantilla. En estas Directrices se facilitan estas alternativas y opciones mediante ejemplos de distintos países, así como un análisis de las ventajas y los inconvenientes de cada enfoque.

Las Directrices son una herramienta *única* en tanto en cuanto:

- son el resultado de la **redacción colaborativa** de expertos de 14 países, que han examinado políticas y estructuras de gestión de la PI de diversas instituciones;
- ayudan a los usuarios a determinar la aplicabilidad de cada artículo en una política de PI en su **contexto** específico y a conocer las opciones existentes; y
- pretenden fomentar la **comercialización responsable basada en la PI**,<sup>2</sup> que tiene como fin maximizar el interés general, sin dejar de atender al mandato tradicional de las instituciones académicas públicas y de investigación.

## II. Directrices comunes para la redacción de una política de PI

### Comentarios

Al redactar una política institucional de PI, deben considerarse estas cuestiones:

- **Coherencia jurídica e institucional**
  - ✓ **Leyes** – No es aconsejable adoptar un modelo de política de PI uniforme para todas las instituciones académicas y de investigación (“instituciones”), ya que en ello influyen muchos factores. En particular, una política de PI no debe vulnerar leyes y reglamentos nacionales e internacionales, por lo que se recomienda encarecidamente analizar con detalle el marco jurídico nacional<sup>3</sup> antes de formular dicha política. También deben considerarse otros factores como las metas específicas, las prácticas de mercado, y la cultura emprendedora de la institución, su capacidad de transferencia de conocimiento, y el potencial de la región de absorber esa información.
  - ✓ **Normativa institucional** – Su institución puede tener una visión y una misión distintas en algunos puntos importantes a las cláusulas propuestas en la Plantilla, y deben tenerse en cuenta al elaborar la política de PI, ya que no debe contravenir el resto de políticas, reglamentos y estatutos institucionales.
  - ✓ **Aprobación de la política** – Además, la institución debe tener procedimientos en vigor para garantizar la aprobación de la política de PI y su carácter plenamente vinculante.

---

<sup>2</sup> Por **comercialización responsable de PI** se entiende, en el contexto de las Directrices, la comercialización de PI creada en un contexto académico, para cumplir la misión académica de la institución de divulgar el conocimiento, mejorar la economía local y hacer del mundo un lugar mejor. Véase también el [artículo 1.3.1](#).

<sup>3</sup> Análisis de todas las disposiciones pertinentes en leyes, reglamentos, políticas e iniciativas gubernamentales nacionales que impulsan valores emprendedores en las instituciones de I+D, facilitan la comercialización, rigen la titularidad y ayudan a acelerar el proceso de difusión de la tecnología de las instituciones académicas y de investigación a las empresas locales, nacionales e incluso internacionales. La [Lista de verificación de la OMPI para los redactores de políticas](#) puede ayudar a analizar las leyes y políticas pertinentes de cada país. Para más información sobre las leyes de PI de los distintos países, puede consultarse la [base de datos WIPO Lex](#) y la [Herramienta](#) facilitada por HEIP-Link.

#### Recuadro Consejos para ajustar su política de PI a la ley y la normativa institucional

- ✓ ¿Tiene su país una ley explícita que permite a las instituciones financiadas públicamente poseer y comercializar PI?
- ✓ ¿Existen normas específicas sobre la titularidad de PI de empleados? ¿Qué prevé la ley sobre la titularidad de invenciones o productos creativos de empleados?
- ✓ ¿Existen normas en cuanto al acceso a los resultados de investigaciones financiadas públicamente (por ejemplo, sobre datos, acceso o código abierto)?
- ✓ ¿De qué manera es vinculante la política de PI de la institución para los miembros del personal, estudiantes y visitantes?
- ✓ ¿Incluyen los contratos laborales académicos cláusulas de cesión? ¿pueden hacerse valer?
- ✓ ¿Se ajusta la política de PI a la política de investigación institucional?

Para más detalle, véase la [Lista de verificación para los redactores de políticas](#).

- **Personalización** – Cada institución debe adaptar su política para reflejar su estrategia de gestión de la PI y transferencia de conocimientos, y para tener en cuenta el carácter de la institución, la naturaleza de la tecnología y el ecosistema de innovación local.<sup>4</sup> La institución debe determinar la aplicabilidad de cada artículo de la Plantilla de política de PI y examinar todas las opciones disponibles. Para personalizar la Plantilla de forma más adecuada, se recomienda evaluar las necesidades institucionales.<sup>5</sup>
- **Adhesión** – Debe consultarse a la comunidad académica durante el proceso de elaboración de la política de PI antes de su entrada en vigor. Así se garantiza la legitimidad, se facilita la comprensión de la finalidad y el alcance de la política, y probablemente se reduzcan posibles puntos de fricción en el momento de la aplicación.<sup>6</sup>
- **Comunicación** – Si bien el proceso de elaboración de la política ya es una tarea valiosa por sí misma, solo es la primera etapa para la efectiva transferencia de conocimientos, la cual también requiere el compromiso del personal directivo superior, unas expectativas razonables y paciencia. En general, las partes interesadas en la política de PI (los miembros del personal, estudiantes, visitantes, etc.) no están familiarizados con la compleja cuestión de los derechos de PI y la transferencia de tecnología. En ese sentido, una política institucional de PI debe ser breve y completa. Algunas instituciones consideran útil ofrecer directrices prácticas o un manual junto con la política de PI (de mejores prácticas para los estudiantes, directrices para los investigadores, manuales de estudiantes, etc., los cuales incluyen procedimientos operativos normalizados).<sup>7</sup> Además, es aconsejable poner la política de PI a disposición de toda la comunidad institucional a través del proceso de contratación, el sitio web y otros medios de difusión.
- **Mejora y adaptación** – La política de PI debe ser un documento en evolución, sujeto a revisiones y mejoras puntuales llevadas a cabo por la institución.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Debido a los diferentes contextos históricos y económicos y a los actores involucrados, no todos los factores que funcionaron para una institución servirán forzosamente para otra. Por ello, copiar o adoptar las mismas políticas de instituciones líderes y de éxito no supone una garantía de que se obtendrán los mismos resultados.

<sup>5</sup> La [Lista de verificación para los redactores](#) puede ayudar a entender mejor las necesidades, características, la organización y el marco de políticas amplio de una institución.

<sup>6</sup> Por ello, consultar a los distintos participantes en la comercialización de la investigación de todo el entorno es esencial. Véase la lista 3 de la [Lista de verificación para los redactores](#).

<sup>7</sup> En la [Base de datos de la OMPI sobre políticas](#) pueden encontrarse varios ejemplos de dichas directrices, seleccionando la opción "Directrices y otros recursos" en el apartado de documentos anexos. Algunos ejemplos de las directrices a nivel nacional son: la [Herramienta de Australia de colaboración en materia de PI](#) y una serie de [manuales y guías](#) sobre la gestión de la PI elaboradas por *Association for University Research and Industry Links* (AURIL).

<sup>8</sup> Véase la [Lista de verificación para los redactores de políticas](#), Lista de verificación 24.

### III. Exposición de la Plantilla de Política en materia de PI

Las Directrices tienen la misma estructura que la Plantilla de política de PI y en ellas se explican, mediante comentarios y anotaciones, sus artículos. Al leer las Directrices, es importante tener presentes las definiciones del artículo 2 de la Plantilla, ya que todos los términos que aparecen aquí se definen en ese documento.

## ARTÍCULO 1 – INTRODUCCIÓN

### Introducción

Las políticas de PI suelen comenzar con una introducción, un índice y un artículo de definiciones.

El artículo 1 de la Plantilla sirve de ejemplo y debe adaptarse para:

- reflejar la misión, la visión y los valores de la institución, y explicar de qué manera se ajusta el objetivo de comercialización a los principios estratégicos;
- describir brevemente qué motivó la elaboración de la política de PI y su finalidad; y
- remitir a cualquier documento pertinente, como, por ejemplo:
  - ✓ legislación;
  - ✓ directrices o códigos de prácticas nacionales para la gestión de la PI, si existen, que su institución cumple (véase el [recuadro 6](#));
  - ✓ otras políticas relevantes de la institución (por ejemplo, sobre conflictos de interés, empresas derivadas, estudiantes); y
  - ✓ procedimientos de apoyo u otras directrices conexas.

### Artículo 1.1 – Contexto y misión de la institución

- **Artículo 1.1.1, *misión*:** La política de PI debe vincularse a la misión institucional, apoyarla y facilitarla. Cada institución tiene una misión distinta. Por ejemplo, la misión principal de las universidades son la educación, la investigación y el compromiso social. La comercialización de la PI y la transferencia de conocimientos a los miembros de la sociedad que pueden sacarle provecho por el bien común contribuyen a dicha misión. Por ello, cada vez más instituciones adoptan declaraciones formales de misión para expresar su apoyo a la cultura emprendedora y la comercialización en el contexto académico (a menudo denominadas “la tercera misión”<sup>9</sup>).

### Artículo 1.2 – Finalidad de la política de PI

Aquí pueden explicarse brevemente la razón de ser de la política de PI y las necesidades que se busca atender. La mayoría de las políticas revisadas incluyen algunos de estos objetivos:

#### Recuadro Objetivos comunes de una política de PI

- Recompensar la creatividad de los investigadores, técnicos y estudiantes;
- Facilitar la transferencia de conocimientos y tecnología a la sociedad;
- Facilitar la aplicación práctica y el uso con fines comerciales de la PI derivada de los resultados de las investigaciones y otras obras creativas de la institución en beneficio de la sociedad;

<sup>9</sup> La “tercera misión” de las universidades puede entenderse como el uso económico de investigaciones, derechos de PI, empresas derivadas, transferencia tecnológica y, de forma general, todo lo dirigido a la sociedad y a la utilización económica de la investigación y la PI (véase Dan, Michaela-Cornelia (2012), [The Third Mission of Universities in the Development Strategy of Vienna City](#)).

- Promover vínculos con el mundo empresarial;
- Fomentar la investigación y el espíritu académico e inquisidor, y generar así más conocimientos;
- Crear una cultura de innovación que impulse la creación de PI y proporcione un marco para el análisis del impacto comercial;
- Garantizar que los resultados comerciales y los beneficios financieros o de otros tipos se distribuyen de manera justa y equitativa para incentivar y reconocer la contribución de los inventores, la institución y otras partes interesadas;
- Velar por que la PI y demás productos de la investigación se faciliten al público mediante un proceso eficiente y puntual de transferencia de tecnología;
- Promover, preservar, impulsar y ayudar a las labores científicas de investigación;
- Explicar claramente los derechos y las responsabilidades de la institución y los miembros del personal, estudiantes y visitantes.

Los artículos 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 de la Plantilla tienen tres objetivos generales: promover el uso generalizado de la PI de la institución, fijar normas para la gestión estratégica y eficaz de la PI, y garantizar el equilibrio de intereses.

- **Artículo 1.2.1, uso de la PI:** Una política de PI busca crear un entorno en que las invenciones y obras creativas útiles de miembros del personal, estudiantes y visitantes se usen a fin de obtener el máximo beneficio para los creadores, la institución y la sociedad en su conjunto, mediante la transferencia de los resultados de esas investigaciones a terceros.<sup>10</sup> Esas oportunidades de transferencia incluyen la concesión de licencias, colaboraciones, servicios y consultorías de investigación, la creación de nuevas empresas basadas en la PI de la institución (empresas derivadas) o el uso de esta en empresas emergentes ya existentes.
- **Artículo 1.2.2, gestión de la PI:** Una política de PI tiene por fin establecer procedimientos transparentes de la gestión de la PI.
  - ✓ **Pertinencia para investigadores** – Una política de PI sólida ayuda a la institución a identificar y proteger los resultados de sus investigaciones. Idealmente, la política incluirá disposiciones para estimular y captar la creatividad y las innovaciones de sus miembros del personal, estudiantes y visitantes, y principios rectores sobre la importancia que la institución concede a los beneficios financieros y no financieros de la transferencia de conocimientos.
  - ✓ **Pertinencia para empresas** – Publicar la política de PI es crucial para ofrecer transparencia a las empresas y los emprendedores que deseen comercializar la PI de la institución. Las empresas deben poder acceder y comercializar la PI con diligencia, en condiciones justas para todas las partes y de forma previsible y coherente entre cada negociación.
- **Artículo 1.2.3, equilibrio de intereses:** es esencial no olvidar que la protección de las tradiciones académicas (libertad académica, becas, investigaciones, gobernanza compartida y transmisión de conocimientos mediante publicaciones, entre otras) y la comercialización basada en la PI pueden complementarse en gran medida. De hecho, una política de PI eficaz garantiza la complementariedad con esas metas paralelas.
- **Opción:** Se pueden añadir más artículos para explicar más la finalidad de la política, por ejemplo:

*1.2.X. **Derechos y responsabilidades.** La política de PI fija la postura de la institución sobre titularidad y uso de la PI (de acuerdo con la normativa y los regímenes jurídicos de titularidad vinculantes o aplicables), reconocimiento y compensación para los creadores, y derechos y responsabilidades de todas las partes. También dispone las normas institucionales sobre cooperación con organizaciones industriales y de otros tipos, y ofrece orientaciones sobre la participación en los beneficios derivados de la comercialización de la PI.*

<sup>10</sup> Por ejemplo, organismos gubernamentales, organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), otras instituciones de educación superior, inversores privados y personas de todo el mundo.

- **Opción:** Algunos países poseen “directrices”, “principios”, “mejores prácticas” o “códigos de prácticas” para la gestión de la PI en las actividades de transferencia de conocimientos (consulte una recopilación en el [recuadro 6](#)). Si su institución apoya alguna de dichas directrices, haga referencia a ellas en la introducción de su política de PI:

*1.2.X. **Cumplimiento de las mejores prácticas nacionales.** La política de PI ayuda a la institución a cumplir lo dispuesto en [Título de los principios, directrices, mejores prácticas o códigos de prácticas nacionales relativos a la gestión de la PI].*

#### **Recuadro Motivos comunes para la comercialización de la PI y el desarrollo de iniciativas de investigación colaborativa**

Son muchas las razones que llevan a las instituciones a crear programas de comercialización y poner en marcha iniciativas de investigación colaborativa en el marco de una política de PI. Las principales oportunidades que surgen de dichas actividades son:

- ✓ Impulsar la competitividad de la región;
- ✓ Afrontar desafíos sociales<sup>11</sup> y aumentar el impacto de las investigaciones a nivel social;
- ✓ Ampliar las fuentes de financiación de la institución<sup>12</sup>;
- ✓ Mejorar la reputación institucional y sus clasificaciones<sup>13</sup>;
- ✓ Aprovechar las asociaciones con el mundo empresarial para mejorar la calidad de los programas de investigación<sup>14</sup>, la formación,<sup>15</sup> las oportunidades profesionales del personal docente y los estudiantes,<sup>16</sup> una mayor movilidad intersectorial y el acceso a datos empíricos del mundo empresarial; y
- ✓ Atraer a personas con un talento clave.<sup>17</sup>

Más información en la [Lista de verificación para los redactores de políticas en materia de PI](#), lista 2.

## **Artículo 1.3 – Principios básicos**

Este artículo no es imprescindible, pero sirve para realizar una declaración de principios breve y no vinculante, la cual no sería apropiada en el cuerpo de la política. En este contexto, el artículo 1.3 de la Plantilla establece algunos principios que la institución prevé cumplir cuando se presente la oportunidad de comercializar la PI derivada de investigaciones.

- **Artículo 1.3.1, *Comercialización responsable:*** Este artículo señala que la comercialización de los resultados de la investigación busca principalmente facilitar el acceso a la PI creada (con distintas condiciones), junto al logro de beneficios sociales y económicos, y no solo generar ingresos (INCIDENCIA, no INGRESOS). En este contexto, cada vez más instituciones de todo el mundo están adoptando el concepto de “responsabilidad social” o “cultura emprendedora y social”.
- **Artículo 1.3.2, *Incentivos:*** Los incentivos son importantes para impulsar la transferencia de conocimientos. Las instituciones que ponen especial atención a la dimensión emprendedora de

<sup>11</sup> Las instituciones deben intentar prever qué tecnologías tienen aplicaciones que abordan cuestiones sociales nuevas e importantes y pocas probabilidades de obtener una respuesta apropiada en los mercados comerciales, y formalizar acuerdos para llevar a cabo esas aplicaciones. Los principales ejemplos son tecnologías para atender las necesidades agrícolas, médicas y alimentarias de países en desarrollo. Véase [Nine Points to Consider in Licensing University Technology](#) (punto 9).

<sup>12</sup> La transferencia de conocimientos puede generar ingresos por regalías y licencias que pueden reinvertirse en nuevas investigaciones y programas de formación, aunque los estudios indican que la mayoría de las instituciones no obtienen suficientes ingresos para sufragar los gastos de una Oficina de Gestión de la PI.

<sup>13</sup> Las instituciones que transfieren con éxito descubrimientos del laboratorio al mercado suelen obtener seguidores y prestigio.

<sup>14</sup> Mediante equipos industriales, una mejor comprensión de las necesidades comerciales y la investigación aplicada.

<sup>15</sup> Formación práctica mediante la participación de conferenciantes del mundo empresarial y estudios de casos prácticos reales.

<sup>16</sup> Las perspectivas laborales de los estudiantes e investigadores con poca experiencia, los intercambios de personal entre la institución y empresas y la contratación de antiguos alumnos.

<sup>17</sup> Las universidades que crean un contexto sólido para la transferencia de tecnología son más atractivas para el personal docente, los científicos y los estudiantes emprendedores, que considerarán la institución como una herramienta útil para el desarrollo profesional y la transferencia de la innovación al mercado.

la transferencia de conocimientos deben considerar sistemas de compensación financiera y de otros tipos que tengan en cuenta la motivación, perspectiva y cultura de las tres principales partes interesadas: a) los científicos académicos,<sup>18</sup> b) la Oficina de Gestión de la PI y los directivos académicos,<sup>19</sup> y c) las empresas y los emprendedores.<sup>20</sup> Véase también el [artículo 10](#).

- **Artículo 1.3.3, Desarrollo local.** La Plantilla promueve la idea de que cuanto más se intenta usar la PI derivada de investigaciones académicas, más se puede impulsar el crecimiento económico local.<sup>21</sup> Muchas instituciones actúan como un importante socio para sectores interesados locales y regionales. Usan distintas prácticas de gestión de la PI, entre otras, la colaboración con redes o polos industriales regionales, la cooperación activa con pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región, y el fomento de empresas derivadas y empresas locales como posibles licenciatarios de PI.<sup>22</sup> Cada institución debe decidir cómo usar sus activos de PI de forma proactiva para ayudar al ecosistema de innovación local y al desarrollo económico.

El artículo 1.3.3 refleja la idea de que la misión institucional incluye otra faceta además del fomento del conocimiento y la investigación, normalmente denominada la “**responsabilidad social de la universidad**”.

**La responsabilidad social de las empresas** lleva presente en el mundo empresarial desde hace años y forma parte de muchas instituciones académicas y de investigación, ya que sus dirigentes buscan formas alternativas de garantizar su sostenibilidad. La meta de la responsabilidad social de las empresas es operar “mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya a la salud y al bienestar de la sociedad”, conforme a la norma [ISO 26000](#).<sup>23</sup>

Cada vez más instituciones incorporan la responsabilidad social a su declaración de misión, pues consideran que la educación superior es mejor cuando devuelve sus frutos a la sociedad que las financia. Como ejemplo de este planteamiento, cabe citar la adaptación de las investigaciones para producir resultados que atiendan a las necesidades del mercado; la promoción de enfoques éticos sobre comercialización de la PI; la realización de actividades de investigación en colaboración estrecha con la comunidad y el mundo empresarial local; y la búsqueda de soluciones a desafíos socioeconómicos en materia de salud, energía y seguridad alimentaria.

#### Recuadro Casos de aplicación de la responsabilidad social en universidades

- La Plantilla y la [Lista de verificación para los redactores de políticas](#) contienen referencias a la comercialización social responsable de los resultados de la investigación académica
  - [Plantilla de Política en materia de PI](#): artículos 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3, 7.4, 9.4, 9.5, 9.6, 10 y 12.
  - [Lista de verificación para los redactores de políticas](#): listas 2, 3, 10 y 17.
- El [Informe RSU-UE](#)<sup>24</sup> presenta un marco de referencia comunitario para impulsar la responsabilidad social de las universidades europeas.

<sup>18</sup> Los científicos académicos suelen buscar la rápida difusión de sus ideas, especialmente mediante su publicación en revistas académicas selectas y el reconocimiento de colegas. También desean obtener compensación financiera para reinvertirla en sus investigaciones.

<sup>19</sup> La Oficina de Gestión de la PI y otros directivos de investigación suelen intentar generar ingresos derivados de su cartera de PI y transferir o vender su tecnología institucional a las empresas.

<sup>20</sup> Las empresas desean comercializar la PI de la institución para obtener beneficios financieros. Buscan obtener derechos exclusivos sobre la PI y ponen mucho interés en la rapidez.

<sup>21</sup> Cada vez se espera más que las universidades e instituciones de investigación participen y contribuyan activamente a crear un ecosistema regional de conocimiento e innovación. Véase, por ejemplo, en Europa: Asociación Europea de Universidades, [University-Business Collaborative Research: Goals, Outcomes and New Assessment Tools](#) (2014).

<sup>22</sup> Véase el [artículo 9.4.a\)](#) y el [recuadro 61](#). A menudo las instituciones que reciben fondos gubernamentales deben dar prioridad a pequeñas empresas locales al conceder licencias si esas empresas tienen recursos y capacidad de comercializar la inversión.

<sup>23</sup> “Guía de responsabilidad social”, de la Organización Internacional de Normalización.

<sup>24</sup> El proyecto RSU-UE (<http://www.eu-usr.eu>) fue diseñado como respuesta a la prioridad política de la Comisión Europea de establecer una estrategia común sobre responsabilidad social para todas las universidades europeas. El informe RSU-UE presenta normas de referencia que suponen un modelo europeo para aumentar la responsabilidad social de las universidades.

- Ejemplos de instituciones que han incorporado una dimensión social a sus prácticas de transferencia de conocimientos:
  - Universidad Hachemita de Jordania<sup>25</sup>
  - Universidad del Valle del Sur, Egipto<sup>26</sup>
  - Universidad de Manchester, Reino Unido<sup>27</sup>
  - Universidad de Escocia Occidental<sup>28</sup>
  - Universidad de Oslo, Noruega<sup>29</sup>
  - [Universidad de Berkeley](#), Estados Unidos de América<sup>30</sup>
  - Universidad Cornell<sup>31</sup>
  - [Universidad de la Ciudad de Hong Kong](#)<sup>32</sup>
  - [Red Universitaria de la ASEAN](#)<sup>33</sup>
  - [Universidades Hispanoamericanas](#)<sup>34</sup>

La filosofía de los artículos 1.3.1 a 1.3.3 se aplica en varios artículos de la Platilla. Pueden añadirse otros apartados al artículo 1.3, como, por ejemplo:

- **1.3.X. Normas gubernamentales nacionales sobre ayudas.** *La institución debe cumplir las normas gubernamentales nacionales sobre ayudas en relación con la protección y la disposición de la PI, y debe ajustar la política de PI a las obligaciones de presentación de informes y divulgación que impone la ley.*

Por ejemplo, en virtud de la Ley Bayh-Dole de 1980 de los Estados Unidos se concede a los beneficiarios de financiación federal para la investigación académica el derecho de solicitar la protección por patente de las invenciones derivadas de dichos fondos, pero no otorga a dichos beneficiarios un margen de discreción ilimitado. Al contrario, contiene salvaguardias sobre responsabilidad, así como requisitos de información, no solo de la existencia de patentes financiadas con fondos federales, sino de la cesión, concesión de licencias y utilización práctica de estas. También da al gobierno derechos de retención sobre los trabajos que financia.

- **1.3.X. Sensibilización y educación de PI.** *La institución sensibilizará a los miembros del personal y estudiantes sobre los tipos de PI, los derechos asociados a cada uno, su contribución a la innovación, y la política de PI. La institución considerará incluir en los planes de estudio la PI, la transferencia de conocimientos y tecnología, y cursos sobre cultura emprendedora.*

Si la institución adopta la misión de comercialización de la PI, es crucial que la comunidad de investigación entienda y acepte dicha misión. Así pues, las instituciones deben promover la educación o formación de PI para los investigadores interesados, la dirección de la institución y los empleados encargados de la transferencia de tecnología. En dicha formación se deben abordar los particulares del proceso emprendedor y cómo interactuar con la comunidad empresarial y emprendedora local. Como formas de sensibilizar, cabe citar talleres de PI, la publicación de artículos en boletines de noticias o en la intranet, la distribución de folletos y hojas informativas a todos los departamentos, la organización de conferencias de visita, etc.

#### **Recuadro Consejos para inculcar una cultura de sensibilización sobre derechos de PI**

- ✓ Sensibilizar y mejorar las competencias básicas sobre PI y transferencia de conocimientos mediante actividades de formación para miembros del personal, estudiantes y visitantes, y garantizar que los responsables de la gestión de la PI (esto es, la dirección de la

<sup>25</sup> Véase [Social Responsibility in Higher Education Institutions: Application case from the Middle East](#).

<sup>26</sup> Véase [A Framework for University Social Responsibility and Sustainability: The Case of South Valley University, Egypt](#).

<sup>27</sup> La responsabilidad social es una de las tres metas estratégicas principales de la [Estrategia Manchester 2020](#). La universidad posee una política de comercialización humanitaria de la PI.

<sup>28</sup> Véase el [Plan de sostenibilidad de la Universidad de Escocia Occidental 2016-2020](#).

<sup>29</sup> Véase la [Estrategia 2020 de la Universidad de Oslo](#).

<sup>30</sup> La Universidad de Berkeley tiene un programa de concesión de licencias socialmente responsables para maximizar el beneficio social.

<sup>31</sup> Véase el artículo [By doing good, Cornell can do well](#).

<sup>32</sup> La Carta Universitaria sobre Responsabilidad Social tiene el fin de orientar las actividades en CityU para que la universidad funcione de manera sensata y responsable, y al tiempo se considere su impacto en el medio ambiente y en la sociedad mediante el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. [<http://www6.cityu.edu.hk/puo/newscentre/usr/uni-charter.htm>]

<sup>33</sup> <http://www.aunsec.org/aunusrs.php>

<sup>34</sup> <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2043-90592014000008013>

universidad y el personal de la Oficina de Gestión de la PI) posee las competencias necesarias y recibe la formación adecuada.

- ✓ Crear un programa adecuado de educación sobre PI y cultura emprendedora para cada colectivo que participa en la transferencia de conocimientos, y centrarse en cuestiones prácticas relativas a cada grupo, como, por ejemplo:

Grupo	Plan de formación
<b>Investigadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de identificación y protección de la PI;</li> <li>• Momento de divulgación de la PI a la Oficina de Gestión de la PI;</li> <li>• La importancia de la confidencialidad, especialmente en relación con la publicación y presentación de resúmenes, carteles o ponencias académicas;</li> <li>• Requisitos sobre mantenimiento de registros y pruebas de existencia (como cuadernos de laboratorio);</li> <li>• Entendimiento básico de los tipos de acuerdos de PI, especialmente en el contexto del intercambio de información y material de investigación; y</li> <li>• La política de PI de la institución y cuestiones relacionadas con titularidad, protección, comercialización, personas de contacto, etcétera.</li> </ul>
<b>Directores de investigaciones y de la institución</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La importancia de la gestión de la PI y las funciones de gestión;</li> <li>• Procesos y procedimientos de protección de la PI; costos necesarios para gestionar la PI de forma eficaz (incluidas las decisiones que deben adoptarse en las distintas fases del desarrollo de la investigación y la PI);</li> <li>• Aplicación de la política institucional de PI; y</li> <li>• Apreciación del papel de la tecnología para atender necesidades socioeconómicas.</li> </ul>
<b>Gestores de PI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perspectiva general de la gestión de la PI, desde la creación hasta la comercialización y aplicación;</li> <li>• Sensibilización;</li> <li>• Comprensión científica (entendimiento de ciertos ámbitos de la ciencia que aportan un beneficio añadido)</li> </ul>
<b>Operaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Finanzas:</b> Entendimiento de las directrices de política de PI, a saber, los sistemas y procesos de gestión de pagos y recibos relacionados con la PI (por ejemplo, regalías) y el reparto de beneficios para los investigadores y la institución;</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> Directrices y vínculo de la política de PI con otras políticas institucionales, por ejemplo, sobre condiciones de servicio, contratación, conflictos de interés y de compromiso, o contratos con clientes;</li> <li>• <b>Servicios jurídicos:</b> Directrices de política, contratos y acuerdos sobre la PI, entendimiento de lo que es y formas de protección y negociación en este ámbito;</li> <li>• <b>Investigación con contrato y beca:</b> Contratos y acuerdos de PI, en particular cláusulas sobre titularidad de la PI y directrices de políticas de PI.</li> </ul>

Fuente: Adaptado de Pefile, S. y Krattiger, A., [Training Staff in IP Management](#)<sup>35</sup>

- **1.3.X. Derechos de otros titulares de PI.** La institución respeta los derechos patrimoniales y morales de otros titulares de derechos de PI. El miembro del personal, estudiante o visitante que prevea usar PI o material protegido proporcionado por terceros o propiedad de estos deberá asegurarse de que tanto él como la institución cuenta con la debida autorización.

La institución no debe vulnerar, de forma consciente o negligente, los derechos de PI de terceros. Aunque en ciertos casos el uso con fines educativos o de investigación supone una excepción en la legislación nacional (la excepción sobre investigación y desarrollo es un ejemplo, al ser una investigación realizada sobre una materia protegida conforme a derecho que no constituye infracción), ello no puede presuponerse, ya que la legislación en este ámbito es

<sup>35</sup> En *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*.

muy compleja. En caso de duda, los miembros del personal, estudiantes y visitantes deben solicitar la asistencia de la Oficina de Gestión de la PI.<sup>36</sup>

## Recursos útiles relativos al artículo 1

- **Introducción.** Para ver cómo han formulado otras instituciones la introducción de su política, consulte la base de datos de políticas de la OMPI.
- **Directrices nacionales o códigos de prácticas para la gestión de la PI en actividades de transferencia de conocimientos.** Algunos organismos o consejos nacionales han elaborado directrices no vinculantes sobre titularidad, promoción, divulgación, comercialización y protección de la PI creada en investigaciones realizadas por instituciones públicas.<sup>37</sup> Estas directrices buscan seguir desarrollando el conocimiento y la experiencia existente y prevenir la concesión de patentes y licencias abusivas. A continuación, se exponen algunos ejemplos (lista no exhaustiva).

### Recuadro Ejemplos de directrices o códigos de prácticas nacionales para la gestión de la PI:

- Australia: [Principios nacionales de gestión de la PI para investigaciones financiadas con fondos públicos](#), elaborados por el Consejo Australiano de Investigación.
- Europa: [Recomendación de la Comisión sobre la gestión de la PI en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación](#) (2008) aprobado por la Comisión Europea.<sup>38</sup>
- Europa: [Directrices del Espacio Europeo de Investigación sobre gestión de la PI en acuerdos de colaboración en materia de investigación con socios europeos y no europeos](#) (2012). Elaboradas por el Comité del Espacio Europeo de Investigación e Innovación.
- Irlanda: [Código nacional de práctica para la gestión de la PI derivada de investigaciones financiadas con fondos públicos](#). Elaborado por el Consejo de Irlanda de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Irlanda: Protocolo nacional de PI 2016. Elaborado por *Knowledge Transfer Ireland*.
- Reino Unido: [Gestión de activos de propiedad intelectual para universidades](#). Elaborada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.
- Estados Unidos de América: [Nueve puntos a tener en cuenta para conceder licencias de tecnología generada en universidades](#) (2007). Elaborados por directivos de 12 instituciones de los Estados Unidos.
- Estados Unidos de América: [Gestión de la PI en interés del público](#). Elaborado por el Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de los Estados Unidos.
- Estados Unidos: [Declaración de principios y estrategias para la divulgación equitativa de tecnologías médicas](#) (2010)

- **Comercialización social responsable**

- Stevens, A., [An emerging model for life sciences commercialization](#) (2017).
- [IP Advocate](#).
- Informe gubernamental: [In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology](#). Elaborado por 12 instituciones participantes y patrocinado por la AUTM y más de

<sup>36</sup> Por ejemplo, en algunos países europeos y de otras regiones, experimentar sobre una invención (en lugar de con ella) se permite incluso con fines comerciales, pero en los Estados Unidos, la investigación sin la autorización del titular de la patente solo se autoriza con fines científicos. Véase: Correa, Carlos (2016), Documento de investigación 69, [Intellectual Property and Access to Science](#).

<sup>37</sup> A menudo, esas directrices solo se aplican a la PI derivada de investigaciones financiadas completamente con fondos públicos y en las que no contribuyó a su creación ninguna investigación con fondos comerciales.

<sup>38</sup> Véase también el documento de trabajo previo elaborado por la Comisión Europea: [Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organisations: Towards European Guidelines](#) (2004).

70 instituciones. El informe cuenta con un anexo y ejemplos de cláusulas. Véase el [Recuadro 63](#).

- *Centre for the Management of IP in Health and R&D* (MIHR).
- **Recomendaciones para introducir la formación en PI y cultura empresarial**
  - La OCDE ha investigado profundamente la función de la educación superior a la hora de impulsar la cultura emprendedora. El libro [Entrepreneurship and Higher Education](#) (OECD, 2008) propone una serie de recomendaciones para reforzar la transferencia de conocimientos y la comercialización de los resultados de las investigaciones, así como recomendaciones para crear un plan de estudios completo sobre cultura empresarial.
  - IP-Unilink<sup>39</sup> ha elaborado el informe [How proactive IP Management can improve research collaborations](#). El informe contiene ejemplos de buenas prácticas sobre educación de PI en países del BRIC y la UE.
  - *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property*, volumen 16, 241-274 (2005).
  - Pefile, S. y Krattiger, A., [“Training Staff in IP Management”](#), en *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*.

## ARTÍCULO 2 – DEFINICIONES

### Introducción

Las definiciones son básicas para una aplicación e interpretación clara de las políticas. Las definiciones propuestas en la Plantilla son el resultado de muchos años de experiencia en distintas instituciones de todo el mundo. Están diseñadas para ser claras, sencillas y breves. No es necesario incluir en la política de PI todas las definiciones que aparecen en la Plantilla.

#### Recuadro Consejos para redactar definiciones

- ✓ Seleccionar y redactar definiciones propias para que los requisitos se ajusten a las normas y leyes nacionales específicas.
- ✓ Hacer referencia a los documentos o políticas que tengan términos similares para usar definiciones comunes.

### Explicación de algunas definiciones

#### PI ya existente.

- También llamada “**PI preexistente**”. Las cláusulas relativas a la PI ya existente son muy similares en los proyectos de investigación. En ese contexto, la PI ya existente suele referirse a PI: i) objeto de licencia o de titularidad de cualquier parte del proyecto de investigación antes del inicio del proyecto; o ii) generada por esa parte independientemente del proyecto específico; y que se utiliza en el proyecto de investigación o pasa a formar parte de este.
- La PI ya existente puede incluir derechos de PI registrados, pero los investigadores también pueden aportar al proyecto de colaboración otra PI ya existente, como conocimientos especializados, programas informáticos o información específica.
- Si la titularidad de la PI ya existente es de otra parte que no colabora en el proyecto, dicha PI suele denominarse “PI de terceros” y se necesita el permiso pertinente para poder utilizarla.
- La PI que se genera durante un proyecto de investigación suele llamarse “nueva PI”.

#### Comercialización.

<sup>39</sup> El proyecto IP-Unilink es una iniciativa de instituciones de educación superior de la Unión Europea, el Brasil, Rusia, India y China (países BRIC), cofinanciada por la Unión Europea.

- Existen varias vías de comercialización, con y sin fines lucrativos. Cabe citar, entre otras, la concesión de licencias exclusivas o no exclusivas, la cesión de PI, la creación de una empresa emergente, el uso de empresas de gestión de patentes u organismos gubernamentales, el uso sin fines lucrativos y las empresas conjuntas. Véase el [artículo 9.4](#).
- El uso de material didáctico con fines educativos y de investigación por la institución en sus programas no suele implicar la comercialización de esa PI.

**Entidad de comercialización.** Puede ser una empresa derivada o emergente.

- Una empresa emergente es una nueva empresa. En el contexto de una política de PI institucional, puede haber sido formada por miembros del personal o estudiantes de la institución o creada con el fin de adquirir la PI de la institución y comercializarla. No hay un período de tiempo definido por el que una empresa nueva deje de ser considerada emergente, pero se suele considerar un plazo de entre 18 y 24 meses. Quedará entonces creada la empresa emergente.
- Una empresa derivada se refiere a una empresa emergente que surge o se deriva de la institución. Por ello, siempre está vinculada a esta.
- En algunos casos, las empresas emergentes o derivadas pueden pertenecer parcialmente a la institución en virtud del contrato de licencia por el que se distribuyen acciones en lugar de regalías.

**Material didáctico.**

- El material didáctico puede presentar cualquier formato, entre otros digital, impreso, video o gráfico, e incluye:
  - guías didácticas, hojas informativas y material en línea;
  - material de presentación (como notas de clase, imágenes, diapositivas, gráficos, presentaciones multimedia, programas informáticos de cursos y otro material audiovisual);
  - herramientas de aprendizaje virtual;
  - manuales y libros de instrucciones; y
  - preguntas de evaluación y examen.

**Creador.**

- Este término se refiere a todo miembro del personal, estudiante o visitante que crea PI en la institución. Se le denomina inventor, autor, artista, diseñador, programador o cualquier otra forma establecida conforme a derecho y usada en la práctica. Para considerar a una persona creadora, debe entenderse que creó la PI conforme a la legislación pertinente: por ejemplo, un inventor conforme a una ley de patentes o un autor o coautor de acuerdo con una ley de derecho de autor. Se reconoce que un trabajo de cooperación o colaboración puede tener varios creadores. A los fines de la Plantilla, el creador puede ser un miembro del personal, visitante o estudiante.

**Facilitador.**

- Este término es relevante respecto de los incentivos (artículo 10), a fin de compensar a quienes contribuyen indirectamente a crear PI (por ejemplo, asignando parte del ingreso al departamento).

**Recursos genéticos (RR.GG.).**

- Los RR.GG., según se encuentran en la naturaleza, no son PI. No son creaciones de la mente humana y por ello no pueden protegerse directamente como PI, pero las invenciones que se basan en los RR.GG. o se desarrollan mediante su uso sí pueden protegerse en virtud del sistema de PI, ya sea con una patente o, en actividades de investigación y fitomejoramiento que pueden llevar a nuevas variedades vegetales, por un sistema *sui generis* que rige los derechos de obtentores.<sup>40</sup>
- Los RR.GG. están sujetos a normas de acceso y participación en los beneficios, y en particular a los marcos jurídicos y normativos definidos en el *Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)* y su *Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización*, así como el *Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura* de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Para más información consulte la [Breve reseña 10 "Propiedad Intelectual y recursos genéticos"](#).

<sup>41</sup> El [Convenio sobre la Diversidad Biológica \(CDB\)](#) fue aprobado en 1992 para promover la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización

- El principio del consentimiento fundamentado previo sobre el acceso a los RR.GG. es una de las piedras angulares del CDB.<sup>42</sup> Según este principio, las partes interesadas deben consultar a los poseedores del recurso genético antes acceder a él y usarlo, y deben celebrar un acuerdo con condiciones adecuadas; se debe brindar a los poseedores toda la información sobre las consecuencias del uso previsto. El ámbito de uso se acordará mediante contratos, licencias u otros acuerdos, a menudo llamados acuerdos de acceso y participación en los beneficios, que dispondrán el modo de distribuir los beneficios derivados de las actividades comerciales.
- La idea de un equilibrio de intereses en la legislación de PI se suele formular como un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los del público. Según este principio, los poseedores de RR.GG. participan equitativamente en los beneficios derivados del uso de dichos RR.GG., participación que puede ser financiera o de otro tipo.<sup>43</sup>
- Para más información, véase la [página web de la OMPI sobre Recursos Genéticos](#).

### Invención.

- Esta definición debe adaptarse a la legislación nacional sobre patentes. Muchas leyes nacionales explican lo que no puede considerarse una invención, pero no definen lo que es en sí, aparte de nombrar los criterios que debe cumplir para ser patentable.
- Se puede añadir una aclaración sobre lo que constituye una “invención patentable”. Se deben cumplir muchas condiciones para obtener una patente y no es posible recopilar una lista completa y de aplicación universal. Sin embargo, entre las principales condiciones, cabe citar las siguientes:
  - La invención debe ser nueva o novedosa; es decir, debe presentar una característica nueva que no forme parte del acervo de conocimientos existente en su ámbito técnico. Dicho acervo de conocimientos se llama “estado de la técnica”.
  - La invención debe implicar actividad inventiva o “no evidente”, lo que significa que no podría ser deducida por una persona de nivel medio del mismo ámbito técnico.
  - La invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, debe poder utilizarse con fines industriales o comerciales más allá de ser un mero fenómeno teórico, o ser útil.
  - La materia objeto de la invención debe ser “patentable” conforme a derecho. En muchos países, en general, no pueden patentarse descubrimientos, teorías científicas, creaciones estéticas, métodos matemáticos, variedades vegetales o animales, descubrimientos de sustancias naturales, métodos comerciales o métodos de tratamiento médico (a diferencia de los productos médicos) o programas informáticos.
  - La invención debe divulgarse en una solicitud de manera lo suficientemente clara y completa para permitir su reproducción por una persona de nivel medio del mismo ámbito técnico.

### Inventor.

- El “inventor” es la persona que crea o desarrolla un nuevo método, una forma, un dispositivo u otro medio útil que pasa a considerarse invención. Este término también incluye a la persona que concibe un elemento crucial de la invención, de forma que puede citarse como inventor en una solicitud de patente o en la patente. Es distinta del “propietario” o “titular” de la patente, que es la persona a quien se concede dicha patente. El inventor y el propietario no son necesariamente una misma y única persona. Sin embargo, el inventor debe figurar como tal en la patente, requisito que, de no cumplirse, puede conducir a la revocación de esta.

### Formulario de divulgación de PI.

- A veces denominado “formulario de divulgación de invención” o “informe de divulgación de invención”. Documento confidencial que debe completar el inventor o autor principal y enviar a la

---

de los recursos genéticos. El CDB es el primer acuerdo internacional que aborda el acceso y la participación en los beneficios en sus objetivos y disposiciones. Reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y afirma la autoridad que tienen los gobiernos, con arreglo a su legislación nacional, para determinar el acceso a los RR.GG. El [Protocolo de Nagoya](#) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización se aprobó en 2010 y es un acuerdo complementario al CDB. Establece las reglas y mecanismos para el acceso y la participación en los beneficios y proporciona un marco jurídico para la aplicación efectiva de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los RR.GG. El [Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura](#), aprobado en 2001 y limitado a los RR.GG. para la alimentación y la agricultura, regula el intercambio de un número importante de cultivos alimentarios, y facilita el acceso a variedades y componentes para la investigación agrícola y la obtención de nuevas variedades. Véase la Breve reseña 10 “Propiedad intelectual y recursos genéticos”, disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4011&plang=EN>.

<sup>42</sup> Véase el artículo 15 del CDB.

<sup>43</sup> Véanse las [Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización](#).

Oficina de Gestión de la PI cuando desarrolla o concibe algo nuevo con potencial de aplicación comercial.

- El fin de este formulario es hacer constar la invención y permitir la evaluación de la patentabilidad o la posible protección por PI.
- Normalmente un formulario de divulgación de PI tiene información contextual que ayuda a determinar la patentabilidad e información sobre diversas fuentes de financiación.

#### **Gastos de PI.**

- El término “gastos de PI” se utiliza para el cálculo de ingresos de PI (regalías, etc.) que se distribuirán las partes interesadas. La práctica más común es que la institución recupere primero todos los gastos de PI (el dinero pagadero a entidades externas) y que después se reparta la cantidad resultante (el “ingreso neto”) con los inventores y las demás partes interesadas.<sup>44</sup>
- Existen diferencias importantes sobre lo que cada institución considera normalmente “gastos de PI” y es por ello necesario ofrecer una definición detallada del término.

#### **Comité de PI.**

- Utilice el término escogido por su institución para el Comité de PI. Puede ser una persona (por ejemplo, el presidente, vicepresidente, vicerrector, vicerrector segundo) pero suele tratarse de un comité, una junta o un grupo, que a menudo se llama Comité Directivo o Junta Asesora de PI.
- En general, el Comité de PI está formado por un responsable superior, los decanos de las principales facultades, un representante jurídico de la institución, un representante de la Oficina de Gestión de la PI y normalmente una o varias personas externas que pueden ser expertos de PI o especialistas en algún ámbito pertinente para ayudar en la toma de decisiones sobre gestión y comercialización de esta. Véase también el [artículo 4.1](#).

#### **Oficina de Gestión de la PI.**

- Utilice el término escogido por su institución. Entre otras denominaciones, cabe citar Oficina de Transferencia de Tecnología, Oficina de Gestión de la PI y de la Tecnología u Oficina de Gestión de Licencias. En algunos casos, las funciones de la Oficina de Gestión de la PI son realizadas por una entidad distinta que pertenece a la institución y puede tener un nombre que refleja la función de gestión y comercialización de la PI. Véase también el artículo 4.2.

#### **[Opción:] Transferencia de conocimientos.**

- Se han ofrecido muchas definiciones en fuentes académicas de prestigio y sitios web populares, como, por ejemplo:

*“La transferencia de conocimientos implica el proceso de adquisición, recopilación e intercambio de conocimientos explícitos y tácitos, así como habilidades y competencias. Incluye actividades comerciales y no comerciales como acuerdos de investigación colaborativa, consultoría, concesión de licencias, creación de empresas derivadas, movilidad de los investigadores, publicaciones, etc. Aunque el foco se pone en el conocimiento científico y tecnológico, también se presta atención a otras formas, como los procedimientos empresariales basados en la tecnología.”<sup>45</sup>*

- En lo tocante a la Plantilla, la transferencia de conocimientos es un término colectivo para la transferencia de nuevas invenciones, creaciones, descubrimientos, innovaciones, procesos, conocimientos, ideas y experiencias que surgen de investigaciones realizadas en la institución para su uso en el entorno comercial. Según la Universidad de Cambridge,<sup>46</sup> la transferencia de conocimientos “se refiere a la transferencia de propiedad intelectual y tangible, así como de experiencia, conocimientos y capacidades entre el sector académico y la comunidad no académica. También es reconocida por gobiernos y patrocinadores como un medio importante para recuperar la inversión del Reino Unido en la investigación académica, que además supone un motor crucial para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Para el sector académico, la transferencia de conocimientos puede ser una forma de adquirir nuevas perspectivas sobre posibles direcciones y enfoques de investigación. El doble sentido de la transferencia es la base de una colaboración sostenible y de éxito.”

<sup>44</sup> Véase el artículo 10 de la Plantilla.

<sup>45</sup> Definición extraída del libro blanco de Biocat/Interbio (2012), [From Research To Market: Key Issues Of Technology Transfer From Public Research Centres To Businesses White Paper](#).

<sup>46</sup> <http://www.cam.ac.uk/research/news/what-is-knowledge-transfer>

### [Opción] Patente.

- Se puede añadir una definición de “patente”, adaptada a la legislación nacional en materia de patentes. Una patente es una serie de derechos exclusivos otorgados conforme a derecho a los solicitantes de invenciones nuevas, no evidentes y aplicables comercialmente.
- Tiene validez por un tiempo limitado (generalmente 20 años desde la fecha de presentación conforme al convenio), durante el cual el titular de la patente puede explotar comercialmente su invención de forma exclusiva. Los derechos del titular solo pueden ejercerse tras la concesión de la patente.
- A cambio, los solicitantes deben divulgar sus invenciones al público de manera que se permita a terceros, expertos en la materia, reproducir la invención, como compromiso *quid pro quo*.

### Variedad vegetal.

- Muchas universidades e instituciones de investigación realizan investigaciones sobre producción agrícola, salud de animales y ganado, silvicultura, piscicultura y almacenaje de cultivos. La investigación en estos ámbitos ha obtenido resultados positivos, por ejemplo, variedades de muchos cultivos con alto rendimiento y que se adaptan mejor a cada sistema de explotación agrícola específico y son más resistentes o tolerantes a las principales enfermedades y plagas, etc. Estas variedades se ponen a disposición de los agricultores mediante servicios de semillas existentes. Para cada variedad, también hay disponibles datos que ofrecen una breve descripción de la variedad: origen (grupo, genealogía, nombre común, etc.); características agrícolas (sistema de explotación agrícola, ciclo vegetativo, adaptabilidad a factores de estrés biótico y abiótico); rendimiento; calidad del grano; etc. Estos datos facilitan la decisión de una variedad específica para un sistema de explotación agrícola concreto.
- Una variedad vegetal representa un grupo de plantas más definido, seleccionado dentro de una especie con características comunes. En el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales<sup>47</sup> y en el Convenio sobre la Patente Europea se usa la siguiente definición:

*se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda i) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, ii) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y iii) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;*

- La protección de las variedades vegetales, también llamada “derecho de obtentor” puede concederse a este si se considera que la variedad obtenida es nueva, distinta, homogénea y estable, y tiene una denominación adecuada. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida pueden requerir la autorización previa del obtentor.<sup>48</sup>
- Las obtenciones vegetales desarrolladas por modificación genética pueden ser objeto de un derecho de obtentor. Además, dicha variedad vegetal modificada genéticamente puede recibir protección mediante la legislación de patentes.

### Divulgación al público.

- En el derecho de autor, “divulgar” consiste en poner una obra a disposición del público por primera vez. La primera publicación de una obra es una forma de divulgación, pero no la única, ya que las obras pueden también divulgarse a través de actos no relacionados con la copia, como la interpretación o ejecución públicas y la radiodifusión al público por medio de cable (hilo). En virtud de ciertas leyes nacionales, el “derecho de divulgación” es un derecho moral.

<sup>47</sup> Para consultar notas explicativas sobre la definición, véase: [https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_var.pdf](https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_var.pdf) y <http://www.upov.int/overview/en/variety.html>.

<sup>48</sup> El Convenio de la UPOV contiene excepciones importantes al derecho de obtentor: el uso de variedades protegidas en la agricultura de subsistencia no requiere la autorización del obtentor. Las variedades protegidas están disponibles sin la autorización del obtentor para la investigación y la obtención de plantas, y las Partes Contratantes del Convenio pueden, con ciertos límites, permitir a los agricultores (que no sean agricultores de subsistencia) utilizar, a los fines de la propagación, el producto de la cosecha obtenida a partir de la variedad protegida.

- En el ámbito de las patentes, la “divulgación” forma parte fundamental del derecho de patentes. La legislación de patentes obliga a los solicitantes, de manera general, según el artículo 5 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), a “*divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia*”.
- Algunos actos de divulgación pueden causar la pérdida de derechos sobre parte o la totalidad de una PI concreta (es muy fácil poner en peligro involuntariamente los derechos de patente de terceros). Por ello, hay que establecer controles para preservar la confidencialidad de las nuevas invenciones durante un cierto período para que la Oficina de Gestión de la PI realice las diligencias oportunas, incluida la evaluación de la patentabilidad.

#### **Dominio público.**

- Se suele considerar que una obra pertenece al dominio público si su uso no está restringido.
- **En el ámbito del derecho de autor y derechos conexos**, se ha definido el dominio público como el “*ámbito de las obras y objetos de derechos conexos que pueden utilizarse y explotarse por cualquiera sin autorización y sin la obligación de abonar una remuneración a los titulares correspondientes de los derechos de autor o derechos conexos -como norma, debido a la expiración del plazo de protección, o debido a la ausencia de un tratado internacional que garantice la protección para estos titulares en un país determinado-*.”<sup>49</sup>
- **En lo relativo al derecho de patentes**, el dominio público son conocimientos, ideas e innovaciones sobre los que ninguna persona u organización posee derechos de propiedad. Los conocimientos, las ideas e innovaciones pertenecen al dominio público si no hay restricciones jurídicas para su uso (distintos según la legislación, por lo que existen dominios públicos distintos) tras el vencimiento de las patentes (normalmente al cabo de 20 años), como consecuencia de la no renovación o extinción de derechos o después de la revocación y la invalidación de patentes.<sup>50</sup>

#### **Investigación.**

- La investigación incluye tres actividades: la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental:
  - La **investigación básica** consiste en trabajos experimentales o teóricos realizados sobre todo para adquirir nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin prever su aplicación o uso específicos;
  - La **investigación aplicada** son trabajos originales realizados para reunir nuevos conocimientos, pero se orienta principalmente a un fin u objetivo específico y práctico; y
  - El **desarrollo experimental** consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos derivados de la investigación y la experiencia práctica, y que se orientan a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a la creación de nuevos procesos, sistemas o servicios, o a la mejora de los que ya existen.<sup>51</sup>

#### **Obra académica.**

- Las obras académicas son, entre otras cosas, publicaciones, artículos de revistas académicas, boletines de investigación, monografías, libros, documentos de conferencias y presentaciones conexas, obras de teatro, poemas, composiciones musicales, grabaciones de sonido, videos o películas, obras multimedia, fotografías y otras obras creativas.
- Los miembros del personal suelen ser propietarios de los derechos de PI de sus obras académicas (véase el [artículo 5.1.2.](#) de la Plantilla).
- Algunas instituciones no incluyen los programas informáticos ni las bases de datos.

#### **Responsable superior.**

- El responsable superior puede designar a una persona para que ejerza funciones que le corresponden. En las universidades, esta persona suele ser un vicerrector, normalmente el encargado de investigaciones y cuestiones académicas, y en los organismos de investigación, puede ser un vicepresidente o directivo que rinda cuentas ante el director ejecutivo o el presidente de la organización.

<sup>49</sup> Véase la [Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI y Glosario de Términos y Expresiones sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos](#).

<sup>50</sup> [Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes, SCP/13/5](#)

<sup>51</sup> Fuente: [Manual de Frascati](#) 2015. Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental (2005), OCDE

### **Miembro del personal.**

- Otros términos son: “empleado”; “personal académico”;<sup>52</sup> “personal docente y de la institución”;<sup>53</sup> “académico”;<sup>54</sup> etcétera.

### **Estudiante.**

- La política de PI también abarca a estudiantes con un nombramiento (considerados visitantes) y a los que tienen un contrato laboral (que, en ese caso, se consideran miembros del personal).
- La política también tiene repercusiones para los estudiantes cuyas investigaciones forman parte de un proyecto de investigación de la institución (artículo 5.2.3 de la Plantilla) o de un contrato de investigación (artículo 5.2.4 de la Plantilla).
- Téngase en cuenta que en ciertos países el doctorando se considera un estudiante (también jurídicamente), mientras que en otros es un empleado (miembro del personal). En países como los Países Bajos, el doctorando puede escoger entre ser estudiante o empleado.

### **[Opción:] Productos tangibles de la investigación.**

- Material físico, incluida toda la materia de naturaleza biológica, tales como plantas y animales, cultivos microbianos, semillas y esquejes, ADN y otras moléculas biológicas.
- Materia física, incluidos materiales biológicos (por ejemplo, líneas celulares, organismos, proteínas, plásmidos, ADN/ARN,<sup>55</sup> compuestos bioquímicos, animales transgénicos), microcircuitos integrados, prototipos de dispositivos, circuitos modelo y equipos. Los productos tangibles de la investigación pueden o no ser patentables y son distintos de la PI, y pueden coexistir con ella respecto de la misma tecnología.
- Resultados de investigaciones que son tangibles, a diferencia de la propiedad intangible. Algunos ejemplos de productos tangibles de la investigación son, entre otros, los microcircuitos integrados, los programas informáticos, las bases de datos de ordenadores, el material biológico, los prototipos o planos de ingeniería, y otras formas de propiedad que pueden distribuirse físicamente. Estos productos suelen tener derechos de propiedad intangible conexos.
- Este tipo de propiedad es común en investigación biológica. Debe recordarse que es un concepto distinto del de propiedad intangible. Se rige por jurisdicciones y normas jurídicas muy diferentes. La PI y los productos tangibles de investigación pueden coexistir respecto de la misma tecnología.

### **Secreto comercial.**

- Es una forma de información confidencial que a menudo se denomina “**conocimientos técnicos**”.
- La definición general de un secreto comercial es la de aquello que “*no es conocido por el público en general, aporta un beneficio al titular del secreto por su carácter desconocido, y que dicho titular vela por evitar que se conozca*”.
- Algunos ejemplos de secretos comerciales son:
  - información confidencial científica y técnica (resultados de investigaciones<sup>56</sup> en cuadernos de laboratorio o informes de divulgación de invenciones, códigos fuente y códigos objeto de programas informáticos no publicados, dibujos técnicos, etcétera);
  - una invención antes de la presentación de la solicitud de patente;
  - nuevos conocimientos comerciales valiosos que se omiten de manera intencionada en una solicitud de patente y nunca se protegen mediante la concesión de una patente, por ejemplo, para reducir las posibilidades de ingeniería inversa;
  - material de investigación, incluido el material biológico, y los datos;

---

<sup>52</sup> Universidad de Calgary (Canadá).

<sup>53</sup> Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos de América.

<sup>54</sup> Universidad de Malta.

<sup>55</sup> El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el esquema que contiene las directrices biológicas que un organismo vivo debe cumplir para existir y funcionar. El ARN, o ácido ribonucleico, ayuda a realizar las directrices de dicho esquema.

<sup>56</sup> Incluso los conocimientos “negativos” (los resultados de investigaciones que indican que un producto o un concepto no es útil comercialmente) pueden protegerse como secretos comerciales. Sin embargo, si las universidades deciden mantener en secreto esos conocimientos negativos, ello podría afectar su posición como verdadero árbitro para la sociedad.

- información comercial sensible, como por ejemplo informes confidenciales e información financiera no conocida públicamente;
- La información contenida en un secreto comercial puede tener un valor importante por sí misma, y también junto a una patente u otras formas de PI (por ejemplo, un secreto comercial consistente en conocimientos técnicos es vital para el funcionamiento de las invenciones patentadas).
- Para ser protegido por ley, deben adoptarse medidas regularmente para preservar la confidencialidad del secreto. Estas pueden consistir en mantener la información en un lugar seguro y limitar el acceso solo a personas que deban conocerla, controlando el número de documentos elaborados, y estén sujetas a obligaciones de no divulgación adecuadas (en el marco de un acuerdo de confidencialidad).

#### **Conocimientos Tradicionales (CC.TT).<sup>57</sup>**

- Dado el estrecho vínculo entre los recursos genéticos y algunas formas de conocimientos tradicionales, los principios de consentimiento fundamentado previo y participación en los beneficios también se aplican en varias leyes sobre acceso a los CC.TT. y su utilización.
- Algunos ejemplos de conocimientos tradicionales son:
  - conocimientos sobre medicinas tradicionales;
  - técnicas tradicionales de caza y de pesca; o
  - conocimientos sobre tendencias migratorias animales y sobre la gestión del agua.
- En sentido amplio, los conocimientos tradicionales se refieren a las prácticas, el patrimonio intelectual y cultural inmaterial y los sistemas de conocimientos de las comunidades indígenas y locales; en otras palabras, abarcan los conocimientos y su expresión. En sentido estricto, se refieren a los conocimientos en sí, en particular a los conocimientos científicos y técnicos derivados de una actividad intelectual en un contexto tradicional. En estas Directrices se hace referencia a los conocimientos tradicionales en sentido estricto.

#### **Visitante.**

- Algunas instituciones usan términos como “titular del nombramiento”, “investigador invitado”, “afiliado” o similares. También son visitantes las personas con licencias temporales o sabáticas.

## **Recursos útiles relativos al artículo 2**

- **Definiciones sobre la PI.** La OMPI proporciona glosarios y respuestas a preguntas frecuentes:
  - [Preguntas frecuentes sobre patentes](#)
  - [Glosario del PCT](#)
  - [Glosario sobre PI y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales](#)
  - [Glosario de WIPO Lex](#)
  - [Glosario sobre estadísticas de propiedad industrial](#)
- **Definiciones sobre investigación.** El Manual de Frascati ofrece un [glosario de términos](#), que incluye una definición de investigación y desarrollo (I+D) y sus componentes.

## **ARTÍCULO 3 – ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA**

<sup>57</sup> Para más información, véase [el sitio web de la OMPI sobre Conocimientos Tradicionales](#).

El ámbito puede referirse a los grupos a los que se aplica la política (miembros del personal, estudiantes y visitantes), los tipos de PI que abarca y otros aspectos sobre plazos, financiación, etc.

### Artículo 3.2 – PI ya existente

- Es recomendable que los posibles miembros del personal, estudiantes y visitantes identifiquen claramente y por escrito la PI ya existente en cuya titularidad puedan estar interesados *antes* del inicio de la relación laboral o la matriculación. Hacer esto al comienzo de la relación supone adoptar medidas proactivas para evitar conflictos posteriores sobre quién es titular de qué.
- La notificación se remite normalmente al vicepresidente y, a tal fin, puede ser útil un modelo de formulario de notificación de PI. La Oficina de Gestión de la PI suele analizar la naturaleza de la PI y ofrecer un informe al respecto. La institución adoptará una decisión y notificará el resultado al miembro del personal, estudiante o visitante.
- La Oficina de Gestión de la PI mantendrá un registro confidencial de la PI ya existente, que se examinará cuando el miembro del personal, estudiante o visitante en cuestión desarrolle nueva PI en el marco de su relación laboral, matriculación o nombramiento en la institución.

### Artículo 3.3 – Aplicabilidad

- **Se aplica a todos los miembros del personal, estudiantes y visitantes:** Las políticas de PI suelen detallar a qué grupos se aplican. Casi siempre incluyen al personal docente, los miembros del personal, estudiantes, visitantes y demás participantes de los programas de investigación de la institución. No obstante, se suelen aplicar normas, obligaciones y derechos de propiedad distintos a los miembros del personal (empleados), los estudiantes (no empleados) y los visitantes.
- La decisión de a quién se aplicará la política de PI debe tomarse con sumo cuidado a las tradiciones, la justicia y la ética, cuestiones prácticas y los usos de buena gestión asimilados durante décadas. La Plantilla ha sido diseñada para tener presentes todos esos factores.

#### Recuadro Consejos para definir el ámbito de aplicación

- ✓ Analice cuidadosamente los grupos de personas afiliadas a su institución y si deben incluirse o no el ámbito de la política.
- ✓ Determine cómo quedará obligado por la política cada grupo (véase el [artículo 3.4](#)).
- ✓ A continuación, decida cómo gestionar cada tipo diferente de PI que estas personas creen.

- **quienes participan en el proyecto de investigación:** La Plantilla se aplica a las personas que participan en proyectos de investigación debido a las obligaciones que la institución suele tener con terceros que financian dichos proyectos.
- **los derechos y las obligaciones seguirán vigentes tras la rescisión del contrato laboral:** Si una persona que participa o ha participado en la creación de PI abandona la institución o se adhiere a otra institución o empresa, usted debe asegurarse de tener un acuerdo en vigor y por escrito en el que se esclarezca la titularidad de esa PI. Si el miembro del personal, estudiante o visitante es considerado el autor o inventor, los beneficios derivados de la comercialización de la propiedad intelectual deberán abonarsele tras la rescisión del contrato laboral.

### Artículo 3.4 – Efectos vinculantes de la política

#### ¿En qué casos es jurídicamente vinculante una política de PI?

Una política de PI no es más que eso; una política, un documento unilateral elaborado por la institución, no uno acordado. Por tanto, una política no es una ley, sino una propuesta de procedimiento. Así pues, *no puede darse por sentado* que la política de PI es jurídicamente vinculante. Se necesita algo más.

Para tener efectos jurídicos vinculantes, la política debe tener fuerza legislativa o ser parte de un contrato jurídico vinculante. Estos requisitos deben analizarse conforme a las leyes aplicables del país.

- **Política de PI con fuerza legislativa por sí misma** – En algunos países la política de PI puede tener rango de ley si emana del poder legislativo (derecho primario) o de un poder delegado<sup>58</sup> (como reglamentos, códigos o estatutos). Las políticas de PI de muchas universidades públicas de los Estados Unidos tienen así rango de ley, al igual que las políticas de muchas universidades del Reino Unido. Suele ser la propia institución la que crea esas normas delegadas.
- **Política de PI que refleja un principio jurídico de la legislación nacional** – A menudo las políticas institucionales de PI reflejan la normativa nacional que se aplica independientemente de dichas políticas. Por ejemplo, una política de PI puede prever que la institución será la titular de PI creada por un empleado en el desempeño de sus funciones, y puede que esa sea la norma general prevista en la ley del país de la institución.
- **Política de PI que forma parte de un contrato jurídicamente vinculante** – Si las condiciones de la política se incluyen en un contrato jurídicamente vinculante, ambas partes deberán observarlas.

### Artículo 3.4.1 – Cuestiones especiales relativas a los miembros del personal

- **Artículo 3.4.1, velará por que se introduzca una disposición en el contrato laboral [...] que sitúe a los miembros del personal en el ámbito de aplicación de la presente Política.** Atención: las políticas institucionales se suelen incluir en los contratos laborales “por referencia”, simplemente para no repetir todo el texto de la política. Por ejemplo, un contrato laboral puede decir: *“Jane Smith deberá cumplir la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad, cuyas disposiciones se consideran incluidas por referencia al presente acuerdo”*.

Aunque la mayoría de los países acepta el principio de “inclusión por referencia”<sup>59</sup>, para ser válida, dicha inclusión debe cumplir estrictamente los siguientes requisitos jurídicos:

- la referencia a la política de PI debe ser clara e inequívoca;
- la referencia debe ser señalada a la atención del empleado (o estudiante);
- el empleado (o estudiante) debe aceptar la política de PI, lo que implica que debe disponer de la oportunidad de leerla y analizar su contenido; y
- las condiciones de la política de PI deben: a) ser ya conocidas por el empleado (o estudiante) o b) ser fácilmente accesibles para el empleado (o estudiante).

#### Recuadro Consejos para incluir la política de PI por referencia

Si una institución desea incorporar su política de PI al contrato laboral de un empleado, debe:

- ✓ identificar al empleado o grupo de empleados a los que en principio se aplicará la política;
- ✓ incluir por escrito una cláusula similar a la del ejemplo de “Jane Smith” en el contrato laboral;
- ✓ enviar por correo electrónico el contrato al miembro del personal que se va a contratar y en dicho correo: i) destacar la cláusula en cuestión; ii) añadir un enlace actualizado de la política de PI; e iii) instar al destinatario a que lea la política con atención; y
- ✓ dar un plazo de al menos dos días (idealmente más) para que el destinatario firme el contrato y así no quepa duda de que ha tenido la oportunidad de examinar la política.

<sup>58</sup> La legislación que emana de un poder delegado (subordinado o subsidiario) son aquellas normas legislativas adoptadas por responsables no parlamentarios a quienes se delega dicha capacidad por decreto. Es básicamente la transferencia del poder legislativo.

<sup>59</sup> La incorporación por referencia consiste en incluir un documento en otro por la mera mención de aquel. Se suele usar para hacer que las partes de un contrato queden obligadas por las condiciones de otro documento, sin necesidad de duplicar ese documento entero en el contrato.

## Artículo 3.4.2 – Cuestiones especiales en relación con los estudiantes

- **Artículo 3.4.2., La institución velará por que los estudiantes que participan en proyectos de investigación firmen un acuerdo:** A priori los estudiantes son titulares de la PI que generan. Sin embargo, hay circunstancias que pueden justificar que la institución reivindique la titularidad. Estas incluyen situaciones en que los estudiantes reciben financiación del mundo empresarial o trabajan en proyectos de investigación de la institución (véase el artículo 5.2 para más información). En esos casos, es razonable que la institución firme un acuerdo vinculante con el estudiante por el que este acuerde ceder a la institución toda PI que desarrolle en el marco de dicho proyecto, a fin de que esta pueda comercializar el paquete completo de PI derivado del programa de investigación. Como contrapartida, la universidad podría considerar al estudiante como empleado a los efectos de la política universitaria de reparto de ingresos para inventores académicos.
- **Artículo 3.4.2., antes del inicio del proyecto:** El acuerdo vinculante debe entrar en vigor antes de que el estudiante cree cualquier PI, para que la institución pueda celebrar, por su parte, acuerdos vinculantes de comercialización del paquete de PI con patrocinadores y licenciarios.
- Muchas instituciones han promulgado **políticas de PI específicas para estudiantes o directrices sobre PI generada por estudiantes** que pueden facilitar la comprensión.<sup>60</sup> Otras instituciones excluyen específicamente a los estudiantes del ámbito de aplicación de su política de PI (véase, por ejemplo, el caso de UNISA<sup>61</sup>).

### Recuadro Consejos para gestionar la PI generada por estudiantes

Hay situaciones en las que la institución debe ser la titular de la PI generada por los estudiantes para poder comercializar el paquete general de PI de la institución. En esos casos, asegúrese de ser el titular:

- ✓ Disponga de una política adecuada sobre la PI de los estudiantes;
- ✓ Disponga de documentos contractuales (cesiones) adecuados para dar efecto a la política;
- ✓ Disponga de procedimientos adecuados para garantizar que los documentos se firmen;
- ✓ Pida asesoramiento jurídico para que la cesión de derechos tenga efectos jurídicos.<sup>62</sup>

### Recuadro ¿Cuándo surge la cuestión de la PI de los estudiantes?

La cuestión de la PI generada por los estudiantes se pone en primer plano cuando la Oficina de Gestión de la PI se dispone a comercializar un paquete de PI de la institución y descubre que un estudiante es titular de parte de ella. Por ejemplo:

- ✓ un proyecto de investigación realizado por la institución produce una invención susceptible de protección por patente. Existe potencial de explotación comercial de la invención. Si un estudiante ha participado en su creación o desarrollo, puede tener derechos sobre ella;
- ✓ la institución ha recibido fondos de una organización comercial para un proyecto de investigación. El académico en cuestión pide a varios estudiantes que hagan ciertos trabajos en el marco del proyecto. Los estudiantes crean o generan PI solos o con otros. El acuerdo de investigación puede prever que la PI generada en dicha investigación será del patrocinador.

En esas circunstancias, la Oficina de Gestión de la PI querrá garantizar que la PI generada por el estudiante pertenece a la institución o al patrocinador de la investigación, pero si no se aborda la cuestión hasta ese momento, es posible que la Oficina tenga mayores complicaciones a fin de reivindicar la PI para la institución. Estos son algunos factores que pueden plantear dificultades:

- ✓ en el momento de examinar la titularidad de la PI (por ejemplo, al solicitar una patente o adoptar las debidas diligencias respecto de la posible transacción con una empresa derivada),

<sup>60</sup> Por ejemplo, la University College de Londres (Reino Unido) tiene una declaración de política sobre derechos de PI en relación con los estudiantes, y directrices específicas. Para más ejemplos, véase la base de datos de políticas de la OMPI.

<sup>61</sup> Universidad de Sudáfrica.

<sup>62</sup> Muchos países tienen leyes que protegen a las partes contra condiciones injustas y conductas inadmisibles de la otra parte. Una política de PI que obligue a un estudiante a asignar toda su PI a la institución, o que asevere o declare que la institución, en virtud de la política, es titular de la PI creada por el estudiante, es probablemente nula. Véase Mendes, Philip (2016), [To What Extent are University IP Policies Legally Binding? Part 2: Students](#).

- es posible que el estudiante haya dejado de trabajar en la institución y sea más difícil encontrarlo; o
- ✓ el estudiante puede dar más valor a su contribución a la PI que el justificado, y tal vez sea difícil que acepte un acuerdo de reparto de ingresos adecuado, en particular si hay varios inventores o creadores.

Por estas y otras razones, en general la Oficina de Gestión de la PI estará interesada en resolver la cuestión de la PI de los estudiantes antes de que sea creada.

Fuente: Adaptación de [UNICO Practical Guides – Commercialization Agreements – Students and IP](#)

### Artículo 3.4.3 – Cuestiones especiales en relación con los visitantes

- Un visitante o investigador de visita es una persona contratada por una institución que acude a otra para realizar labores de investigación. Las políticas de PI suelen disponer que la institución de acogida será la titular de la PI creada por el visitante.

Sin embargo:

- Si el visitante en la institución de acogida continúa su investigación sobre un proyecto iniciado en la institución que le contrató, esta no querrá que la PI de su proyecto pase a la institución de acogida, ya que podría causar la fragmentación de los derechos de propiedad e impedir la comercialización.
  - Del mismo modo, si el visitante de la institución de acogida realiza una investigación en un proyecto que se inició en esa misma institución, no deseará que la titularidad de la PI de su proyecto sea para la institución que contrata al visitante.
- **Artículo 3.4.3., La institución velará por que los visitantes firmen un acuerdo de nombramiento antes de iniciar cualquier actividad en la institución.** Para hacer frente a estas cuestiones, es importante gestionar de forma clara la titularidad de la PI creada por el visitante en un acuerdo adecuado. La institución debe celebrar este acuerdo antes de que se realice cualquier trabajo. El acuerdo situará al visitante en el ámbito de aplicación de la política de PI, pero estará sujeto a las disposiciones acordadas en cada caso (véase el [artículo 5.3](#)).

#### Recuadro Ejemplo – Cláusulas de PI relativas a los visitantes

Escuela de Medicina de la Universidad Duke y la Universidad Nacional de Singapur (NUS):

*“El visitante queda obligado por la presente política, salvo si se prevé una exención o modificación mediante acuerdo por escrito con Duke-NUS. En consecuencia, el visitante debe divulgar toda invención que cree o desarrolle durante su desempeño en Duke-NUS. La comercialización de dicha invención y la participación en beneficios comerciales netos se negociará, caso por caso, con el visitante, su empleador y cualquier tercero pertinente. Duke-NUS reconocerá los derechos de publicación del visitante con sujeción a cualquier imperativo comercial.”*

Universidad de Ciudad del Cabo (UCT):

*“Los empleados que permitan a los visitantes acceder a los recursos de la UCT se asegurarán de que estos conocen la presente política y reconocen por escrito quedar obligados por ella en ausencia de un acuerdo que disponga lo contrario”.*

### Artículo 3.4.4 – Consentimiento fundamentado

- Si los empleados, estudiantes o visitantes no conocen la política de PI de su institución y aun así la aceptan, se corre el riesgo de que esta no tenga plena fuerza jurídica. La labor de divulgación es esencial para reducir ese riesgo. La documentación y el consentimiento fundamentado explícitos son especialmente importantes cuando participan estudiantes.<sup>63</sup>
- **Artículo 3.4.4., La política [...] se incluirá en el sitio web de la institución:** una buena práctica es elaborar material dirigido a los miembros del personal, visitantes y colaboradores externos, en el que se explique cómo trata la institución a cada uno respecto de la PI, y publicarlo en el sitio web de la institución. La Oficina de Gestión de la PI debe velar por que todos los participantes de las investigaciones puedan acceder a la información, la consulten y acepten las condiciones.

#### **Recuadro Consejos para garantizar que la política de PI es jurídicamente vinculante**

- ✓ Refuerce su política de PI con acuerdos adecuados y reconocidos, acordados y firmados por todos los participantes de la investigación:
  - Para miembros del personal: en el contrato laboral;
  - Para estudiantes: en un documento de cesión con condiciones equitativas firmado por el estudiante en un procedimiento que no sea injusto o inmoral;
  - Para visitantes: en un acuerdo de nombramiento que rijan la titularidad de la PI creada por el visitante.
- ✓ En dichos acuerdos se debe abordar la titularidad de la PI, las obligaciones de confidencialidad y la manera en que las partes podrán usar y comercializar la PI.
- ✓ Las entidades externas que participan en la creación de la PI, como empresas o instituciones de subcontratación, también deben celebrar acuerdos por escrito sobre cuestiones de titularidad de la PI, obligaciones de confidencialidad y derechos de uso.
- ✓ Divulgue su política de PI y realice una importante labor de sensibilización al respecto.

### **Recursos útiles relativos al artículo 3**

- **Fundamento jurídico para las políticas de PI.**
  - Mendes, Philip (2016), [To What Extent are University IP Policies Legally Binding? Part 1: Staff](#), en *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, volumen LI N.º 3, septiembre de 2016
  - Mendes, Philip (2016), [To What Extent are University IP Policies Legally Binding? Part 2: Students](#), en *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, volumen LI N.º 4, diciembre de 2016
  - Mendes, Philip (2017), [To What Extent are University IP Policies Legally Binding? Part 3: Visiting Scientists](#), en *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, volumen LII N.º 1, marzo de 2017.
- **Políticas de PI.** Pueden encontrarse ejemplos en la [base de datos de la OMPI](#).
- **Gestión de las cuestiones relativas a la PI de los estudiantes.**
  - [Managing Student Intellectual Property Issues at Institutions of Higher Education: An AUTM Primer](#) es una herramienta útil que le ayudará a decidir si situar o no a los estudiantes en el ámbito de aplicación de su política de PI. En ella también se destacan siete cuestiones clave que toda institución debe tener en cuenta para elaborar una política de PI generada por estudiantes justa y completa.
  - En [Undergraduate Students—Your Rights Under Consumer Law](#) se explica la legislación del Reino Unido aplicable a estudiantes de grado y posgrado.

<sup>63</sup> Dado que los estudiantes en general no tienen conocimientos jurídicos profundos, cualquier acuerdo contractual con estos debe tratarse con sumo cuidado.

- PraxisUnico (2006), [UNICO Practical Guide to Students and IP](#) ofrece una introducción a las cuestiones jurídicas y prácticas sobre titularidad y gestión de la PI generada por estudiantes, además de prácticas óptimas, propuestas de plantillas de acuerdos y listas de verificación.

## ARTÍCULO 4 – GOBERNANZA Y FUNCIONAMIENTO

### Una estructura de aplicación en dos niveles

- Décadas de práctica han demostrado la importancia de tener una estructura de dos niveles para regir y aplicar una política de PI: una estructura basada en la **gobernanza de la PI (Comité de PI)** y otra basada en la **tramitación de la PI (Oficina de Gestión de la PI)**. Estas esferas funcionan de modo semiindependiente pero también están estrechamente relacionadas. La gobernanza de la PI se refiere a la creación y el desarrollo de la política, así como a la orientación estratégica global. La tramitación de la PI se refiere a las gestiones diarias y a las transacciones.
- Según este modelo de dos niveles, cada esfera es gestionada por una entidad institucional distinta, pero, en última instancia, ambas son dirigidas por un único responsable superior de la institución (normalmente el presidente o vicepresidente, o el vicerrector o vicerrector segundo).
- En el artículo 4 se enumeran las dos unidades y las principales áreas de responsabilidad. También puede ser útil incluir un número de contacto o una dirección genérica de correo electrónico.

### Artículo 4.1 – Gobernanza de la PI – El Comité de PI

- **Artículo 4.1.1, finalidad.** Se crea un comité o una junta para garantizar la buena gobernanza de la PI, es decir, la creación y el desarrollo de la política, así como orientaciones estratégicas.
- En la Plantilla se utiliza el término genérico “Comité de PI”. También puede llamarse Oficina del Vicepresidente de Investigación,<sup>64</sup> Comité sobre PI,<sup>65</sup> Junta Universitaria de PI,<sup>66</sup> Comité Asesor de PI,<sup>67</sup> Comité Directivo de PI, Junta Asesora de PI, etc.
- **Artículo 4.1.2, composición.** Un Comité de PI puede estar formado por una única persona autorizada (presidente, vicepresidente, vicerrector o vicerrector segundo) o por una junta o comité con varios miembros. El Comité de PI normalmente está presidido por el *responsable superior* de la institución.<sup>68</sup>

Algunas instituciones solo designan a miembros del personal en activo o antiguos alumnos. Otras designan a miembros internos y externos, la mayoría normalmente en activo. Por otra parte, algunas instituciones tienen Comités de PI formados únicamente por miembros externos. Estos grupos suelen ser expertos en tecnología y comercialización que brindan asesoramiento y apoyo a la labor de comercialización de la PI.

Por ejemplo, el Comité de PI puede estar formado por:

- el vicerrector o vicepresidente encargado de la investigación;

<sup>64</sup> *Office of the Vice President for Research*, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Universidad de Minnesota.

<sup>65</sup> *Committee on IP*, Universidad de Harvard.

<sup>66</sup> *University IP Board*, Universidad Duke.

<sup>67</sup> *IP Advisory Committee*, Universidad de Ciudad del Cabo.

<sup>68</sup> A menudo las instituciones deben decidir si el Comité de PI estará bajo la tutela del funcionario financiero de la institución o del funcionario responsable de la empresa de investigación. En los EE.UU. y en universidades de todo el mundo este debate ya ha sido superado: el Comité de PI se incluye en el ámbito de investigación, no en el financiero.

- el jurista principal;
  - el director financiero;
  - los decanos, jefes de departamento y directores de centro;
  - cualquier persona que la institución desee designar, como profesores con un gran nivel de interés o experiencia en cuestiones de PI, un profesor con formación técnica reconocida, expertos externos o representantes de partes interesadas específicas.
- **Artículo 4.1.3, responsabilidades:** En algunas instituciones, el Comité de PI asiste a la Oficina de Gestión de la PI a tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de patentes o la negociación de licencias. En otras, la Oficina de Gestión de la PI tiene plena independencia en cuanto a la gestión y las transacciones de PI, y el Comité de PI asume una mera función de asesoramiento estratégico orientando en torno a la estrategia de PI a largo plazo de la institución y su impacto, sus repercusiones en materia de políticas e iniciativas a gran escala.

**Recuadro Ejemplo – Extracto de la política de PI de la Universidad de Ciudad del Cabo sobre la función del Comité Asesor de PI**

- 5. Intellectual Property (IP) Advisory Committee**
- 5.1 An Intellectual Property Advisory Committee shall be established on commencement of this Policy, which shall comprise members selected as follows:
- 5.1.1 Deputy Vice-Chancellor responsible for research
  - 5.1.2 The Registrar
  - 5.1.3 The Executive Director of Finance
  - 5.1.4 Any such person(s) the members above may wish to co-opt, such as a Professor of Law from the Law Faculty, or a Professor with a technical background, drawn from the faculties of Engineering and Built Environment, Health Sciences or Science, or external expert.
- 5.2 The responsibilities of the IP Advisory Committee shall be to advise RCIPS on matters relating to:
- 5.2.1 the establishment of spin-out companies and the share in equity of the founders of such companies;
  - 5.2.2 preside over any disputes arising from this Policy;
  - 5.2.3 decide on endorsements and branding, in accordance with the endorsement policy;
  - 5.2.4 decide on the appropriate distribution of revenue received from Commercialisation activities that exceeds R10 million;
  - 5.2.5 such other matters as RCIPS may deem appropriate.

## Artículo 4.2 – Tramitación de la PI –Oficina de Gestión de la PI

- **Terminología.** Hay distintos nombres para las oficinas encargadas de la gestión diaria de la PI, la transferencia de tecnología y la comercialización. Al escoger la denominación, es importante: 1) usar los términos oficiales ya existentes en la normativa institucional vigente y en las prácticas locales y la normativa nacional; 2) en ausencia de estos, escoja uno que refleje las principales funciones de la unidad. Algunas denominaciones comunes son: Oficina de Transferencia de

Tecnología,<sup>69</sup> Oficina de Licencias Tecnológicas,<sup>70</sup> Oficina de Gestión de la Tecnología,<sup>71</sup> Oficina de Contratos de Investigación y Servicios de Propiedad Intelectual, Oficina de Desarrollo Tecnológico, Interfaz de Transferencia Tecnológica,<sup>72</sup> Oficina de Enlace con la Industria,<sup>73</sup> Oficina de Gestión de PI y Tecnología, y Núcleo de Innovación Tecnológica.<sup>74</sup>

- Un término común en todo el mundo es Oficina de Transferencia de Tecnología. Sin embargo, pueden ser preferibles otros como Oficina de Gestión de la PI, Oficina de Gestión de Conocimientos<sup>75</sup> u Oficina de Transferencia de Conocimientos por ser más generales, para reconocer la importancia de incluir en el proceso trabajos no técnicos y creativos.
- **Artículo 4.2.1, crear:** Hay muchas razones para crear una Oficina de Gestión de la PI, entre otras:
  - recompensar, retener y contratar a los mejores investigadores y prevenir la fuga de cerebros;
  - mantener vínculos estrechos con el mundo empresarial;
  - fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos;
  - comercializar la investigación en aras del beneficio social;
  - ayudar a los investigadores con las cuestiones relativas a la gestión de la PI, entre otras la negociación de cláusulas de PI en contratos de investigación;
  - generar recursos adicionales para la investigación;
  - en algunos países, las leyes o los gobiernos nacionales exigen la creación de una Oficina de Gestión de la PI (o unidad similar) para dar a la institución el derecho de explotar la PI. Por ejemplo, las instituciones de Sudáfrica deben crear una oficina de transferencia de tecnología o asignar esa función a una estructura ya existente en la institución. Véase el [recuadro 15](#).

**Recuadro Ley de Sudáfrica de 2008 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos**

**Artículo 6 “Creación de la oficina de transferencia de tecnología en la institución**

1) *A menos que determine otra cosa el ministro en consulta con el ministro responsable de la educación superior, o cualquier otro ministro de gobierno a quien rinda cuentas una institución, esta deberá, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente ley:*

*a) establecer y mantener una oficina de transferencia de tecnología; o*

*b) designar a personas o a una estructura existente dentro de la institución para que asuma las responsabilidades de la oficina de transferencia de tecnología.*

2) *La oficina de transferencia de tecnología asumirá las obligaciones de la institución en relación con lo dispuesto en la presente ley.*

3) *Dos o más instituciones podrán crear, con el acuerdo de la Oficina Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual, una oficina regional de transferencia de tecnología.”*

- **Artículo 4.2.1, o asignará una función dentro de la institución o en otra organización para actuar como tal:** No todas las instituciones cuentan con una Oficina de Gestión de la PI. Los principales modelos operativos de dichas oficinas se resumen en el [recuadro 20](#). Las razones para crear esa oficina dentro de la institución o una filial de titularidad exclusiva son complejas, e influyen factores fiscales, de responsabilidad civil, condiciones del personal y escala. Esos factores dependen del país y hay que examinarlos cuidadosamente para tomar la decisión.
- **Artículo 4.2.2, responsabilidades:** La Oficina de Gestión de la PI ejerce de mediadora entre la institución y los usuarios comerciales de la PI, y ayuda a reducir la brecha entre la investigación y la aplicación de la innovación. Para cumplir su función, la oficina realiza varias actividades. Al

<sup>69</sup> Universidad de Pretoria (Sudáfrica). Si bien suele denominarse “Oficina de Transferencia de Tecnología”, a veces se prefiere otros términos porque buena parte del conocimiento o la PI transferida por universidades e instituciones de investigación no abarcan tecnología, como, por ejemplo, los derechos sobre tejidos biológicos o programas informáticos logísticos.

<sup>70</sup> Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos de América.

<sup>71</sup> Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

<sup>72</sup> Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Universidad Libre de Bruselas), Bélgica.

<sup>73</sup> Universidad Nacional de Singapur.

<sup>74</sup> *Núcleo de Inovação Tecnológica*, término establecido conforme a la Ley de Innovación Tecnológica N.º 10.973/2004 del Brasil.

<sup>75</sup> El conocimiento tiene un sentido mucho más amplio que la PI y no debe confundirse con esta, cuyo significado ha sido definido en esta guía.

fijar las responsabilidades de alto nivel de la oficina en la política de PI, se recomienda incluir los detalles en un procedimiento operativo normalizado aparte, ya que ciertos aspectos de procedimiento cambian con más frecuencia que la necesaria para actualizar la política de PI.

- Las principales tareas que suelen asumir las Oficinas de Gestión de la PI se enumeran en el artículo 4.2.2 de la Plantilla:
  - **Divulgación o sensibilización dirigida a los creadores.** Fomento y comercialización de la PI;
  - **Gestión de las relaciones con los creadores.** Ayudar a los investigadores a identificar resultados con valor comercial y notificar los descubrimientos en un proceso de divulgación.
  - **Gestión de la PI.** Suele abarcar las siguientes actividades:
    - o prospección de PI;
    - o evaluar las divulgaciones de inventos y decidir sobre la presentación de solicitudes de patentes u otras formas de protección por PI;
    - o si es necesario, obtener financiación para presentar solicitudes de PI;
    - o gestionar o supervisar los procesos de protección de PI y la tramitación de patentes;
    - o desarrollar con el personal de desarrollo operativo una estrategia de comercialización;
    - o si la Oficina de Gestión de la PI opta por no proteger la PI o transferir la tecnología, introducir un proceso para que otros (sobre todo el creador) tengan la oportunidad de seguir adelante con la protección y comercialización.
  - **Comercialización de tecnologías y negociación de contratos de PI.** Esto abarca la búsqueda de socios comerciales y la negociación de acuerdos de transferencia de tecnología con dichos socios (especialmente sobre investigación colaborativa, solicitud de ayudas, prestación de servicios y contratos de I+D y consultoría). La finalidad es negociar un acuerdo justo que facilite y ayude al socio comercial a desarrollar y comercializar con éxito el producto, en lugar de simplemente negociar las tasas o regalías más altas;
  - **Gestión de contratos de PI y relaciones con los licenciarios.** Tras celebrar el acuerdo, esto implica supervisar la evolución de la tecnología y el cumplimiento de los acuerdos.
  - **Reparto de gastos e ingresos de PI.** La Oficina de Gestión de la PI suele asumir una serie de funciones administrativas derivadas de las tareas principales de protección de la PI y transferencia de tecnología. Dichas funciones pueden ser de contabilidad, reparto de regalías o gestión del rendimiento de las licencias y de las solicitudes de patente.
- La siguiente es una lista más detallada de posibles responsabilidades de la Oficina de Gestión de la PI. Es un mero ejemplo y debe adaptarse a las necesidades de la institución. No todas las oficinas gestionan todos los mecanismos de transferencia de tecnología ni todas las actividades de patentamiento. Esto ocurre especialmente en países o instituciones donde el inventor o creador tiene derechos sobre la PI o la presentación de solicitudes se deja a empresas colaboradoras.

#### **Recuadro Posibles responsabilidades de la Oficina de Gestión de la PI**

- Establecer un sistema de captación y protección de la PI de la institución;
- Crear procedimientos para informar sobre PI que la institución pueda desear;
- Orientar a creadores sobre la gestión de la PI lo antes posible en el proceso de invención;
- Conseguir una protección eficiente de la PI de la institución;
- Comercializar y promover la PI de la institución para encontrar socios apropiados;
- Encontrar socios cualificados para transferir derechos de uso comercial de la PI institucional;
- Negociar acuerdos adecuados entre la institución y los socios para la comercialización de la PI de la institución;
- Facilitar, cuando sea posible, la creación de empresas derivadas;
- Adoptar medidas para que la institución adquiera capital de empresas derivadas;
- Mantener un registro de toda la PI protegida de la institución y de los costos e ingresos generados por cada PI específica;
- Ayudar a los creadores con los procedimientos de registro de la actividad de PI para atender a las necesidades internas y satisfacer los requisitos de organizaciones externas;
- Orientar a los creadores sobre herramientas de gestión de la PI (folletos de asesoramiento, registro y evaluación de PI, formularios de confidencialidad) para velar por su gestión eficaz;
- Solicitar cuanto antes la asistencia de organizaciones externas cualificadas (por ejemplo, bufetes de abogados de PI) para maximizar el potencial de PI comerciable;

- Ayudar a los creadores a identificar resultados con valor comercial y a notificar esos resultados a la Oficina de Gestión de la PI antes de divulgar la información a partes ajenas a la institución;
- Analizar todos los contratos de investigación y otros acuerdos de financiación para identificar referencias adecuadas a los derechos de PI y su observancia de la política;
- Realizar exámenes iniciales de las divulgaciones presentadas a la institución para determinar los derechos respectivos;
- Velar por que se celebren acuerdos apropiados sobre la administración de la PI en que la institución está interesada y por que se ejecuten los derechos de las partes involucradas;
- Determinar la titularidad o la cesión, si procede, de los derechos de PI;
- Gestionar la participación en los ingresos recibidos por la comercialización de la PI de acuerdo con los mecanismos de intercambio definidos en la política;
- Cuando sea posible, ayudar a los investigadores a cumplir sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la política y animarlos a participar en todo proceso de comercialización relacionado con la PI de la institución;
- Algunas Oficinas de Gestión de la PI también brindan servicios derivados operativos y de apoyo que fomentan el crecimiento económico local.<sup>76</sup>

#### **Recuadro El caso del Brasil – La ley de innovación y la creación de Oficinas de Gestión de la PI**

En virtud de la ley federal de innovación del Brasil de 2004, se estimulan y fomentan prácticas académicas sobre cultura emprendedora. La ley prevé las siguientes responsabilidades para las Oficinas de Gestión de la PI:

*I – garantizar el mantenimiento de la política institucional para fomentar la protección de las creaciones, la concesión de licencias, la innovación y otras formas de transferencia de tecnología;*

*II – evaluar y clasificar los resultados de las actividades y los proyectos de investigación para cumplir lo dispuesto en la presente ley;*

*III – evaluar la petición de un inventor independiente para la adopción de la invención en la forma prevista en el art. 22;*

*IV – decidir sobre la conveniencia y promover la protección de creaciones realizadas en la institución;*

*V – expresar opiniones sobre la pertinencia de la divulgación de creaciones desarrolladas en la institución, con arreglo a la protección intelectual;*

*VI – supervisar la tramitación de solicitudes y el mantenimiento de los títulos de propiedad intelectual de la institución.*

*VII – elaborar estudios de prospección tecnológica e inteligencia competitiva en el ámbito de la propiedad intelectual, con el fin de orientar las medidas de innovación.*

#### **Recuadro El caso de Sudáfrica**

La Ley de 2008 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos fija las siguientes responsabilidades para las Oficinas de Gestión de la PI:

*7. 1) Las funciones de una oficina de transferencia de tecnología deben ser realizadas por personal que, en su conjunto, tenga experiencia, cualificaciones y conocimientos interdisciplinarios sobre identificación, protección, gestión y comercialización de la propiedad intelectual y sobre transacciones de propiedad intelectual.*

*2) Respecto de la I+D financiada con fondos públicos, una oficina de transferencia de tecnología debe: a) elaborar y aplicar, en nombre de la institución o la región, políticas sobre divulgación, identificación, protección, desarrollo, comercialización y acuerdos de participación en los beneficios; b) recibir divulgaciones sobre posibles activos de propiedad intelectual derivados de I+D financiada con fondos públicos; c) analizar divulgaciones en búsqueda de potencial comercial, la probabilidad de éxito de dicha comercialización, la existencia y la forma de derechos de propiedad intelectual, la fase de desarrollo y la forma apropiada de proteger esos*

<sup>76</sup> Por ejemplo, la Universidad Estatal de Pensilvania (EE.UU.) ofrece servicios de consultoría y programas de educación para emprendedores sobre creación de empresas emergentes.

derechos; d) atender a todos los aspectos de la protección jurídica de la propiedad intelectual; e) remitir las divulgaciones a la NIPMO<sup>77</sup> en nombre de la institución; f) atender a todos los aspectos de las transacciones de propiedad intelectual y su comercialización; g) realizar evaluaciones sobre el alcance de la protección jurídica de la propiedad intelectual en todos los territorios con potencial de comercialización de dicha PI; y (...)

#### Recuadro Consejos para la creación de una Oficina de Gestión de la PI eficaz

Una oficina de gestión de la propiedad intelectual eficaz necesita<sup>78</sup>:

- ✓ Una misión bien articulada<sup>79</sup>
- ✓ Políticas y procedimientos transparentes
- ✓ Un entorno y un personal competente y emprendedor
- ✓ Infraestructura administrativa suficiente
- ✓ Relaciones amistosas tanto con integrantes internos como externos
- ✓ Apoyo generalizado de la dirección y comunidad universitarias
- ✓ Vínculos sólidos con socios potenciales del mundo empresarial
- ✓ Acceso a capital de riesgo
- ✓ Expectativas económicas realistas
- ✓ Herramientas e infraestructura adecuadas para proteger y comercializar la PI (tales como fondos para patentes, pruebas de concepto, etcétera)

- **Independencia de la Oficina de Gestión de la PI:** Es importante que las instituciones se mantengan a una distancia prudencial de la negociación directa con socios en la comercialización de la PI o de participar en transacciones de contratos de PI o en el proceso de comercialización. En ese contexto, es crucial que el personal directivo superior de la institución o los miembros del Comité de PI no se injieran en las decisiones de la oficina sobre las distintas transacciones.<sup>80</sup> En algunos casos, las instituciones amplían su independencia creando una entidad jurídica aparte, propiedad de la institución, a los fines específicos de la comercialización. Después se cede o concede bajo licencia la PI a dicha entidad para proteger a la institución de todo riesgo asociado.
- Un ejemplo de empresa aislada, de titularidad plena, es Innovus,<sup>81</sup> que se define como “*la empresa de innovación e interacción entre el mundo académico y el empresarial de la Universidad Stellenbosch, (...) responsable de la transferencia de tecnología, el apoyo y desarrollo del emprendimiento, y la innovación universitaria. Gestionamos la comercialización de la cartera de innovación y propiedad intelectual de la universidad mediante el patentamiento, la concesión de licencias y la formación de empresas derivadas*”. Para más información y ejemplos de esas estructuras, véase el [recuadro 22](#).
- **Supervisión de la gobernanza.** La mayoría de las instituciones convienen en que es completamente adecuado y necesario que el Comité de PI supervise los presupuestos, la dotación de personal, la aplicación de políticas, el modelo operativo y la estrategia de la oficina, pero la injerencia en las decisiones de gestión de esta o en las transacciones de PI no es apropiada ni constructiva. Mantener una distinción clara entre esos ámbitos permite a la institución comercializar eficazmente la PI sin poner en compromiso su carácter de entidad no comercial creada en beneficio de todos.

<sup>77</sup> La Oficina Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual (NIPMO) fue creada en virtud de la legislación sudafricana con el mandato de supervisar la aplicación de la Ley. También ayuda a las instituciones en el desarrollo de capacidades y otras áreas relacionadas con la gestión de la PI, como la financiación de costos de la protección de la PI por las instituciones.

<sup>78</sup> La lista se basa en Young, T., “Establishing a Technology Transfer Office” (2007), capítulo 6.2. en *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*.

<sup>79</sup> Los directivos de la institución deben preparar una misión clara para la Oficina de Gestión de la PI y transmitirla a las partes internas y externas. La declaración de misión debe abarcar la responsabilidad fundacional de la institución a fin de apoyar procesos eficientes y fomentar la máxima difusión posible de la PI generada por la institución por el bien público. Véase National Research Council of the National Academies (2011), *Managing University Intellectual Property in the Public Interest*.

<sup>80</sup> A tal fin, los directivos de la Oficina deben tener autoridad concedida por los directivos de más alto nivel de la institución. De lo contrario, la independencia no será completa, ya que la toma de decisiones se transmitirá siempre a los directivos superiores.

<sup>81</sup> <http://www.innovus.co.za/>

## Oficina de Gestión de la PI – ¿qué estructura organizativa escoger?

La función relativa a la tramitación de la PI puede abordarse de distintas maneras y debe atender a las necesidades y los recursos locales. No hay una única manera de establecer una Oficina de Gestión de la PI, pero para que esta funcione bien se deben considerar algunas cuestiones.

- **Oficina interna.** Actualmente la forma más empleada es la de una Oficina de Gestión de la PI interna. Disponer de una unidad organizativa o un departamento especializado dentro de la institución suele ser la mejor opción para ganarse la confianza de los investigadores y para reconocer nuevas oportunidades. Una institución que desee abordar la PI de manera sistemática debe tener como mínimo a un responsable de nivel directivo en esa función. Además, la complejidad de las actividades basadas en la PI casi siempre requiere que al menos un miembro del personal directivo se dedique a ellas a tiempo completo. Si en ella se da una mínima actividad inventiva o creativa, incluso la institución más pequeña debe considerar la designación de una persona cualificada que asuma esa función. Sin embargo, los costos suelen restringir esta opción a las universidades, especialmente en las primeras fases de aplicación de la función de PI.<sup>82</sup> En tal caso, se pueden usar estos modelos alternativos, que han tenido éxito en todo el mundo.
- **Filial de titularidad exclusiva.** Esta estructura tiene ciertas ventajas:
  - Al privatizar la Oficina de Gestión de la PI, la institución puede financiar sus actividades y no se ve limitada por sus finanzas. Tiene más flexibilidad para ofrecer salarios competitivos al personal de la oficina y a los empleados de alto nivel contratados del mundo empresarial.
  - La filial tiene la ventaja añadida de proteger a la institución de riesgos directos asociados a la comercialización de la PI, ya que puede demandar y ser objeto de demandas, mientras que la Oficina de Gestión de la PI interna no tiene personalidad jurídica aparte.
- **Proveedor de servicios privados de PI.** La alternativa principal a la creación de una Oficina de Gestión de la PI interna es subcontratar todas o parte de las funciones de esta a especialistas del sector privado. A menudo en acuerdos a largo plazo, hay varios tipos de proveedores de servicios del sector privado a los que se puede contratar para el desarrollo y la explotación de la PI. Se les puede denominar de forma general consultores, gestores o prospectores.

La subcontratación de proveedores de servicios privados de PI puede tener ventajas en materia de costos, pero, en última instancia, la institución puede adolecer de una incapacidad para crear su propia estructura de gestión de la PI. Además, las empresas de subcontratación seguramente querrán seleccionar e invertir su tiempo únicamente en las mejores invenciones. Como muchas invenciones divulgadas de la institución no son aptas para la comercialización, es posible que muchos inventores queden desatendidos. Además, hay muchos aspectos que intervienen en la relación de la comercialización y las licencias de tecnología entre la institución, los inventores y licenciatarios, y un servicio externalizado no siempre puede apreciarlos.

- **Consortio de gestión de PI.** Grupo de instituciones que cooperan para establecer y operar una Oficina de Gestión de la PI conjunta. Puede ser una opción viable para instituciones que encuentran a otras en una situación similar y desean aunar recursos. No obstante, esos modelos pueden ser difíciles de aplicar. La gestión descentralizada de la PI en una institución implica autorizar a varios departamentos, facultades o centros que gestionen su propia PI. Por ello, un consorcio de gestión suele ser incapaz de aplicar una política de PI general y coherente, aunque algunas instituciones sí han recurrido a ellos en su primera fase de aplicación de la función de PI.
- **Oficinas gubernamentales que prestan servicios de PI.** En ciertos casos, gobiernos o instituciones filantrópicas han decidido gestionar la transferencia de tecnología de universidades e instituciones de investigación al mundo empresarial mediante: 1) la creación de unidades de

---

<sup>82</sup> Sin embargo, varias décadas de experiencia en transferencia de tecnología basadas en la PI entre EE.UU. y Reino Unido han demostrado que las preocupaciones previas sobre costos de operación suelen ser anuladas por la importancia de la función de la misión principal de la universidad; es decir, es un costo que debe asumir la universidad para alcanzar su misión moderna y para satisfacer las necesidades sociales de la institución.

transferencia de tecnología en departamentos gubernamentales, como las oficinas nacionales de PI; o 2) el establecimiento de oficinas regionales de transferencia de tecnología.<sup>83</sup> Deben funcionar de manera similar al modelo de Oficina de Gestión de la PI interna o de filial. Sin embargo: a) debe evitarse una excesiva burocracia o normas demasiado extensas; y b) la titularidad local es una cuestión crucial, por lo que debe haber una persona designada en cada institución, con formación y autoridad para responder preguntas sobre la PI, examinar y ofrecer asesoramiento respecto de la divulgación de posibles invenciones, y estar en comunicación activa con la unidad central.

- En los [recuadros 21 a 25](#) se ofrecen ejemplos de estructuras de Oficinas de Gestión de la PI.

<b>Recuadro Los cuatro modelos operativos principales de Oficinas de Gestión de la PI</b>				
	<b>Oficina interna</b>	<b>Filial</b>	<b>Subcontratación</b>	<b>Consortio</b>
<b>¿Cuándo?</b>	Cuando las perspectivas de transferencia de tecnología y comercialización son altas en la institución y hay suficientes recursos para su creación.	Cuando la investigación y los recursos son suficientes pero la cultura institucional no es propicia a la actividad de emprendimiento.	Apta especialmente cuando la institución crea tecnología adecuada para oportunidades de alto valor que generen ingresos.	Cuando la institución no tiene recursos ni masa crítica (base de investigación) pero la cultura institucional es propicia a la actividad de emprendimiento.
<b>Principales ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhesión a los objetivos institucionales.</li> <li>• Ingresos para la institución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede fomentar una visión positiva de la transferencia de tecnología y demostrar un carácter serio.</li> <li>• Más flexibilidad operativa.</li> <li>• Posibilidad de preparar paquetes de remuneración para el personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimiza las inversiones y los riesgos para la institución.</li> <li>• Más flexibilidad operativa.</li> <li>• Posibilidad de preparar paquetes de remuneración para el personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparto de costos e intercambio de experiencia.</li> </ul>
<b>Inconvenientes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altos requisitos de inversión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de adhesión a los objetivos institucionales.</li> <li>• Indiferencia ante las limitaciones de política de la institución, como la publicación o los conflictos de intereses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los costos generales (tasas) reducen los ingresos de la institución.</li> <li>• Menor atención a la transferencia de conocimientos y el interés público en general.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El requisito de procedimientos y acuerdos comunes para el reparto de ingresos a menudo plantea dificultades.</li> </ul>

Fuente: Bennett, Rajalahti y Pape-Christiansen, [Technology Transfer Offices: Facilitating Intellectual Property Protection for Agricultural Innovation](#)<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Los gobiernos crearán Oficinas de Gestión de la PI si la legislación gubernamental lo permite, a menudo reuniendo recursos de universidades e instituciones de I+D a través de fronteras, especialmente en los países desarrollados.

<sup>84</sup> En: Banco Mundial (2011), *Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook*.

## Oficina de Gestión de la PI – ¿cómo atraer a personal con talento?

- El elemento crucial para gestionar con éxito la PI y la innovación es la gente. No siempre es fácil encontrar a personas con talento que entiendan el lenguaje académico y empresarial y puedan celebrar acuerdos que atiendan a las necesidades de la institución, los investigadores y el mundo empresarial. La oficina debe estar formada y dirigida por gente con experiencia en ambos sectores, que sepan dirigir una empresa y ganarse la confianza de investigadores académicos.
- **Principales capacidades del personal de la Oficina de Gestión de la PI.** La transferencia de tecnología es un desafío basado en el talento. Depende de personas:
  - con formación técnica y experiencia en el mundo empresarial;<sup>85</sup>
  - que pueden ganarse el respeto de investigadores y socios industriales;
  - pueden hacer frente a problemas complejos;
  - son buenos comunicadores;
  - son buenos negociadores; y
  - son fieles a la misión.<sup>86</sup>
- **Redes de contacto.** Adquirir la experiencia necesaria puede llevar años y por ello las instituciones deben animar a sus oficinas a participar como miembros de asociaciones profesionales de Oficinas de Gestión de la PI para intercambiar buenas prácticas y ofrecer formación.
- **Incentivos para el personal de la oficina.** Para atraer a personal altamente cualificado, la oficina debe ser capaz de ofrecer prestaciones y salarios adecuados. Sin embargo, las oficinas, al igual que las instituciones, tienen distintas capacidades de compensación (las universidades públicas tienen restricciones en los niveles de remuneración y los procedimientos de contratación que muchas universidades privadas no tienen). Algunas instituciones públicas han resuelto la cuestión de la remuneración del personal creando una empresa privada que administra su tecnología y relación con el mundo empresarial (véase asimismo “filial de titularidad exclusiva”).<sup>87</sup>
- **Educación del personal de la oficina.** Para conservar al personal con mayor talento, ofrecer paquetes atractivos como becas y oportunidades de formación internacional y desarrollo profesional suele considerarse una de las mejores opciones. Véase el [recuadro 5](#).

## Ejemplos de estructuras de Oficinas de Gestión de la PI

### Recuadro Ejemplos de oficinas internas

- *Office of Technology Development*<sup>88</sup> de la Universidad de Harvard



- Oficina de la Universidad de Ciudad del Cabo – *Research Contracts and Innovation Office*<sup>89</sup>

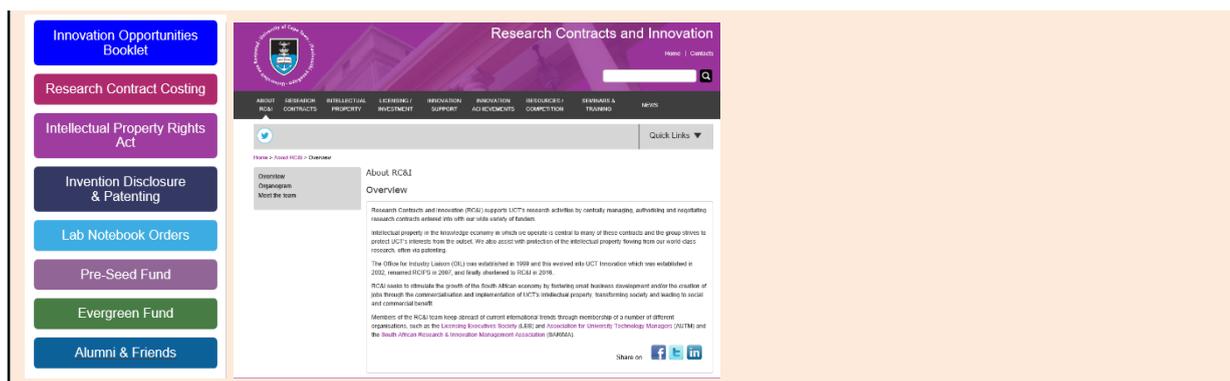
<sup>85</sup> La experiencia y el acervo de conocimientos de los empleados de la oficina son más importante que el número de estos.

<sup>86</sup> Fuente: Nelson, R., Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

<sup>87</sup> En el [recuadro 22](#) encontrará ejemplos de esas estructuras.

<sup>88</sup> <https://otd.harvard.edu/>.

<sup>89</sup> <http://www.rci.uct.ac.za/>.



## Recuadro Ejemplos de entidades jurídicas distintas (filiales de propiedad exclusiva)

- **INOVA**, la oficina de transferencia de tecnología de UNICAMP,<sup>90</sup> es una filial de titularidad exclusiva.

Unicamp Innovation Agency (o **INOVA**) fomenta la interacción entre la universidad y las empresas, y tiene las siguientes funciones:<sup>91</sup>

- *Asesorar a los sectores interesados de la comunidad universitaria sobre cuestiones de PI;*
- *Divulgar la cultura de la PI, protegerla jurídicamente y conceder licencias de acuerdo con la legislación vigente, a excepción de los derechos de autor que figuran en la Ley Federal 9.610/1998, sin perjuicio de las competencias de otros organismos y entidades de la universidad.*
- *Promover y mantener en el sitio web información sobre políticas, normas de PI, procedimientos universitarios y leyes nacionales pertinentes a disposición de la comunidad de UNICAMP.*
- *Apoyar a unidades educativas y de investigación, así como otros departamentos de UNICAMP, sobre procedimientos e instrumentos para proteger la aplicación y el uso de la PI.*

### Inova: origin

Inova is the Technology Transfer Office of Unicamp  
It precedes the national regulation in the sector:  
Innovation Law (2004)

**History of management of Intellectual Property and Technology Transfer at Unicamp**

- **1984** – Creation of the Permanent Committee for Industrial Property
- **1990** – Creation of the Technology Transfer Office
- **1998** – Transformed into the Office of Broadcast and Technology Services
- **2003** – Transformed into Inova Unicamp Innovation Agency

- **WITS Enterprise**, la oficina de transferencia de tecnología de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo),<sup>92</sup> es un ejemplo único porque su mandato no solo incluye la gestión de la PI y la transferencia de tecnología, sino además cursos breves e iniciativas de apoyo a la investigación.

- **Otros ejemplos de filiales de propiedad exclusiva**

- *Innovus*<sup>93</sup> (Universidad Stellenbosch, Sudáfrica)
- *Wisconsin Alumni Research Foundation* (Universidad de Wisconsin)
- *Yissum* (Universidad Hebrea de Jerusalén)
- *Oxford University Innovation* (Universidad de Oxford)

<sup>90</sup> La Universidad de Campinas es una universidad pública financiada por el estado de São Paulo, Brasil.

<sup>91</sup> Véase [www.inova.unicamp.br](http://www.inova.unicamp.br).

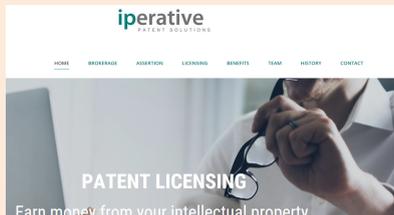
<sup>92</sup> <https://wits-enterprise.co.za/>

<sup>93</sup> <http://www.innovus.co.za/>

- Muchas universidades del Reino Unido han creado filiales de propiedad exclusiva para gestionar la concesión de licencias y los ingresos de patentes.

#### Recuadro Ejemplo de proveedor de servicios privados de PI

- Iperative,<sup>94</sup> empresa con sede en Australia.



#### Recuadro Ejemplos de consorcios

- **Northern Technology Exchange Market (China)**

*Northern Technology Exchange Market (NTEM)* (China), un mercado tecnológico permanente a nivel estatal creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el gobierno municipal de Tianjin en marzo de 1995, es una de las instituciones regionales de transferencia de tecnología más importantes, el lugar de intercambio de los logros tecnológicos e información, y el centro de comercio de tecnología. Más información: <http://www.ntem.com.cn/english1/>



- **Consortios del Brasil**

El Brasil tiene muchos consorcios de Oficinas de Gestión de la PI de éxito en el contexto de instituciones apoyadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones:

1 – El Consortio NIT-Río está compuesto por ocho institutos de investigación, a saber: el Instituto Nacional de Tecnología (INT); el Centro de Brasil de Investigación Física (CBPF); el Centro de Tecnología Mineral (CETEM); el Instituto de Brasil de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT); el Instituto Nacional de Matemáticas Puras y Aplicadas (IMPA); el Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC); el Museo de Astronomía y Ciencias Afines (MAST); y el Observatorio Nacional (ON).

2 – El Consortio NIT-Mantiqueira reúne a las Oficinas de Gestión de la PI del Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM); el Centro de Investigación Avanzada Wernher von Braun; el Centro de Tecnologías de la Información Renato Archer (CTI); la Fundación de Educación del Valle del Paraíba – FVE / UNIVAP; el Instituto Nacional de Investigación Espacial – INPE; y el Laboratorio Nacional de Astrofísica – LNA.

#### Recuadro Ejemplo de Oficina Gubernamental

- Oficina Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual (NIPMO), Sudáfrica  
Aunque no funciona estrictamente como una Oficina de Gestión de la PI, sí facilita la labor de estas, organizando actividades de fortalecimiento de capacidades y facilitando un fondo de PI.

<sup>94</sup> <http://www.iperative.com/>



La NIPMO fue creada en virtud del artículo 8 de la Ley de 2008 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos. Se estableció como unidad especializada de servicios el 13 de diciembre de 2013. La directora de la NIPMO tiene facultades otorgadas conforme a derecho y la oficina depende del Departamento de Ciencia y Tecnología para todos sus servicios de apoyo.

Las funciones de la NIPMO son:

- promover los objetivos de la ley anteriormente mencionada;
- garantizar su capacidad de examinar PI presentada por un beneficiario;
- contactar con beneficiarios para evaluar la viabilidad de obtener protección jurídica de PI
- celebrar transacciones de PI; y
- comercializar dicha PI.

## Recursos útiles relativos al artículo 4

- **Función de las Oficinas de Gestión de la PI.**
  - Para más información sobre los intereses y las funciones y motivaciones de las Oficinas de Gestión de la PI, véase: OCDE, *The Innovation Policy Platform, [Technology Transfer Offices](#)*.
  - [Establishing and Operating Technology Transfer Offices](#), MIHR, PIPRA, FIOCRUZ y bioDevelopments-International Institute (2007). *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*.
  - OMPI/CCI, *Intercambiar valor: Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación* (2005). Disponible en la Librería electrónica de la OMPI en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/ebookshop>
  - Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic*, 2002.
  - R. Maloney, R., [Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development](#), 2004.
  - *Guía práctica para la creación y la gestión de oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investigación. El rol de propiedad intelectual*, Publicación de la OMPI N.º 1026S.
- **Competencias esenciales del personal de la Oficina de Gestión de la PI.** Los expertos en transferencia de tecnología suelen necesitar una serie de competencias. Véase:
  - Nelsen, L (2007). [Ten Things Heads of Universities Should Know about Setting Up a Technology Transfer Office](#), en *IP Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*.
- **Estructura de las Oficinas de Gestión de la PI.**
  - Para más información sobre las ventajas y desventajas de una oficina aparte, véase: Oxford University Innovation (2009), [What is the Best Structure for a University Technology Transfer Office?](#).
- **Gestión y comercialización de la PI, y transferencia de conocimientos en instituciones académicas y de investigación.** Selección de recursos generales con información y estrategias para el uso del potencial de la PI generada en las instituciones:
  - El [Curso de la OMPI de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual \(DL-450\)](#) aborda los principales conceptos de gestión, comercialización, concesión de licencias y buenas prácticas en materia de PI y destaca su función en el ciclo de innovación para obtener logros económicos y sociales. Un experto en gestión de la PI asiste a cada participante durante el curso.

- AURIL/UUK/Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, [Managing Intellectual Property - A guide to strategic decision-making in universities](#).
- AUTM, *Technology Transfer Practice Manual*, disponible en: [www.autm.net](http://www.autm.net).
- *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (IP Handbook)*, MIHR, PIPRA, FIOCRUZ, bioDevelopments-International Institute.
- Para más información, consulte la lista de recursos que figuran en el [sitio web de la OMPI](#), en el tema “Gestión de la PI y transferencia de tecnologías”.

## ARTÍCULO 5 – TITULARIDAD DE LA PI Y DERECHO DE UTILIZACIÓN

### Directrices generales para determinar la titularidad de la PI

A continuación se presentan tres reglas generales para determinar la titularidad de la PI creada en instituciones académicas y de investigación:

#### Primera regla – Consulte la legislación nacional

- Las instituciones deben analizar con cuidado las disposiciones legislativas nacionales sobre titularidad, de haberlas, ya que las políticas institucionales de PI deben cumplir toda la normativa legislativa nacional:<sup>95</sup> un contrato no puede incumplir la legislación. Si la ley nacional no se pronuncia al respecto o está sujeta a interpretaciones, la política institucional de PI podrá ajustarse a su visión y misión respecto de la comercialización de la PI.
- En algunos países, las disposiciones sobre la titularidad de la PI se encuentran en leyes específicas, mientras que en otros figuran en la legislación laboral,<sup>96</sup> en las normas sobre financiación de investigaciones o en ciertas leyes en materia de contratos o específicas<sup>97</sup> sobre la PI y la transferencia de tecnología institucional.
- Además, muchos instrumentos no legislativos contienen disposiciones sobre titularidad y transferencia de PI, como políticas, iniciativas gubernamentales, normas fiscales, normas sobre organismos financiados por gobiernos o sobre financiación de la investigación, decisiones judiciales y códigos de prácticas.<sup>98</sup>

En algunos países, la titularidad de la PI es distinta según las instituciones públicas de investigación y las universidades. También pueden aplicarse distintas normas sobre titularidad para obras creadas con fondos públicos o externos; además, la titularidad suele variar según la situación laboral (profesor, asistente, personal técnico, etc.). Asimismo, algunas disposiciones de la legislación nacional pueden ser vinculantes, mientras que otras pueden crear una situación por defecto que las instituciones pueden modificar en el contrato laboral o en las políticas de PI, o mediante contratos específicos con socios industriales.

<sup>95</sup> Véase Ramli, Nasiibah y Zainol, Zinatul (2014), “Intellectual Property Ownership in Academia: An Analysis”, *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 19, mayo de 2014, págs. 177-188.

<sup>96</sup> La mayoría de las leyes nacionales disponen que el **inventor** tiene derecho a solicitar una patente. Sin embargo, si la invención fue creada en el transcurso de su relación laboral, el empleador tiene derecho a solicitar la patente. En el **derecho de autor**, la mayoría de las leyes nacionales establecen que el autor de una obra protegida por derecho de autor es el titular de la obra. Sin embargo, si la obra fue creada durante la relación laboral, el empleador se convierte en el titular de la obra. Otras leyes nacionales prevén que el autor seguirá siendo el titular de la obra independientemente de si fue creada durante la relación laboral o no. La mayoría de las leyes también disponen que estas normas por defecto sobre la titularidad se regirán por contrato.

<sup>97</sup> Aunque haya enfoques similares (por ejemplo, países que han adoptado leyes similares a la Ley Bayh-Dole), el alcance de la aplicación de la ley varía según el país. El alcance de la ley Bayh-Dole del Japón es más amplio que el de la ley de los EE.UU., porque no solo abarca los derechos de patentes, sino otros derechos de PI; además, no se imponen las mismas condiciones a las instituciones para conservar la titularidad. Esto también ocurre con la legislación de Sudáfrica, que tiene en cuenta todas las formas de PI y no solo las patentes.

<sup>98</sup> Puede haber disposiciones relevantes en políticas de incentivos para la innovación, la ciencia y planes de desarrollo de tecnología, etcétera.

- Haya leyes nacionales en vigor o no, las instituciones suelen adoptar uno de estos regímenes de titularidad de PI creada en las instituciones: el modelo de titularidad institucional o del inventor.

- o *El modelo de titularidad de la institución*

Por defecto, el modelo de titularidad institucional convierte a las instituciones académicas o de investigación, como contratantes, en titulares de toda la PI creada por sus empleados (miembros del personal, estudiantes o visitantes), ya que los contratan o les proporcionan recursos para sus invenciones u obras creativas (la situación por defecto puede modificarse en las disposiciones relativas al transcurso y el ejercicio de las funciones, y al uso sustancial, que figuran en la página 42).

La institución suele encargarse de proteger y seguir desarrollando las invenciones. En los últimos años se ha observado una clara tendencia hacia la titularidad institucional. Algunos países que actualmente aplican este principio son Alemania, el Brasil, China, Dinamarca, los Estados Unidos de América, España, el Japón, Kenya, Noruega, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica y Tailandia.<sup>99</sup>

Hay dos sistemas principales de titularidad institucional:

**Titularidad automática:** La institución es titular de los derechos de PI normalmente en virtud de una disposición legislativa nacional. Este enfoque suele estar sujeto a ciertas obligaciones para la institución y derechos para los creadores, como el de participación en los beneficios. Ejemplos: Alemania, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia y Sudáfrica.

**Recuadro Titularidad de la institución – Ley Bayh-Dole (EE.UU.)**

El modelo de titularidad institucional fue impulsado tras la aprobación de la Ley Bayh-Dole (EE.UU). La ley otorga a las universidades el derecho a la titularidad sobre invenciones de los empleados creadas con fondos para la investigación del gobierno federal, y el derecho a comercializar esas invenciones. El fin principal de la ley es evitar que se desaprovechen invenciones y obras creativas hechas con fondos financiados por los contribuyentes.<sup>100</sup>

**Recuadro Titularidad de la institución – Ley de la República Popular China de Progresos Científicos y Tecnológicos<sup>101</sup>**

Artículo 20. “Las patentes de invención generadas en proyectos patrocinados por el fondo gubernamental científico y tecnológico o planes científicos y tecnológicos, el derecho de autor de programas informáticos, los derechos de patentes de esquemas de cableado de circuitos integrados y los derechos de obtenciones vegetales se otorgarán a los **directores autorizados de los proyectos** conforme a derecho, a menos que intervengan razones de seguridad nacional, intereses nacionales o intereses públicos cruciales”.

**Recuadro Titularidad de la institución – Ley de Sudáfrica sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos**

“De conformidad con el artículo 15.2)<sup>102</sup>, la propiedad intelectual derivada de la I+D financiada con fondos públicos será propiedad del beneficiario”.

<sup>99</sup> Países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, el Japón y Noruega modificaron su política para pasar de la titularidad del inventor al modelo de titularidad institucional.

<sup>100</sup> La Ley Bayh-Dole fue el primer marco jurídico especializado que institucionalizó la transferencia del control exclusivo sobre invenciones financiadas con fondos gubernamentales a las universidades. El cambio y la aclaración de la titularidad sobre estas invenciones redujo los costos de transacción, pues ya no se necesitaban permisos de entidades federales de financiación y porque se dio más claridad a los derechos de titularidad y una mayor seguridad a las licencias posteriores. La ley también tiene normas para la divulgación de las invenciones y exige que las instituciones den incentivos a los investigadores. Véase [Aprovechar la investigación pública para innovar: el papel de la propiedad intelectual](#).

<sup>101</sup> Véase [http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content\\_1471617.htm](http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471617.htm).

<sup>102</sup> El artículo 15.2) establece requisitos específicos para la titularidad compartida entre la institución y la entidad u organización privada; la definición de un beneficiario incluye una institución.

**Derechos de preferencia:** El empleado o investigador es el titular de la PI, pero la institución tiene derecho a reivindicar la invención, normalmente en un plazo específico. Así se hace, por ejemplo, en Austria y la República Checa. En la mayoría de estos sistemas de derechos de preferencia, la institución debe pagar una remuneración al empleado inventor como forma de compensación por transferir a la institución el derecho de solicitar la patente de la invención. Ejemplos: Hungría y Lituania.

#### **Recuadro Principales razones en favor de la titularidad institucional**

La titularidad no es necesaria para garantizar esos derechos, pero puede ser la solución más eficaz en la práctica. Algunas de las principales razones en favor de esta modalidad son:

- ✓ La titularidad y la gestión de los derechos de PI por la institución facilita la profesionalización de la transferencia de conocimientos y permite a los investigadores concentrarse en sus principales competencias de investigación;
- ✓ Crea los incentivos necesarios para que la institución apoye y fomente la transferencia de conocimientos;
- ✓ Los costos de patentamiento son demasiado altos para que los financie un investigador solo (en especial si presenta una solicitud en el extranjero);
- ✓ En un proyecto de investigación suelen participar muchos investigadores, lo que conduce a la fragmentación de la titularidad y a posibles problemas relacionados con la transferencia y la comercialización si la tecnología es propiedad de dichos investigadores; y
- ✓ Puede generar ingresos adicionales para la institución.

Fuente: [Developing IP Frameworks to Facilitate University-Industry Technology Transfer, A Checklist of Possible Actions](#)

#### **o Modelo de titularidad del inventor**

El modelo de titularidad del inventor (también denominado “**privilegio del profesor**”) concede a los miembros del personal de la institución (los empleados) que son creadores originales plenos derechos sobre su PI. Así, son ellos, y no la institución, quienes deciden si desean solicitar o no la patente y cómo desarrollar sus creaciones, aunque las investigaciones hayan sido patrocinadas con fondos públicos. Normalmente, la institución tiene algún tipo de licencia para usar la PI. En algunos casos, si la institución da un apoyo fundamental al inventor en la transferencia de tecnología, este puede compartir los beneficios con ella. Este modelo busca animar a los académicos a participar más en la comercialización de los resultados de la investigación. Sin embargo, para el buen funcionamiento del modelo, es necesario que los inventores de la institución cuenten también con motivación para inventar y que tengan aptitudes para el emprendimiento. Algunos países con este modelo son el Canadá, Italia y Suecia.<sup>103</sup>

#### **Recuadro Titularidad del inventor – Universidad de Waterloo (Canadá)**

En el Canadá, las normas sobre la titularidad de la PI de las universidades varían según la provincia. Las políticas de las universidades se dividen en tres modelos principales: i) titularidad de la universidad (exige la cesión de la titularidad de la PI a la universidad, que gestionará el proceso de comercialización); ii) titularidad del inventor (crea la opción de ceder la invención a la universidad o mantener la titularidad); y iii) la titularidad conjunta de la universidad y del inventor.

La Universidad de Waterloo aplica el modelo de titularidad del inventor y es una de las universidades de mayor éxito del Canadá en el área del emprendimiento. Su divisa es “*lo que descubre en Waterloo es suyo*”. Los principios básicos de la política de la universidad son:<sup>104</sup>

- La PI creada en trabajos de formación e investigación pertenece al creador.

<sup>103</sup> Suecia mantuvo el sistema de privilegios de profesores; Italia lo introdujo en 2001. La titularidad de la universidad suele favorecer el modelo empresarial de patentamiento y la concesión de licencias; la titularidad del inventor suele favorecer el modelo de empresas derivadas. En realidad, en Italia se aplica al 100% de la investigación con fondos públicos. Solo Suecia tiene un sistema puro en la UE.

<sup>104</sup> Policy 73 – Intellectual Property Rights (1997): <https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-73-intellectual-property-rights>.

- No obstante, la universidad conserva la titularidad de los derechos de PI de obras creadas como *tareas específicas asignadas* en el marco de actividades administrativas.
- El creador es el titular de las obras académicas, pero la universidad posee una licencia no exclusiva, gratuita e irrevocable para copiar o utilizar las obras en otras actividades de enseñanza e investigación.
- Se espera que el creador reconozca las contribuciones de la universidad.
- Si un inventor recurre a la universidad para explotar sus derechos de patente, deberá asignar todos los derechos de la patente a la universidad.

#### Recuadro Consejos para examinar la situación jurídica de la titularidad de la PI

- ✓ Recuerde que la situación por defecto sobre la titularidad de las patentes puede ser distinta de la del derecho de autor.
- ✓ Solicite asistencia de un abogado local con experiencia para analizar adecuadamente las leyes y políticas del país sobre la titularidad de PI generada en las instituciones. Un punto de partida útil a tal efecto es la [Lista de verificación de la OMPI para los redactores de políticas en materia de PI](#). Para más información sobre las leyes de PI en distintos países, consulte la [base de datos WIPO Lex](#) y la [herramienta](#) facilitada por HEIP-link.
- ✓ La política de PI debe facilitar un instrumento (por ejemplo, un acuerdo de participación) que obligue a todos los miembros del personal, estudiantes y visitantes a ceder a la entidad los derechos de cualquier invención creada en el marco de sus investigaciones si lo permiten la legislación nacional y la política institucional.

### Segunda regla: analice las prácticas óptimas y las ya establecidas

- La política de PI puede tener en cuenta prácticas históricas y ya establecidas en la institución, normas y tradiciones de diversas disciplinas académicas, y prácticas óptimas internacionales.
- Algunos gobiernos u organismos han establecido “mejores prácticas” sobre titularidad y gestión de PI institucional, como *Association of University Technology Managers (AUTM)*;<sup>105</sup> *International Centre for Environmental Technology Transfer (ICETT)*;<sup>106</sup> *Knowledge Commercialization Australasia (KCA)*;<sup>107</sup> *ACCT Canada*;<sup>108</sup> y *Association for University Research and Industry Links (AURIL)*.<sup>109</sup> Aunque esas prácticas no suelen ser vinculantes, puede ser útil tenerlas en cuenta.

### Tercera regla: ¿cuándo debe la titularidad de la PI pertenecer a la institución?

- La consideración principal es que la intención es promover el mayor acceso posible a la PI y las investigaciones de la institución y maximizar los beneficios económicos y sociales.
- En el marco de la legislación nacional aplicable, la institución debe ser clara sobre aquella PI creada por miembros del personal, estudiantes o visitantes de la que será titular, al menos en estas opciones:

<sup>105</sup> [AUTM](#) ha publicado durante años *Technology Transfer Best Practices Manual*, una referencia para países de todo el mundo.

<sup>106</sup> La misión de [ICETT](#) es transferir la tecnología medioambiental del Japón, en especial a países en desarrollo, para ayudarles a solventar sus problemas medioambientales y contribuir así a la protección del medio ambiente mundial.

<sup>107</sup> [KCA](#) es una organización sin ánimo de lucro y dirigida por voluntarios, cuyo objetivo es “ayudar al desarrollo y mantenimiento de capacidades asociadas con la transferencia de tecnología de organizaciones del sector público”.

<sup>108</sup> [ACCT Canada](#) (*l'Association canadienne pour la commercialization des technologies*) es la organización preeminente del Canadá en cuanto al vínculo entre la investigación académica, la participación industrial y la movilización de los descubrimientos de la investigación.

<sup>109</sup> [AURIL](#) es la asociación de los profesionales que participan en la creación, el desarrollo y el intercambio de conocimientos en el Reino Unido y que trabajan para que las nuevas ideas, tecnologías e innovaciones se transmitan de la institución al mercado.

- investigaciones con financiación pública;
  - PI generada haciendo uso sustancial de los recursos de la institución;
  - trabajos encargados con fondos privados;
  - trabajos privados de empleados;
  - trabajos académicos;
  - tesis de estudiantes;
  - PI generada por estudiantes y visitantes;
  - PI generada en proyectos colaborativos o de investigación conjunta.
- A continuación figuran algunos ejemplos de cómo abordan la titularidad las instituciones:

**Recuadro Titularidad de la institución: Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica)**

*“Toda la propiedad intelectual derivada de servicios prestados por los empleados en el ejercicio y el ámbito normal de sus funciones en la universidad pertenecen a la universidad, salvo en las excepciones previstas en el apartado 4.2.3.4.”*

**Recuadro Titularidad de la institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica**

Art.6 – *“El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el titular de los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y a la compensación económica por su explotación.”*

Art.13 – *“La titularidad sobre los derechos que puedan generar las invenciones e innovaciones u obras realizadas por las personas funcionarias o estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según lo establecido en el presente reglamento, fuera del ámbito de la institución y sin la utilización de equipos o instrumentos propiedad de esta, pertenecerán al inventor, innovador o autor, si no están directa o indirectamente relacionados con la investigación o investigaciones que realicen en la institución. En caso de duda, la carga de la prueba corresponderá a la persona funcionaria o estudiante.”*

**Recuadro Titularidad del inventor o creador: Universidad de Calgary (Canadá)**

*“La titularidad de la propiedad intelectual y todos los derechos relativos a la titularidad recaen en el creador, salvo que se indique lo contrario en la ley o un acuerdo por escrito.”<sup>110</sup>*

**Recuadro Ejemplo – Normas basadas en la categoría de PI: Universidad Americana de Beirut (Líbano)**

*“La propiedad intelectual se divide en dos grupos:*

*a). Resultados tradicionales de trabajos académicos, es decir, libros de texto, obras literarias, creaciones artísticas y artefactos.*

*b). Resultados novedosos de investigaciones, como productos, procesos, máquinas, programas informáticos, tecnología biológica, etcétera.*

*La propiedad intelectual del primer grupo (tradicional) es propiedad exclusiva del autor. Se considera que esas formas de PI benefician a la universidad por su creación y aplicación en la enseñanza y su desarrollo posterior, y porque mejoran la reputación de la universidad. Por ello, a menos que exista una prueba explícita de que el trabajo fue encargado específicamente por la universidad, los derechos de PI serán del autor o los autores y los derechos de la universidad se limitan al uso libre (sin costo) en la enseñanza y la investigación.*

*En el segundo grupo, la presunción relativa sobre la titularidad es en beneficio de la universidad (mientras que el creador tiene el derecho de participar en los beneficios derivados). A menos que existan pruebas claras y explícitas de que la PI se desarrolló sin*

<sup>110</sup> En el marco de la política de PI de la Universidad de Calgary, los creadores de PI que son miembros de la comunidad de la universidad son titulares de sus obras. Al mismo tiempo, si han usado instalaciones de la universidad para la creación de la PI, la universidad tiene derecho a participar en los ingresos derivados de la comercialización de la PI.

*hacer uso de los recursos o instalaciones de la universidad, la titularidad de la PI recae en ella y los creadores deben firmar los documentos jurídicos pertinentes de cesión si esta los solicita.*

#### **Recuadro Normas basadas en el tipo de creador: Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda)**

5.1 - "Titularidad de la propiedad intelectual. En virtud de la presente política, la titularidad de la PI puede recaer, según el caso, en el personal, los estudiantes, los estudiantes investigadores, la universidad, terceros, los maorís y profesores visitantes."<sup>111</sup>

#### **Recuadro Consejos para escoger las normas de titularidad de la PI**

- ✓ Plantéese estas tres preguntas: ¿Qué prevé la legislación? → ¿Cuáles son las mejores prácticas y las ya establecidas? → ¿Cuándo debe ser la PI propiedad de la institución?
- ✓ En la medida de lo posible, evite la fragmentación de los derechos de titularidad, ya que esto es un obstáculo para la comercialización eficaz.
- ✓ Es común en la tradición académica que los investigadores tengan derecho a publicar sus trabajos sin restricciones. Esto se puede ajustar a los derechos de titularidad y acceso.
- ✓ Es importante tener normas y políticas claras sobre la titularidad de la PI y, al mismo tiempo, reconocer adecuadamente la contribución de los creadores y determinar quién debe participar en los beneficios derivados de la PI desarrollada.

## **Artículo 5.1 – PI creada por miembros del personal**

Según la regla 1 *supra*, las instituciones deben analizar primero el régimen jurídico nacional aplicable a las invenciones y los resultados creativos de los empleados. Si no hay leyes o estas no se pronuncian al respecto, se pueden crear disposiciones apropiadas en la política institucional de PI.

### **Artículo 5.1.1 – Titularidad de la institución**

El artículo 5.1.1 concede la titularidad de la PI a la institución si fue creada por miembros del personal *en el ejercicio de sus funciones* o *haciendo uso sustancial de los recursos*:

- **Artículo 5.1.1.a), en el transcurso y en el ejercicio de sus funciones**: Si el miembro del personal crea algo "en el transcurso y en el ejercicio de sus funciones", es justo y razonable que la institución sea la titular de la PI resultante. Sin embargo, si la PI es creada o desarrollada fuera del transcurso o del ámbito de sus funciones, la institución no tiene automáticamente el derecho de titularidad sobre esa PI. Este es el régimen por defecto adoptado por la mayoría de los países para las invenciones creadas por los empleados.

Determinar si la PI es creada en el transcurso y en el ejercicio de las funciones es una cuestión fáctica y por ello se han hecho varias pruebas para ayudar a establecer la conclusión.<sup>112</sup> En algunas jurisdicciones se sostiene que el "transcurso" de las funciones o el empleo son

<sup>111</sup> Los artículos 5.1.1 a 5.1.9 de la política de PI de la Universidad Victoria de Wellington desarrollan las normas de titularidad para cada tipo de creador.

<sup>112</sup> Véase Francois Guay "Who owns copyright: Employee or Employer?" en [http://smart-bigger-web-com.sitepreview.ca/en/newsletters/Intellectual\\_Property\\_Magazine\\_Dec2010.pdf](http://smart-bigger-web-com.sitepreview.ca/en/newsletters/Intellectual_Property_Magazine_Dec2010.pdf).

simplemente aquellas tareas para las que se contrató al empleado.<sup>113</sup> En *King c. SA Weather Service*<sup>114</sup> estaba en cuestión la titularidad del derecho de autor de un programa informático. El tribunal señaló que la oración “en el transcurso de sus funciones” es un concepto estereotipado en la legislación laboral (conocida en algunos países anglosajones como *law of master and servant* o “ley de señores y siervos”). Asimismo, destacó que el hecho de que el trabajo fuera o no creado en el transcurso de las funciones dependía en gran medida de las condiciones del contrato, pero también de las circunstancias particulares que se dieron cuando se creó la obra.

Téngase en cuenta también que algunas instituciones se refieren al “transcurso y el ejercicio”, a diferencia de únicamente “el transcurso”.<sup>115</sup> La legislación nacional fija la formulación correcta.

- **Artículo 5.1.1.b), uso sustancial:** El razonamiento subyacente es que los resultados de la labor realizada por personas contratadas por la institución haciendo uso sustancial de los recursos de esta (salarios, instalaciones, conocimientos técnicos y otros recursos) son PI cuya titularidad debe pertenecer a la institución, que la protegerá y utilizará.

“Recursos” y “uso sustancial” deben ser términos claros.

Los “**recursos**” suelen ser: i) las instalaciones de la institución (edificios, laboratorios de investigación, equipos, centros informáticos del campus) entre las que no suelen incluirse las bibliotecas; ii) los recursos humanos (el personal) de la institución; o iii) la financiación (becas, contratos u otras formas de apoyo facilitadas por la institución o patrocinadores externos).

El “**uso sustancial**” (también denominado “uso destacable”) significa que el uso de dichos recursos debe ser importante para la creación de la PI.

Algunas políticas incluyen medidas específicas y fijan un costo mínimo – por ejemplo “*el uso se considera sustancial si los recursos utilizados hubieran costado al profesor [X dólares] si los hubiese pagado con su dinero*”.

En algunos países, la supervisión también puede considerarse uso sustancial.

También es recomendable definir lo que *no* es uso sustancial. Por ejemplo: i) el uso puntual de instalaciones o recursos de la institución (como el uso ocasional de artículos y personal de oficina); ii) el uso generalizado de instalaciones fácilmente accesibles a todos los miembros del personal, estudiantes o visitantes (como bibliotecas u otras instalaciones accesibles al público y al personal administrativo); iii) si el creador de la PI abona a la institución el valor justo de mercado de instalaciones y equipos (igual que el que esta cobra a usuarios externos)<sup>116</sup> antes de que el uso de dichas instalaciones y equipos sea sustancial; o iv) el creador no usa el tiempo contratado con la institución ya que las actividades se autorizan en el marco de “actividades externas y de consultoría individual” (se recomienda a las instituciones que tengan una política al respecto).

#### **Recuadro Definición de uso sustancial - Bowdoin College (EE.UU.)<sup>117</sup>**

*iii) “Uso sustancial de los recursos de la universidad” significa que la universidad ayuda prestando recursos de un nivel o una naturaleza que normalmente no se pone a disposición de todo el personal docente, y suponen un apoyo especial, en forma de fondos o el uso de instalaciones o del personal. Por ejemplo, el uso de los laboratorios, estudios o equipos generales para un miembro del personal docente o apoyo informático generalizado de un miembro del personal implican un uso sustancial de los recursos de la universidad. En cambio, el uso ordinario de computadoras de mesa, bibliotecas de la universidad y recursos limitados*

<sup>113</sup> Véase Jim Fitzsimons y Alexandra Bridges “The importance of being specific: IP ownership in employee contracts” <https://www.claytonutz.com/knowledge/2010/december/the-importance-of-being-specific-ip-ownership-in-employee-contracts>.

<sup>114</sup> [2009] 2 All SA 31 (SCA) 35 (decisión del Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica).

<sup>115</sup> Véase también Mary Still “Employers, employees, and intellectual property: The saga of University of Western Australia v Gray” en <https://www.claytonutz.com/knowledge/2010/march/employers-employees-and-intellectual-property-the-saga-of-university-of-western-australia-v-gray>.

<sup>116</sup> Los inventores o creadores que deseen reembolsar directamente a la institución por el uso de sus recursos deberán hacerlo antes de que el uso de estos para una PI en particular alcance un nivel sustancial.

<sup>117</sup> Bowdoin College Brunswick, Estados Unidos de América: [manual para estudiantes](#).

*administrativos y de secretaría, así como la asistencia habitual del departamento de informática de la universidad, y la provisión de oficinas, no suponen un uso sustancial de los recursos de esta. La financiación proporcionada por la universidad en el marco de períodos sabáticos o a través del Comité de Recursos del Personal Docente tampoco se considera uso sustancial de los recursos de esta.*

- **Artículo 5.1.1, en el transcurso del contrato laboral o haciendo uso sustancial:** Esto significa que la titularidad recae en la institución si hay uso sustancial de sus recursos, incluso si la PI se crea fuera del ámbito de funciones. Muchas instituciones han aceptado la relación entre titularidad y derechos circunscrita al “uso sustancial de recursos o instalaciones”. Debe recordarse que algunas disposiciones de la legislación nacional se refieren a trabajos creados fuera del contexto laboral. Una disposición de la política de PI contraria a dicha ley es nula.<sup>118</sup> Otras crean una situación por defecto, que las instituciones pueden modificar en la política o contratos específicos.

### Artículo 5.1.2 – Titularidad del miembro del personal

- **Artículo 5.1.2, no es producida en el transcurso o en el ejercicio de sus funciones ni mediante el uso sustancial:** La titularidad de PI creada por un empleado fuera del transcurso de sus funciones y sin hacer uso sustancial de recursos o instalaciones recae en este. De nuevo, ciertas disposiciones de las leyes nacionales abordan trabajos creados fuera del contexto laboral.
- **Artículo 5.1.2, obras académicas:** Esto se analiza en detalle en el artículo 5.5.
- **[Opción], otros derechos de PI, según lo previsto en la legislación nacional, o sobre los que la institución no puede o no desea reivindicar la titularidad, y lo manifiesta por escrito:** Puede que la institución decida no conservar la titularidad de la PI desarrollada y dicha PI se ofrezca al miembro del personal en caso de que este sí quiera. Esto puede suceder en cualquier etapa de la cadena de valor de la innovación, por ejemplo, desde la evaluación de la Oficina de Gestión de la PI, que determina que no hay valor en la protección jurídica de la PI, si se publica un informe de búsqueda que anule la novedad o si se elabora un informe de análisis de la viabilidad técnica y económica que produce malos resultados.

### Artículo 5.1.3 – PI creada por miembros del personal en el marco de contratos de investigación

- **Artículo 5.1.3, las condiciones de los contratos de investigación regirán la titularidad de la PI creada por miembros del personal:** como ya se ha señalado, un contrato no puede incumplir la legislación. Por tanto, si la legislación no rige la titularidad de la PI creada por un miembro del personal, esta se regirá en las condiciones mutuamente convenidas del contrato de investigación. Algunas instituciones han adoptado una estrategia sobre la titularidad que consiste en que el derecho de propiedad de la PI creada por miembros del personal se puede negociar en contratos con terceros o patrocinadores de la investigación. La experiencia ha demostrado que ceder la titularidad de la PI mediante la “compra” de esta plantea muchos problemas. Ceder la propiedad así hace más difícil garantizar que la PI de la institución beneficie al público y aporte beneficios a largo plazo a esta y al personal, y además entorpece el desarrollo de un sistema de transferencia de tecnología sostenible y de éxito basado en la PI de la universidad. Asimismo, hay quien considera que la institución debe ser flexible respecto de la titularidad de la PI creada por el personal en contratos de colaboración. No hay duda de que los colaboradores

<sup>118</sup> Por ejemplo, en Sudáfrica un empleado no podría ser propietario de una invención creada fuera del ámbito y transcurso de la relación laboral, sino haciendo uso sustancial de los recursos de la institución. El artículo 59.2 de la Ley de Patentes 57 de 1978 establece que cualquier condición en un contrato laboral que — a) exija que un empleado asigne a su empleador una invención realizada por aquel fuera del ámbito de aplicación y del transcurso de la relación laboral será nula. No obstante, conforme a la Ley de 2008 sobre Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D financiada con Fondos Públicos, la institución podrá reclamar la propiedad de dicha PI, ya que el uso sustancial de los recursos de la institución hace que la PI derivada se incluya en el ámbito de la ley, que considera a la institución, como empleador y destinatario de los fondos públicos, la titular de la PI.

reivindicarán la titularidad aduciendo cualquier razón, pero si la institución tiene una política completa sobre titularidad vinculada perfectamente a la paternidad de la invención y la titularidad de la PI de los miembros del personal, la negociación será más sencilla. Para más detalles, consulte el [artículo 7](#).

- Los contratistas externos solo pueden quedar obligados por la política de PI por contrato. Si se les contrata para realizar inventos o creaciones, el contrato deberá prever la titularidad de la institución. En la mayoría de las instituciones, la titularidad de la PI de los contratistas se resuelve en cada contrato, y no hay un caso general aplicable a toda la PI creada por contratistas.

## Artículo 5.2 – PI creada por estudiantes

Las instituciones colaboran cada vez más estrechamente con el mundo empresarial en I+D aplicada y, por ello, los miembros del personal e incluso los estudiantes reciben financiación de la industria o trabajan en proyectos de investigación con universidades que tienen capacidad para crear PI.

La titularidad de la PI creada por estudiantes suele ser una cuestión polémica. La institución a menudo distingue dos categorías de estudiantes (de grado y posgrado), que, a su vez, pueden tener distintas relaciones contractuales con sus universidades en función de la financiación. Además, algunos estudiantes son también empleados.<sup>119</sup>

### Artículo 5.2.1 Titularidad de los estudiantes

- **Artículo 5.2.1, PI creada por un estudiante en el transcurso de sus estudios:** Los estudiantes deben ser titulares de las tesis, tesinas y otras obras académicas, normalmente publicaciones, lo que no significa que el supervisor no sea coautor de un artículo publicado a partir de una tesis, ya que esto lo determinarán las prácticas académicas habituales y el acuerdo establecido entre supervisor y estudiante. Esto es importante ya que, al publicar una obra académica, se deben transferir ciertos derechos a la editorial. Por ello, el estudiante debe ser el titular de los derechos para poder transferirlos.

### Artículo 5.2.2 – Tesis o tesinas

- **Artículo 5.2.2, [Opción 1] El estudiante debe entregar su tesis o tesina final a la colección institucional.** Esta es una obligación institucional; no suele ser optativa y se suele incluir en el procedimiento de matriculación del estudiante.
- **Artículo 5.2.2, [Opción 2] El estudiante debe otorgar a la institución una licencia exenta de regalías para reproducir su tesis o tesina y distribuir copias al público:**<sup>120</sup> Si la institución reconoce que la PI de la tesis o tesina pertenece al estudiante, este deberá conceder a la institución el derecho de realizar copias del documento y distribuirlos. Al otorgar dicha licencia, se evita que la institución vulnere el derecho de autor del estudiante sobre dicha tesis o tesina.

### Artículo 5.2.3 – Titularidad de la institución

- **Artículo 5.2.3, Titularidad de la institución:** Si un estudiante hace uso sustancial de los recursos institucionales (véase el artículo 5.1.1.b) *supra*) o si trabaja en un proyecto de investigación de la institución, esta debe ser la titular de la PI. En ese caso, la supervisión no debe considerarse uso sustantivo, ya que normalmente el estudiante no puede realizar investigaciones sin supervisión.

### Artículo 5.2.4 – PI derivada de contratos de investigación

---

<sup>119</sup> En este caso el vínculo con la universidad debe quedar claro en el acuerdo de empleo.

<sup>120</sup> En general, las normas de la institución exigen, como condición para la matriculación, que esta se reserve el derecho a conservar la tesis original o una copia de esta, y una licencia conforme al artículo 5.2.2. Se debe hacer referencia a las normas aplicables. Dicha reserva no afecta al derecho de autor ni a cualquier otro derecho de PI que pueda existir en dicha tesis.

- **Artículo 5.2.4, Las condiciones del contrato de investigación regirán la titularidad de la PI creada por el estudiante en el transcurso del contrato de investigación:** Si un estudiante trabaja en un proyecto de investigación, en general las condiciones del contrato determinarán la titularidad de la PI.

### Artículo 5.2.5 – Responsabilidad en materia de titularidad de la institución

- **Artículo 5.2.5, explicará por qué se ceden los derechos de PI:** Si la titularidad de la PI recae en la institución, esta debe informar al estudiante de las repercusiones.
- **recomendará al estudiante que solicite asesoramiento independiente en relación con la cesión:** Si el estudiante no cede la PI a la institución, esta debe recomendar al estudiante que solicite asesoramiento de expertos en relación con sus derechos y obligaciones.
- **obtendrá una escritura de cesión del estudiante para todos los derechos de PI derivados del contrato de investigación o el proyecto de investigación del estudiante, según proceda, a cambio del reparto de ingresos previsto en el artículo 10:** La institución debe obtener una escritura de cesión del estudiante. La titularidad de PI de los estudiantes también puede recaer en terceros en el contexto de una beca.
- **apartará al estudiante del proyecto de investigación o del contrato de investigación si el estudiante decide no ceder los derechos de PI a la institución.** Si el estudiante se niega a ceder la PI, la institución debe disponer de mecanismos para apartarlo del proyecto o contrato. Este es el último recurso; antes se deben usar otros, como la mediación, para solucionar el desacuerdo.

### Artículo 5.2.6 – Becas o subvenciones

- **Artículo 5.2.6, Becas o subvenciones:** Si un tercero concede una beca o subvención a un estudiante, la cual no forma parte del proyecto de investigación ni del contrato de investigación, el tercero puede negociar ser el titular de la PI desarrollada por el estudiante, siempre que dicho acuerdo no contravenga ninguna disposición legislativa nacional.

### Artículo 5.2.7 – PI propiedad del estudiante

- **Artículo 5.2.7, Opción 1, se puede pedir a los estudiantes que cedan su PI:** La Oficina de Gestión de la PI puede decidir ayudar al estudiante a comercializar la PI de la que este es titular. Esto puede suponer que el estudiante ceda la PI a la institución, la cual dirigirá el proceso de comercialización y proporcionará a aquel incentivos financieros o de otros tipos.
- **Artículo 5.2.7, Opción 2:** Como alternativa, se pueden explorar otras vías si el estudiante conserva la titularidad de la PI y la Oficina de Gestión de la PI le ayuda mediante la prestación de “servicios” a cambio del pago de una tasa o de alguna otra contraprestación convenida.

#### Recuadro Consejos – PI de los estudiantes

Hay situaciones en que los estudiantes desarrollan una PI y la institución debe ser la titular, por ejemplo, para poder comercializar un paquete más amplio de PI institucional. A tal fin, la institución debe tener:

- ✓ una política adecuada en materia de PI de estudiantes;
- ✓ documentos contractuales adecuados (por ejemplo, de cesión) para dar efecto a la política; y
- ✓ procedimientos adecuados para garantizar que dichos documentos son firmados.

#### Recuadro Ejemplo de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica<sup>121</sup>

<sup>121</sup> [Política de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ciudad del Cabo](#) (2011).

6.10 Si los estudiantes participan en actividades conducentes al desarrollo de Propiedad Intelectual cuya titularidad puede reivindicar la Universidad de Ciudad del Cabo o terceros, se aplicarán las siguientes condiciones:

- 6.10.1 Se protegerán los derechos de los estudiantes sobre la Propiedad Intelectual contenida en cualquier tesis o publicación derivada de la investigación;

- 6.10.2 No se limitarán las futuras oportunidades profesionales del estudiante por motivo de su decisión de trabajar en un ámbito de investigación confidencial;

- 6.10.3 Se explicará claramente al estudiante cuál es la naturaleza del trabajo antes de que empiece la actividad conducente a la PI objeto de reivindicación;

- 6.10.4 El estudiante solo firmará un acuerdo de confidencialidad o titularidad de la Propiedad Intelectual después de que el investigador principal o supervisor le haya informado de su contenido;

-6.10.5 Cualquier prórroga en la publicación de una tesis derivada de un acuerdo de confidencialidad se someterá a la aprobación de la junta de grados doctorales para tesis de doctorado, o al personal docente y los vicerrectores adjuntos para tesis de másteres de ciencias, por períodos de seis meses hasta un máximo de dos años.

6.11 Si los estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo participan en investigaciones en instituciones afiliadas a esta u otras, se debe alcanzar un acuerdo con dicha institución relativo a los derechos del estudiante sobre la Propiedad Intelectual, para garantizar que los derechos del estudiante en virtud de la presente política se mantienen en la medida de lo posible.

6.12 El supervisor que decida supervisar a un estudiante en un ámbito que pueda llevar a la creación de Propiedad Intelectual sobre la que se haya concedido el derecho a un patrocinador en virtud de un acuerdo de financiación de investigación, debe asegurarse de que, antes de iniciar su trabajo, el estudiante firma un acuerdo de confidencialidad y de cesión de la Propiedad Intelectual, que formará parte del memorando de entendimiento entre el estudiante y el supervisor. Esto puede implicar que algunos proyectos no estén disponibles para los estudiantes que decidan no firmar dicho acuerdo.

## Artículo 5.3 – PI creada por visitantes

Existe un gran número de personas que trabajan con la institución o en ella, pero no son miembros del personal ni estudiantes. Pueden ser académicos visitantes, personas con nombramientos honorarios en la institución, personas contratadas por organizaciones que colaboran con esta, etc. Se utiliza para ellos el término colectivo “visitantes”, ya que deben celebrar un acuerdo de nombramiento con la institución para poder investigar o enseñar.

### Artículo 5.3.1 – Titularidad de la institución

- **Artículo 5.3.1, transcurso y ámbito; o haciendo uso sustancial:** A los visitantes se les aplican las mismas normas que a los miembros del personal. Véase el [artículo 5.1.1](#). En general, la política institucional dispone que la titularidad de la PI creada por el visitante es de la institución de acogida. En algunos casos, si la I+D se inició en la institución de la que procede el visitante, puede aprobarse la cotitularidad. Sin embargo, para evitar los inconvenientes de la cotitularidad, es recomendable que en el acuerdo de nombramiento o en la propia política de PI se explique claramente quién se encargará de la comercialización de dicha PI.

### Artículo 5.3.2 – PI de la institución

- **Artículo 5.3.2, *Al finalizar su relación con la institución, el visitante debe firmar [...] un formulario de divulgación de PI***: Los artículos [8.1.2](#) y [8.1.3](#) definen los procedimientos que se deben seguir para la divulgación completa.

## Artículo 5.4 – Disposiciones especiales relativas al material didáctico

- **Artículo 5.4.1, *Titularidad de la institución***: Las instituciones apoyan la inversión y el desarrollo continuos de material didáctico y modalidades de presentación que sacan el máximo provecho a los avances tecnológicos y hacen posible la formación remota y a distancia. El material didáctico actualmente incluye muchos formatos de PI, como la PI en papel, medios digitales, la red, radiodifusiones, materiales de video y audio, y programas informáticos.
- **Artículo 5.4.2, *licencia***: Téngase presente que la definición de material didáctico específica que este se usará principalmente con fines educativos. Se concede a los creadores de material didáctico licencia para utilizarlo con fines educativos y de investigación. Las instituciones no suelen reivindicar la titularidad de PI de material didáctico producido para uso personal y como referencia educativa (por ejemplo, apuntes y notas de apoyo al material didáctico que no se facilitan a los estudiantes).

## Artículo 5.5 – Disposiciones especiales relativas a obras académicas

Es importante ajustar las prácticas académicas a la política de PI en cuanto a la titularidad de las publicaciones académicas. Existen dos opciones de políticas.

- La primera opción es abordar la titularidad de obras protegidas por derecho de autor al margen de las normas de titularidad de otras formas de PI. Por ejemplo, la política podría decir: *“Los autores son titulares de las obras protegidas por derecho de autor, salvo si la universidad da su apoyo para la creación de dichas obras”*<sup>122</sup>; o *“Todos los derechos son del creador salvo si: a) es una obra por encargo; b) la obra es financiada por la universidad; c) la obra es encargada por la universidad; o d) para crear la obra se hace uso sustancial de los recursos de la universidad”*<sup>123</sup>; o *“El derecho de autor recae en el creador a menos que la universidad encargue la obra.”*<sup>124</sup>
- La segunda opción consiste en establecer que la institución será en principio titular de la PI creada por sus miembros del personal, a excepción de las “obras académicas”. Algunos ejemplos de obras que se incluyen en el ámbito de las “obras académicas” son: libros, capítulos de libros, artículos, monogramas, blogs, tesis y tesinas.<sup>125</sup>

La Plantilla refleja la segunda opción, que parecen seguir muchas instituciones en sus políticas.<sup>126</sup>

- **Artículo 5.5.1**: La institución renuncia al derecho de autor sobre obras académicas producidas únicamente para impulsar una carrera académica (artículo 5.1.2). Las obras académicas se suelen prescribir como lecturas obligatorias o en la enseñanza (por ejemplo, un libro de texto obligatorio). No por ello se convierte la obra académica en parte del material didáctico. Solo si se incluye la obra académica en el material didáctico se aplicará la situación por defecto, consistente en la titularidad institucional de la PI.
- **Artículos 5.5.2 y 5.5.3, *Colección institucional y concesión de licencias en favor de la institución***. Si la titularidad de las obras académicas pertenece a los creadores (miembros del personal o visitantes), es una buena práctica conceder a la institución ciertos derechos exentos de regalías, como el de realizar copias o usar la obra con fines académicos.

<sup>122</sup> Universidad John Hopkins, Estados Unidos.

<sup>123</sup> Universidad de Stanford, Estados Unidos.

<sup>124</sup> Véase, por ejemplo: Universidad de Cambridge, Reino Unido.

<sup>125</sup> Véase, por ejemplo: Universidad Central de Queensland, Australia.

<sup>126</sup> Algunas universidades expresan su interés en libros, artículos y obras de arte y música creadas por miembros del personal docente. Sin embargo, esto puede cambiar en el entorno digital, especialmente por el material didáctico en línea.

- **Artículos 5.5.2 y 5.5.3, *Concesión de licencias para la institución.*** Si la titularidad de las obras académicas pertenece a los creadores (miembros del personal o visitantes), es una buena práctica conceder a la institución ciertos derechos exentos de regalías, como realizar copias o usar la obra con fines académicos.

## Artículo 5.6 – Derechos morales

- **Artículo 5.6.1, *reconocimiento:*** El derecho de autor protege los derechos morales y patrimoniales del autor. Los derechos morales se refieren al vínculo entre el autor y sus obras. Los derechos morales de los autores abarcan, entre otros, el derecho de paternidad y el de integridad. El derecho de paternidad es el derecho a ser identificado como autor de la obra. El derecho de integridad es el de poder oponerse a un trato ofensivo de la obra.
- **Artículo 5.6.2, *derechos conferidos:*** Es importante reconocer que, aunque el derecho de autor recae en la institución, el empleado o autor aún puede ejercer sus derechos morales sobre la obra.
- **Artículo 5.6.3, *renuncia:*** En ciertos sistemas nacionales se puede renunciar a los derechos morales. Según la política de PI, la institución no exigirá a los miembros del personal, estudiantes o visitantes que renuncien a sus derechos morales para la relación laboral, la matriculación, el nombramiento o la financiación, incluidos fondos públicos, de terceros o patrocinadores.

## Artículo 5.7 – Dominio público

- **Artículo 5.7.1 y 5.7.2, *Dominio público e inclusión en este:*** La comercialización de la PI puede no ser siempre la vía más apropiada; para la transferencia del conocimiento, a veces es mejor incluir la PI en el dominio público sin registrarla o conceder licencias de código abierto a cambio de una tasa nominal o gratuitamente. Los modelos tradicionales de explotación de contenidos en general están siendo desafiados por modelos como el movimiento de investigación de acceso internacional libre<sup>127</sup> y el movimiento de recursos educativos libres (*OER*, por sus siglas en inglés).<sup>128</sup> La decisión institucional de promover la publicación de recursos educativos libres no implica la publicación de todo el material docente y de aprendizaje por medio de licencias abiertas. Una política de recursos educativos libres debe ofrecer distintas opciones: por ejemplo, el mismo material podría publicarse mediante una licencia de Creative Commons de uso no comercial o una licencia para uso comercial más restrictiva (o que incluya el pago de regalías).

Los recursos educativos libres influyen en la titularidad y autoría.<sup>129</sup> El material didáctico que incorpora material de terceros (objeto de licencias) se debe identificar. Dicha PI de la institución no debe publicarse como recurso educativo libre hasta que se obtengan los derechos pertinentes. Conseguir los derechos sobre el material de terceros (objeto de licencias) incluido en el material didáctico puede hacer que su publicación como recurso educativo libre sea onerosa en muchos casos (en particular respecto de contenidos multimedia con varios titulares de derechos), y la institución puede ser responsable de la vulneración del derecho de autor si el material por el que se obtiene una licencia se publica involuntariamente como recurso educativo abierto.

- **Opción.** Deberían incluirse las siguientes cláusulas si la institución desea hacer referencia a los derechos de creadores y terceros:

<sup>127</sup> Iniciativa Budapest Open Access (BOAI); la Declaración de Bethesda sobre Acceso Abierto; la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades.

<sup>128</sup> Iniciativa OpenCourseWare (OCW) creada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

<sup>129</sup> Véase <https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/25308415/Legal%20Aspects%20of%20OER>.

**5.7.X.** “Si un miembro del personal o estudiante considera que, en aras de la transferencia de conocimientos, es recomendable incluir la PI en el dominio público, deberá discutirlo y acordarlo con el responsable de la autorización o con el asesor o supervisor académico, según proceda”.

**5.7.X.** “Si se crea PI con ayuda de terceros, el [responsable de la autorización o el asesor o supervisor académico, según proceda], debe discutir y acordar la situación con la Oficina de Gestión de la PI y el tercero. El [responsable de la autorización o el asesor o supervisor académico, según proceda] o la Oficina de Gestión de la PI (si la PI se crea con ayuda de terceras partes) decidirá con los miembros del personal o estudiantes que crearon la PI si es apropiado incluirla en el dominio público o conceder licencias de código abierto, teniendo cada uno en cuenta lo que [el responsable de la autorización o el asesor o supervisor académico, según proceda] o la Oficina de Gestión de la PI (según el caso) considera que redundará en interés de la institución.”<sup>130</sup>.

## Recursos útiles relativos al artículo 5

- **Preguntas frecuentes sobre titularidad.** La [página web de la OMPI](#) contiene una serie de preguntas frecuentes sobre cuestiones de titularidad.
- **Cuestiones de derecho de autor, incluido material didáctico.**
  - [Política sobre titularidad de material didáctico](#), Universidad de California.
- **Información general y buenas prácticas de titularidad y gestión de la PI.**
  - [Association for University Research and Industry Links \(AURIL\)](#).
  - [Fact Sheet. Inventorship, Authorship and Ownership](#), European IPR Helpdesk.
  - [Fact Sheet. IP Joint Ownership](#), European IPR Helpdesk.
  - Para más información, consulte la lista de recursos que figuran en el [sitio web de la OMPI](#), en el tema “Titularidad de la investigación universitaria”.
- **PI creada por estudiantes.**
  - Para consultar ejemplos de políticas que abordan la PI de estudiantes, véase la [base de datos de la OMPI de políticas de PI](#).
  - [Unico Practical Guide to Students and IP](#), PraxisUnico (2006).
  - Preguntas frecuentes sobre la PI de invenciones desarrolladas por estudiantes: consulte el [sitio web](#) del sistema de la Universidad de Misuri.
- **Estudios comparativos.** En algunas iniciativas se han comparado los regímenes nacionales de titularidad de la PI, por ejemplo:
  - Estudio comparativo de la OCDE: [Turning Science into Business. Patenting and Licensing at Public Research Organisations](#), (2003);
  - [Herramienta](#) facilitada por el proyecto HEIP-Link, coordinado por la Universidad de Alicante (España);
  - Ramli, Nasilbah y Zainol, Zinatul (2014), [“Intellectual Property Ownership in Academia: An Analysis”](#), en [Journal of Intellectual Property Rights](#), Vol. 19, mayo de 2014, págs. 177 a 188; los autores comparan el modelo de titularidad de la universidad y el de titularidad del inventor;
  - Kenney, M. y Patton, D. (2011), *Does inventor ownership encourage university research-derived entrepreneurship? A six university comparison*, en *Research Policy*, 40 (8), págs. 1100 a 1112.
  - “Breve historia de la legislación sobre transferencia de tecnología creada en universidades”, véase [Aprovechar la investigación pública para innovar: el papel de la propiedad intelectual](#), Recuadro 4.2 y cuadro A.4.1 del anexo, en el libro *Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo (2011): Los nuevos parámetros de la innovación*, capítulo 4.
- **Diagrama de titularidad de la PI**

---

<sup>130</sup> Fuente: [Política de PI de la Universidad de Manchester](#)

- [Flowchart: who owns IPR?](#), de la Universidad de Glasgow, es una introducción práctica para entender la política de la universidad sobre los derechos de PI.
- **Caso práctico hipotético sobre la titularidad**
  - [Herramienta de PI para instituciones académicas y de investigación](#).

## ARTÍCULO 6 – PUBLICACIÓN, NO DIVULGACIÓN Y SECRETOS COMERCIALES

### Artículo 6.1 – Derecho de publicación

- La gran mayoría de los resultados de las investigaciones de las instituciones se pone a disposición del público en general mediante su publicación en revistas o su divulgación gratuita.<sup>131</sup> Se debe preservar la capacidad de los investigadores de publicar su trabajo.
- Por otra parte, las empresas o los patrocinadores pueden temer que la publicación suponga la difusión de información confidencial o cause una pérdida de PI derivada de la investigación. En estos casos es necesario analizar los acuerdos industriales y la protección de la PI, por ejemplo:
  - educando a los investigadores sobre la necesidad de presentar una solicitud de registro de patente antes de la publicación (véase el [recuadro 41](#)); o
  - permitiendo a los socios del mundo empresarial solicitar la prórroga de la publicación a fin de preparar la protección de la PI ([recuadro 43](#)). El contrato de investigación puede prever un examen de la publicación y un aplazamiento (de varios días) para que el patrocinador se asegure de que la información confidencial no se divulga involuntariamente y para identificar invenciones, de haberlas, que no hayan sido ya divulgadas. Véase el [artículo 7.7.7](#).

### Artículo 6.2 – No divulgación con fines de protección de la PI

- Los miembros del personal y estudiantes deben ser conscientes de la necesidad de evitar la divulgación prematura de los resultados de investigaciones a terceros, incluida cualquier forma de publicación de los resultados, antes de completar un formulario de divulgación de PI, y considerar la protección. La divulgación prematura de una invención puede obstruir la protección y comercialización de la PI sobre dicha invención. Por ello, es crucial entender los tipos de divulgación que anulan la novedad conforme a la legislación nacional e internacional de patentes.

#### Recuadro Consejos para evitar la divulgación prematura

- ✓ Educar a los miembros del personal y los estudiantes sobre cómo publicar los resultados de las investigaciones y seguir protegiendo el valor comercial de la PI:
  - o Instarlos a presentar un formulario de divulgación de PI antes de cualquier comunicación o divulgación pública de la invención;
  - o Instarlos a informar a la Oficina de Gestión de la PI sobre cualquier presentación, conferencia, cartel, resumen, descripción en sitio web, descripción de una propuesta de investigación, tesina, publicación u otro tipo de presentación de la invención que vaya a realizarse inminentemente. Los resultados de las investigaciones publicados en reuniones y conferencias como carteles, artículos, etc. dejarán de ser novedosos y no podrán patentarse.

<sup>131</sup> Es posible que su institución esté obligada por ley o por estatutos administrativos a publicar los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos. En la mayoría de los países, sin embargo, las instituciones pueden acordar la prórroga de la publicación para poder solicitar patentes. Para obtener una perspectiva de los contextos nacionales de Europa, véase el [Informe CREST](#), págs. 31 a 33.

- o Someter a examen una publicación no suele constituir una divulgación prematura, pero los investigadores deben mostrar cierto grado de diligencia señalando la confidencialidad del manuscrito.
- ✓ Plantéese tener una política de confidencialidad aparte, con directrices para el personal sobre el uso de la información confidencial (véanse los [recursos útiles relativos al artículo 6](#)).

## Artículo 6.3 – Secretos comerciales

- Las instituciones deben decidir si tener y usar secretos comerciales; y la Oficina de Gestión de la PI debe decidir, caso por caso, si no es una estrategia mejor ahorrarse los elevados costos de patentamiento en favor de la protección de secretos comerciales. Deben evaluarse varios factores para escoger entre la protección por patente y los secretos comerciales, entre otros:
  - el costo del patentamiento frente al de mantener el secreto sobre una tecnología;
  - el riesgo de divulgación de secretos comerciales incluso con el mejor plan de protección;
  - las posibilidades de cara a conceder la tecnología bajo licencia;<sup>132</sup>
  - la necesidad de divulgar ideas al público, por ejemplo, para atraer capital;<sup>133</sup>
  - el ritmo de cambio tecnológico;<sup>134</sup>
  - las posibilidades de ingeniería inversa.<sup>135</sup>
- Existe otra consideración, que puede ser la más complicada de conciliar para los responsables de la transferencia de tecnología. Muchas personas creen que es muy difícil conciliar un secreto comercial con la apertura respecto del intercambio de conocimientos y la plena libertad de publicación, que es parte de la misión académica. Por ello, salvo en algunas categorías excepcionales,<sup>136</sup> muchas instituciones tendrán reservas sobre la protección de secretos comerciales (véase el ejemplo de Stanford, [recuadro 44](#)).
- También es posible crear secretos comerciales en proyectos de investigación patrocinados (contratos de investigación). En estos casos, el patrocinador suele exigir a la institución y los creadores que preserven el secreto de la información.<sup>137</sup> Sin embargo, debido al principio de la libertad de publicación, algunas universidades no permitirán que se mantenga en secreto ninguna información generada por sus miembros del personal, incluso en un contrato de investigación patrocinado (véase el [recuadro 30](#)).<sup>138</sup>

## Ejemplos de cláusulas sobre confidencialidad y secretos

### Recuadro Responsabilidad sobre confidencialidad: Universidad de la Ciudad de Londres<sup>139</sup>

*“Art. 9.1. Antes del inicio de proyectos o colaboraciones con terceros, y durante estos, todas las personas sujetas a la presente política deben cooperar con el equipo de transferencia de tecnología o*

<sup>132</sup> Si la tecnología se concede bajo licencia a muchas partes, aumentando el riesgo de divulgación, es mejor patentar la tecnología. Comercializar un secreto comercial mediante un acuerdo de confidencialidad también es posible, pero la divulgación puede hacer que el secreto pierda valor.

<sup>133</sup> Las empresas emergentes suelen necesitar dirigir sus ideas comerciales a los inversores. Además, aunque suelen tener poca liquidez, es posible que necesiten solicitar patentes para indicar al mercado que disponen de una ventaja competitiva y atraer capital, así como crear garantías de préstamos.

<sup>134</sup> Un secreto comercial es más atractivo que tecnologías de cambios e innovaciones rápidos como los programas informáticos.

<sup>135</sup> Los titulares de PI prefieren la protección por patente si la invención puede conocerse fácilmente mediante ingeniería inversa, porque un secreto comercial no puede ser protegido contra la ingeniería inversa que se realiza sin robar el secreto. En cambio, aunque un competidor conozca el contenido de una patente mediante ingeniería inversa, no podrá usar la tecnología patentada sin el permiso del titular.

<sup>136</sup> Por ejemplo, las universidades suelen tratar los programas informáticos y el material biológico como secretos comerciales. También exigen acuerdos de confidencialidad para permitir a un tercero consultar un “secreto comercial” no publicado con información detallada sobre una invención potencial para licencia.

<sup>137</sup> En la mayoría de los contratos de investigación patrocinados, hay una cláusula sobre publicaciones por la que hay una interrupción de la publicación para asegurarse de que no se publica por accidente algo confidencial.

<sup>138</sup> Véase, por ejemplo, la [política de PI de la Universidad de Rochester](#), artículo 4.0.

<sup>139</sup> [Política de PI de la Universidad de la Ciudad de Londres](#), 2014.

la oficina de investigación para asegurarse de que haya en vigor acuerdos apropiados y por escrito sobre la confidencialidad antes del inicio de cualquier proyecto o colaboración entre la universidad y terceros no sujetos a la presente política, de los que pueda surgir PI o para los que pueda utilizarse o divulgarse PI de la universidad. Esto incluye debates con partes externas previos a las propuestas.”

“Art. 9.4.b) Respecto de invenciones de carácter técnico, susceptibles de protección por patente, debe solicitarse el asesoramiento previo a la publicación del equipo de transferencia de tecnología de la universidad para evitar una divulgación prematura que pueda reducir el impacto comercial.”

#### Recuadro Autorización de prórrogas de la publicación para socios del mundo empresarial

- **Universidad de Copenhague<sup>140</sup>** - “La universidad tiene el objetivo y la obligación de publicar todo lo posible. Por su parte, las empresas privadas suelen operar desde una óptica de mayor control de las publicaciones [...]. La publicación de los resultados de las investigaciones, producidos en colaboración con partes externas, se suele poder prorrogar hasta un máximo de tres meses (un mes en que la parte externa puede presentar comentarios sobre el material que se desea publicar y dos meses en que la empresa puede patentar sus propios resultados). Ese período se puede dividir de otras formas. Someter a examen una publicación no se considera divulgación prematura, pero se requiere cierto grado de diligencia indicando la confidencialidad del manuscrito.”
- **Universidad de Pittsburg<sup>141</sup>** - “El patrocinador comercial de un proyecto de investigación no podrá vetar la decisión de publicación, pero se puede autorizar una prórroga de esta durante un período acordado, que no excederá de seis meses, para poder presentar la solicitud de patente.”

#### Recuadro Ejemplo de ausencia de secretos – Universidad de Stanford<sup>142</sup>

[Perspectivas] - “La política básica de Stanford es no mantener secretos sobre las investigaciones. Los investigadores de Stanford publican sus resultados para impulsar y divulgar el conocimiento. La publicación es la manera en que el personal docente y los estudiantes desarrollan sus carreras. Los descubrimientos de la universidad no pueden mantenerse como secretos comerciales.”

[Acuerdos de investigación patrocinados] – “Las empresas buscan proteger sus secretos comerciales, propiedad intelectual y otra información confidencial. Stanford lo entiende y respeta. Sin embargo, debido a la apertura de la universidad y al flujo de investigadores y estudiantes, no tenemos capacidad para controlar quién tiene acceso a información específica. En general, preferimos que las empresas no divulguen información confidencial a nadie de Stanford. Los proyectos de carácter notablemente privado en los que median secretos empresariales valiosos no se ajustan bien a la apertura universitaria anteriormente mencionada. No obstante, si el intercambio de información confidencial es necesario en un proyecto de investigación particular, la empresa puede solicitar a los investigadores específicos que firmen un acuerdo de no divulgación. En general, Stanford no forma parte de esos acuerdos. Es posible que Stanford acepte ciertas condiciones de confidencialidad en un acuerdo de investigación patrocinado, siempre que respeten los intereses de los investigadores. En cualquier caso, las cláusulas de confidencialidad deben cumplir la política de la universidad.”

#### Recuadro Ejemplo de limitación del secreto – Universidad de Copenhague<sup>143</sup>

“Las empresas privadas suelen proteger su información confidencial para mantener una posición competitiva. En cambio, la universidad tiene la obligación de divulgar los resultados de sus investigaciones a la sociedad, que los ha financiado parcial o completamente. Ambas posturas deben tenerse en cuenta en los acuerdos de confidencialidad. El equipo de gestión de la Universidad de

<sup>140</sup> [Investigación e innovación. Colaboración con la Universidad de Copenhague. Principios generales de la Universidad. Guía para nuestros socios de colaboración](#) (2012).

<sup>141</sup> [Directrices para la conducta responsable en materia de investigación](#) (2011), artículo 4.

<sup>142</sup> [Guía del investigador para el trabajo con el mundo empresarial de la Universidad de Stanford.](#)

<sup>143</sup> [Investigación e innovación. Colaboración con la Universidad de Copenhague. Principios generales de la Universidad. Guía para nuestros socios de colaboración](#) (2012).

Copenhague ha decidido que la no divulgación del conocimiento confidencial de una parte externa no puede exceder de un período de tres años desde la finalización del proyecto de colaboración, salvo si ciertas circunstancias específicas justifican la prórroga de dicho plazo."

## Recursos útiles relativos al artículo 6

- Ejemplos de políticas o directrices relativas a la divulgación de información:
  - [Universidad de Alabama](#)
  - [Universidad de Chicago](#)
  - [Universidad Vanderbilt](#)
  - [Universidad Western Michigan](#)

## ARTÍCULO 7 – CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

### Artículos 7.1 a 7.6 – Disposiciones generales

- **Artículo 7.1, Autoridad:** Las instituciones deben designar claramente a los responsables autorizados a celebrar contratos de investigación en su nombre. Si el firmante de un contrato de investigación no cuenta con la debida autorización, el contrato puede perder su carácter vinculante para la institución.

#### Recuadro Universidad del Este de Carolina: "Delegación de autoridad para firmar contratos"<sup>144</sup> (Extracto)

##### 2. Autorización para firmar contratos

2.1. Se conceden plenos poderes ejecutivos y administrativos al rector en virtud del reglamento de la Universidad de Carolina del Norte, párr. 116-34.a) y artículo 502A del Código de Administración de dicha universidad. Esta autoridad puede conservarse y ejercerse sin perjuicio de la delegación de autoridad para firmar contratos concedida a otros funcionarios administrativos.

2.2. El rector puede asignar esta facultad a delegados seleccionados conforme al procedimiento previsto en el presente reglamento. Los delegados pueden designar a otros subdelegados para ejercerla, a menos que en la delegación de autoridad del rector se especifique lo contrario.

2.3. La Universidad del Este de Carolina no reconoce el carácter vinculante para ella de contratos firmados por empleados suyos, salvo si el empleado que firmó el contrato posee autoridad formal y reconocida por escrito para celebrar contratos. El artículo 3 del presente reglamento establece el procedimiento para delegar y subdelegar formalmente la autoridad para firmar contratos, la cual tendrá carácter vinculante para la universidad.

2.4. Los empleados que firmen contratos que supuestamente obliguen a la universidad sin la autoridad debidamente concedida en virtud del presente reglamento serán responsables personalmente ante la universidad por los posibles perjuicios, de haberlos, y pueden ser sometidos a medidas disciplinarias por esta.

- **Artículo 7.2, Política en materia de contratos de investigación:** Este artículo sobre contratos de investigación no es en absoluto un ejemplo completo de estos contratos en general, sino una indicación de lo que deberían disponer las cláusulas de PI según el tipo de contrato de investigación. Así pues, se hace referencia a la política de la institución al respecto. Sin

<sup>144</sup> Véase (Universidad del Este de Carolina) [Política de asignación de autoridad para la celebración de contratos](#) REG01.10.01

embargo, es importante tener presente que los contratos de investigación solo pueden celebrarlos, es decir, firmarlos, personas con autoridad o facultad delegada, o de lo contrario se considera que el contrato es nulo y nunca se ha celebrado.

- **Artículo 7.3, actuarán con la diligencia debida y consultarán a la Oficina de Gestión de la PI:** De acuerdo con el artículo 7.2, es importante que las cláusulas de PI del contrato de investigación se redacten o examinen conforme a la normativa gubernamental (artículo 7.5) y que queden reflejados los intereses de la institución. Por ello, la misión de la Oficina de Gestión de la PI como responsable del examen y la modificación del texto del contrato de investigación debe considerarse una práctica institucional óptima y habitual. Además, la Oficina tendrá una oportunidad, no solo de identificar posibles problemas, sino también de tomar nota del contrato celebrado y supervisar los progresos al respecto mientras avanza la investigación, y de prestar atención sobre cualquier compromiso adquirido con las partes externas o los patrocinadores (como el derecho de opción prioritaria cuando la PI se ha desarrollado completamente).
- **Artículo 7.4, Titularidad y derecho de utilización:** Es esencial que quede claro qué PI se ha creado y quién es el titular. Puede que la parte externa o el patrocinador desee ser el titular de los resultados de la investigación por su valor comercial. En el contrato de investigación se debe intentar resolver por adelantado la titularidad de todos los resultados de investigación. Estos contratos pueden adoptar distintas formas según la fuente de financiación y los resultados deseados, entre otras cosas. Después, se redactarán las cláusulas de PI en dichos contratos para ajustarlos a las fuentes de financiación y los resultados deseados. En función del marco legislativo, las instituciones normalmente serán las titulares de los resultados de investigación y las partes externas o los patrocinadores tendrán derecho a utilizarlos para sus propios fines.
- **Artículo 7.5, Normativa gubernamental:** Como muchos países han promulgado leyes que rigen el desarrollo de PI en las instituciones, la legislación debe ser consultada y observada a la hora de redactar las cláusulas de PI del contrato de investigación. A modo de ejemplo, en Sudáfrica, la Ley sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos (Ley N.º 51 de 2008) presentan tres escenarios de titularidad de la PI.

**Recuadro Ejemplo – Normas gubernamentales en Sudáfrica para la PI financiada con fondos públicos**

- El artículo 4.1) hace constar: “De conformidad con el artículo 15.2), la PI derivada de la I+D financiada con fondos públicos será propiedad del beneficiario”.
- El artículo 15.2) prevé cuatro requisitos para la cotitularidad de la institución y el patrocinador.
- Por último, si el costo total de la actividad de investigación y desarrollo realizada en la institución fue financiado por la parte privada o el patrocinador, se considera que la ley sobre los derechos de PI no es aplicable y las partes pueden negociar libremente el acceso a esta.

## Artículo 7.7 – Principios básicos

- **Artículo 7.7.2, PI ya existente:** Se considera PI ya existente a la PI de la que es titular cada parte antes de celebrar el contrato de investigación, y que es relevante para los proyectos específicos que vayan a realizarse en virtud del contrato. La titularidad de la PI ya existente no debe afectar al proyecto. Sin embargo, la PI ya existente puede ponerse a disposición de las partes contratantes como fuente que aporta cada una al contrato de investigación, y en tal caso se concederán licencias de uso exentas de regalías. Como alternativa, las partes pueden negociar el valor que una debe pagar para acceder a la PI ya existente de la otra, lo cual figuraría en el acuerdo de financiación del contrato de investigación.
- **Artículo 7.7.3, PI derivada del contrato de investigación:** Se suele denominar “nueva PI” y es la PI creada y que es relevante como parte del contrato de investigación.
- **Artículo 7.7.3, La regla general es que la institución será titular de dicha [nueva] PI.** Principalmente para evitar la fragmentación de la PI.

No siempre es la titularidad de la PI por sí misma lo que cuenta, sino el margen que tienen las partes para *usarla* y gestionarla. Los requisitos esenciales para la institución son:

- poder usar los resultados de la investigación en futuras investigaciones (artículo 7.7.8);
- poder beneficiarse de la comercialización de la PI, directamente y con los resultados de otras investigaciones; y
- garantizar que los resultados de las investigaciones se usan, comercialmente o de otro modo. Ello puede ser importante, ya que a veces el comportamiento comercial implica no explotar la PI o usar las patentes para bloquear la actividad tecnológica de otras empresas.<sup>145</sup>

En principio (y si la legislación nacional lo permite), estos requisitos se pueden acomodar en los contratos de investigación por los que se cede nueva PI (la titularidad) a partes externas o patrocinadores.<sup>146</sup> Sin embargo, en la práctica tal vez sea más sencillo que las instituciones conserven la titularidad de la nueva PI.

- **Artículo 7.7.4, Nueva PI de titularidad compartida:** Por regla general, se desaconseja la cotitularidad (o titularidad compartida) de PI, ya que crea complicaciones adicionales. Esto es especialmente cierto si las partes tienen intenciones muy distintas respecto de la PI, y en el caso de la cotitularidad con entidades extranjeras, debido a las diferencias jurídicas y culturales.

Algunas razones por las que se desaconseja la cotitularidad son:<sup>147</sup>

- ✓ La posible dificultad de proteger la PI ante la falta de una decisión clara sobre quién es responsable de obtener la protección de los derechos de PI registrados (y pagarla);
  - ✓ Al compartir la titularidad de la patente, todos los titulares deben aceptar el acuerdo de licencia, aunque este requisito puede ser invalidado por un tribunal en ciertos casos;
  - ✓ Los posibles licenciarios de una tecnología pueden preferir no tener que tratar con más de un titular, ya que esto complica el proceso de negociación;
  - ✓ Si bien es posible establecer disposiciones contractuales para compartir los riesgos y beneficios de la licencia, se suele considerar que las disposiciones sobre cotitularidad por defecto favorecen a los socios del mundo empresarial;
  - ✓ La cotitularidad es especialmente problemática si se prevé la colaboración y explotación internacional, ya que la legislación sobre titularidad conjunta puede variar mucho entre países. En algunos, por ejemplo, un cotitular puede tomar acciones sobre la patente sin necesitar el acuerdo de los demás titulares y sin notificárselo, mientras que, en otros países, estos solo pueden actuar juntos.
- **Artículo 7.7.5, PI fortuita:** En el transcurso del proyecto puede crearse por casualidad PI que se halle fuera del ámbito del contrato de investigación<sup>148</sup>. Es recomendable que la institución sea titular de la PI fortuita. No obstante, puede ser necesario establecer cláusulas de titularidad específicas para regular la creación de este tipo de PI, así como la titularidad y el acceso a ella.
  - **Artículo 7.7.6, Derecho de opción prioritaria sobre la PI:** El derecho de opción prioritaria consiste en que, si la institución desea comercializar la PI, contactará con la parte que tiene ese derecho para preguntarle si quiere ejercerlo y alcanzar un acuerdo. De no lograrse, si la institución encuentra condiciones mejores, la parte que tiene el derecho puede igualarlas o renunciar.

A menudo reconforta a las partes externas o los patrocinadores saber que, aunque no son titulares de la PI creada como resultado del contrato de investigación, tienen el derecho de

---

<sup>145</sup> Fuente: *Management of Intellectual Property. A Guide to Strategic Decision Making in Universities*, AURIL/Universities UK (2002).

<sup>146</sup> El acceso a los resultados puede garantizarse mediante acuerdos de concesión de licencias gratuitas. La institución puede recibir un porcentaje de los ingresos generados por el patrocinador y las dudas sobre la capacidad o voluntad de este de comercializar los resultados pueden solventarse incluyendo cláusulas de penalización si no se comercializan los resultados, así como la reasignación de estos a la institución.

<sup>147</sup> Fuente: [Intellectual Asset Management for Universities](#), Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

<sup>148</sup> El carácter fortuito supone el descubrimiento de algo mientras se buscaba otra cosa. Existen muchos ejemplos de fármacos como la penicilina y la viagra. Otros son los rayos x, el velcro, la baquelita (el primer plástico del mundo), la sacarina, el horno de microondas, la vaselina y el marcapasos.

opción prioritaria para obtener la cesión de la PI o concederla bajo licencia en condiciones mutuamente aceptables. Este derecho debe tener un plazo para que, si la parte externa o el patrocinador no lo ejerce en un período determinado, este venza y la institución sea libre de negociar con otras partes interesadas en la PI.

Téngase en cuenta que existe una diferencia entre la “opción” y el “tanteo”. La distinción principal entre los dos conceptos reside en quién inicia la concesión de derechos:

- Con la **opción**, la parte que se beneficia de esta (en este caso, la parte externa o el patrocinador) tiene un plazo de tiempo para notificar a la parte que concede la opción (en este caso, la institución) que quiere que se le conceda el derecho (por ejemplo, mediante licencia o cesión).
- Por el contrario, si la parte externa o el patrocinador tiene un derecho de **tanteo**, no puede iniciar la concesión de derechos. La institución es la que controla el proceso. Si decide conceder los derechos, debe notificárselo a la parte externa o al patrocinador y darle la oportunidad de aceptar o rechazar.

Las condiciones del derecho de tanteo suelen incidir en alguno de estos puntos, o en ambos:

- Cuando la institución decide por primera vez conceder los derechos (o empezar a ofrecerlos a terceros), debe ofrecérselos a la parte externa o al patrocinador; o
- Cuando la institución se dispone a firmar un acuerdo con un tercero, debe dar a la parte externa o patrocinador la oportunidad de igualar las condiciones acordadas con el tercero. Si la parte externa o patrocinador acepta, la institución debe concederle los derechos con las mismas condiciones en lugar de al tercero.

- **Artículo 7.7.7, Prórroga de la publicación:** Como la publicación es un incentivo notable para los investigadores (más información en el [artículo 10](#)), es importante que el proceso de protección de la PI no retrase innecesariamente la publicación de los resultados en revistas. Por ello, la institución debe comprometerse razonablemente con el investigador y confirmar cuánto tiempo necesitará la Oficina de Gestión de la PI para examinar la divulgación de invenciones, evaluar el potencial comercial y diseñar una estrategia de PI para apoyar el plan comercial. Véanse el [artículo 6.1](#) (derecho de publicación) y el [recuadro 43](#) (ejemplos de autorización de prórroga de la publicación).
- **Artículo 7.7.8, Uso de la PI con fines educativos y de investigación:** La principal misión de las instituciones es educar e investigar para impulsar el conocimiento científico. Para mantener ese compromiso, no deben hacer nada que limite su capacidad de cumplir su finalidad primaria. Por ello, muchos acuerdos institucionales sobre PI tienen una cláusula no negociable que prevé que, aun si se concede bajo licencia exclusiva, el contenido de la PI debe estar disponible para su uso con fines educativos y de investigación.

#### **Recuadro Cláusulas de PI en contratos de investigación**

Las cláusulas de PI pueden incluir:

- la PI que las partes aportan al proyecto (PI ya existente);
- la PI producida durante el proyecto y que es propia a la finalidad de este (nueva PI);
- la PI producida por casualidad en el transcurso del proyecto (PI fortuita);
- la necesidad de poder usar la PI ya existente de la otra parte para comercializar o usar el producto;
- el requisito o deseo de la institución de poder usar la PI ya existente en su labor académica;
- el deseo de las partes de publicar los resultados del proyecto (así como el derecho de los estudiantes a publicar sus tesis);
- el derecho de una parte de comprar la proporción de la otra sobre los derechos de PI;
- el requisito o deseo de las partes de patentar la PI ya existente;
- las cláusulas de confidencialidad y publicación para apoyar y reflejar las intenciones respecto de la PI;
- los contratos de la institución con los miembros del personal, estudiantes y visitantes.

## **Artículo 7.8 - Excepciones**

- **Artículo 7.8, Excepciones a la presente política:** Las excepciones a la política de PI de la institución solo deben producirse si el beneficio para la institución supera cualquier compromiso asumido por esta. Deben presentarse ejemplos claros de situaciones en las que sería adecuado desviarse de la política.

## Recursos útiles relativos al artículo 7

- **Información general sobre la gestión de la PI en contratos de investigación.**
  - [Recomendación de la Comisión sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación](#).<sup>149</sup> Contiene una serie de principios relativos a la investigación en régimen de colaboración o por contrato.
  - [Guía práctica de Knowledge Transfer Ireland sobre acuerdos de colaboración](#).
  - [Directrices del Espacio Europeo de Investigación sobre la gestión de la PI en acuerdos internacionales de colaboración en el campo de la investigación](#).
- **Modelos de contratos y otros acuerdos que pueden usarse en distintas etapas de las transacciones de investigación y comercialización en el ámbito de la tecnología.**
  - Muchas universidades e instituciones de investigación facilitan modelos y plantillas de acuerdos. Véase la [base de datos de políticas de PI de la OMPI](#).
  - En la [herramienta de PI para instituciones académicas y de investigación](#) se facilita una serie de modelos de acuerdo.
  - [Herramienta Lambert](#). Incluye modelos de acuerdos, además de un documento de orientaciones y una guía para la toma de decisiones que le ayudará a seleccionar el modelo de acuerdo más adecuado.
  - [IPAG](#) (Guía sobre acuerdos de propiedad intelectual). Modelos de acuerdos (en inglés y alemán). Incluye opciones de cláusulas para la solución de controversias en las que se hace referencia a los servicios de mediación y de arbitraje acelerado de la OMPI. Disponible en el [sitio web de la OMPI](#).
  - [AUTM](#). Ofrece una amplia colección de ejemplos de acuerdos (investigación patrocinada, acuerdos de opciones, acuerdos de confidencialidad, etcétera).
  - [Modelos de acuerdo de Knowledge Transfer Ireland](#).
  - [Herramienta de PI de Australia en materia de colaboración](#). Listas de verificación, plantillas de contratos y guías sobre creación de alianzas.
  - [Guía de la Comisión Europea para la toma de decisiones sobre colaboración transfronteriza](#). Herramienta interactiva que acompaña al usuario durante el proceso de decisión y plantea preguntas estratégicas para su consideración a la hora de preparar y negociar proyectos de investigación en régimen de colaboración.
  - [mICRA](#) (modelo de acuerdo de investigación en régimen de colaboración con el mundo empresarial). Su objetivo es apoyar la investigación en régimen de colaboración entre el mundo académico y empresas del sector farmacéutico y biotecnológico.

## ARTÍCULO 8 – DISPOSICIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA PI

### Artículo 8.1 – Responsabilidad respecto de la divulgación de la PI

- **Artículo 8.1.1., Registro:** La institución debe promover buenas prácticas sobre el mantenimiento de registros de resultados académicos, normalmente mediante el uso de cuadernos de laboratorio. La precisión de estos registros permite que el conocimiento especializado de los resultados y su reproducibilidad queden documentados.

<sup>149</sup> Véase también el anterior documento de trabajo elaborado por la Comisión Europea: [Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organisations: Towards European Guidelines](#) (2004).

- En particular, la función del **cuaderno de laboratorio** es:
  - llevar un registro completo del experimento, su inicio o planificación y cómo se desarrolló;
  - registrar los datos recopilados y los resultados estadísticos y gráficos generados a partir del análisis del investigador;
  - estimular al investigador para que piense y reflexione sobre los temas de la investigación;
  - demostrar el esfuerzo continuo del investigador de llevar una idea a la práctica;
  - demostrar el estado de la técnica al finalizar la invención en comparación con otras referencias al estado de la técnica;
  - dar información a personas interesadas en continuar el proyecto de investigación iniciado; y
  - permitir la evaluación de los resultados por parte de los socios y organismos donantes.

El registro de esas actividades relacionadas con la investigación ayuda mucho a la Oficina de Gestión de la PI a tomar decisiones sobre la protección de la PI, a redactar la solicitud de registro de patente y a tramitar posteriormente la PI (en particular con los argumentos para evaluar el espíritu inventivo). Además, el cuaderno de laboratorio garantiza que la existencia de un registro, por ejemplo, sobre la creación de la invención, que se usará en caso de litigio.

La importancia de unos registros precisos no debe subestimarse; de hecho, algunas instituciones académicas y de investigación poseen políticas aparte sobre el mantenimiento de esos registros y manuales prácticos para la aplicación de dichas políticas. Encontrará ejemplos en la sección de [recursos útiles relativos al artículo 8](#).

**Recuadro Ejemplo de cláusula de mantenimiento de registros. Universidad de Glasgow (Canadá)**

*“Para explotar debidamente cualquier PI, probablemente se necesite acceder a los cuadernos de laboratorio y otros registros escritos (incluidos datos y resultados de investigaciones) creados por el empleado. Por ello, una práctica óptima es que el empleado lleve registros completos, precisos, actualizados y escritos de toda la PI creada en el marco de su relación laboral. Esos registros deben estar firmados por el supervisor del empleado y mantenerse a buen recaudo para evitar el acceso no autorizado, y la universidad los conservará cuando la persona se marche.”*

**Recuadro Los cuadernos electrónicos de laboratorio (ELN en inglés) son el futuro**

El volumen y los tipos de datos que se producen en los laboratorios aumenta cada año, y mantener un registro de toda esa información es una tarea titánica.

Las ventajas de los ELN respecto de los cuadernos en papel se distribuyen en cuatro grupos:

- ✓ Productividad: automatización del flujo de trabajo y del intercambio de datos entre sistemas;
- ✓ Utilidad: ayudan a garantizar que el usuario tome la decisión correcta, por ejemplo, identificando resultados que se salen de los criterios específicos o de aceptabilidad;
- ✓ Cumplimiento: ofrecen herramientas para generar y defender los datos en el espacio normativo; y
- ✓ PI: pueden incluir información histórica (como el “quién” y “cuándo”) que tan importante suele ser en el caso de la PI.

Hoy, la tecnología informática está impulsando la mayoría de las innovaciones en los ELN. La tecnología de cadenas de bloques,<sup>150</sup> que permite distribuir, pero no copiar, información digital, ha adquirido mucho interés últimamente por su potencial para resolver cuestiones de PI asociadas al intercambio de datos de investigaciones antes de su publicación.

Fuente: Tamly, O., [Electronic Lab Notebooks are the Future](#) (2018)

<sup>150</sup> Las propiedades descentralizadas, de pares y fiables de las cadenas de bloques brindan una posibilidad de crear un registro claro y seguro que es importante para la PI. Las cadenas de bloques resisten a la modificación de los datos. Una vez registrados, los datos de cualquier bloque no pueden modificarse sin la alternación de todos los bloques consecutivos y la colusión de la red. Así, la tecnología de cadenas de bloques puede ser usada por personas para proporcionar una prueba sólida de autoría y de la paternidad de la obra, por lo que puede sustituir o suplir los cuadernos de laboratorio en los que se confía en cuanto a la divulgación de la invención.

- **Artículo 8.1.2. Divulgación de la PI, comunicará:** La institución debe dejar muy claro que los creadores tienen la obligación de notificar, normalmente en un formulario de divulgación, cualquier invento o creación con potencial de PI a la Oficina de Gestión de la PI. Divulgar es más que completar el formulario para cumplir un requisito de política. Es el primer registro oficial de la PI y, si se hace bien, puede reflejar irrefutablemente la fecha y el alcance de la invención o creación.<sup>151</sup>

No debe darse por supuesto que los creadores sabrán divulgar adecuadamente la PI, ni cuándo, cómo, dónde y por qué. La Oficina de Gestión de la PI debe sensibilizar a los investigadores sobre la importancia de la divulgar completa y oportunamente la PI. Los creadores deben tener fácil acceso al formulario, por ejemplo, a través del sitio web o la intranet de la institución. Asimismo, el proceso de divulgación debe ser claro y sencillo. En este sentido, puede ser útil un procedimiento operativo normalizado o el establecimiento de plazos que ayuden al investigador a saber cuánto durará el proceso y qué pasos hay que tomar.

- **Artículo 8.1.2. Divulgación de la PI, cuando el creador identifique un activo potencial de PI:** Como los creadores probablemente no sepan si la invención o creación tiene potencial de PI, deben contactar y consultar a la Oficina de Gestión de PI lo antes posible. Esta suele ser una función crucial del “propector de PI”, que trabaja en los laboratorios y comprende perfectamente lo que puede constituir una invención.
- **Artículo 8.1.2. Divulgación de la PI, derivado de sus investigaciones [o las de su equipo]:** Algunas instituciones consideran que el supervisor es responsable de informar de la PI potencial de sus subordinados a la Oficina de Gestión de la PI; otras, que la persona en cuestión es la única responsable de informar sobre la PI potencial. Hay quien considera que informar de la PI de otros denota cierto carácter “autoritario” impropio de la institución. Del mismo modo, la mayoría de las instituciones no esperan que el supervisor de un estudiante informe de la PI de este.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> En la divulgación de invención se expone la invención, los inventores y la fecha de la invención. Aunque no se presente nunca la solicitud de patente, una divulgación de invención completada adecuadamente puede servir para brindar cierta protección contra solicitudes de patentes subsiguientes presentadas por otras partes (Véase Mc Gee, D. [Invention Disclosures and the Role of Inventors](#)).

<sup>152</sup> Esto también se relaciona con la práctica de algunas instituciones de reivindicar la titularidad sobre PI creada por estudiantes bajo la supervisión de empleados o personal docente. La mayoría de las universidades no la reivindican porque lo consideran demasiado asertivo y una exlimitación de la institución.

**Recuadro Ejemplo de formulario de divulgación de PI – Universidad de Cabo Occidental, Sudáfrica**



UNIVERSITY of the  
**WESTERN CAPE**

UWC Initial Disclosure Form  
**No. IIDYYMDDUWC-Initials**  
For Office Use only

**Initial IP Disclosure Form**

This form is for the disclosure of intellectual Property (IP) to the Technology Transfer Office (TTO) by employees and students at UWC. The disclosure process is aligned with the requirement of the SA IPR Act of 2008 and the University's IP Policy.

The TTO will review the IP disclosure and provide its decision on IP protection together with some feedback

The completed IP disclosure submission and any questions may be directed to:

[tto@uwc.ac.za](mailto:tto@uwc.ac.za) or 021 959-2603

**NB:** All input below in 'blue' represents examples/guidelines for your information only. Your input should be in black and the blue text should be deleted before submission.

<b>Name of inventor(s):</b>	
<b>Job Title (eg. acad., student):</b>	
<b>Contact details (disclosing inventor/s):</b>	
<b>Title of invention</b>	
<b>Date of disclosure:</b>	

<p><b>1. Brief Description of Invention:</b> (Concise and clear description of your invention)</p> <p>e.g. A lateral flow rapid (&lt;5 mins to result), hand-held, point of care diagnostic test kit for the detection of TB and TB resistance from a blood or sputum sample</p>
<p><b>2. Problem Statement:</b> State the problem (identified need/gap) that your invention is designed to solve</p> <p>e.g. Lack of an affordable and effective (specificity &amp; sensitivity) rapid (less than 2 hours) point of care rapid diagnostic for the detection of TB and TB resistance</p>
<p><b>3. Why do you believe your invention is protectable by patent:</b></p> <p><b>Novelty:</b> No Prior art, i.e. new &amp; differs from existing inventions and has never been disclosed in any previous technology or publication</p> <p><b>Inventiveness:</b> is not something that a person skilled in the art would consider 'obvious' based on existing prior art</p> <p><b>Usefulness:</b> has an obvious useful application and is a process or method, machine, product or composition of matter</p> <p>e.g. Initial online searches (non-exhaustive) suggest that the proposed invention (process or method, machine, product or composition of matter) differs considerably from existing inventions and has not been disclosed in any way.</p> <p>Based on our knowledge of the art, we believe that there is inventiveness in the development of the proposed invention that is not obvious.</p> <p>The proposed invention is useful in that it can be applied for the detection of a locally important and prevalent disease and addresses a huge need in the market for a rapid (short time to result), hand-held, point of care diagnostic for the detection of TB and TB resistance which then allows for the appropriate and effective treatment regime to be selected and timeously applied.</p>
<p><b>4. Technical details of invention &amp; stage of development:</b></p> <p>A medical diagnostic device for detecting the presence of a target analyte in a sample (sputum, serum or whole-blood) and is for point of care testing including home and/or laboratory use.</p> <p>The device would be produced in a dipstick format which uses lateral flow, where the sample flows along a solid substrate via capillary action.</p> <p>The sample is applied to the dipstick where it encounters a coloured reagent which mixes with the sample and travels through the substrate encountering lines or zones which have been pre-treated with an antibody or antigen. Depending upon the analytes present in the sample the coloured reagent can become bound at the test line or zone.</p>

- **Artículo 8.1.3, Divulgación completa:** Al recibir la divulgación de la PI, la Oficina de Gestión de la PI debe analizar las fuentes de financiación, la paternidad, el material tangible de terceros utilizado, las publicaciones previstas y cualquier cuestión que pueda afectar a los derechos o al uso de cualquier PI potencial derivada de la divulgación. La oficina determinará además si la

divulgación cumple todos los requisitos de información y notificará a los divulgadores si falta algún dato. La oficina debe registrar todas las divulgaciones de PI en un registro confidencial.

Una buena práctica es divulgar la creación o invención en cuanto se *convierte en* invención o creación, aunque en realidad la divulgación suele darse justo antes de una conferencia o publicación en la que se solicita un análisis superficial y la presentación rápida de una solicitud provisional de patente. Por otra parte, a veces la divulgación se da en una fase tan temprana de la investigación que se necesita trabajar más para poder evaluar si surgirá un producto, proceso o servicio viable comercialmente. Cuanta más experiencia se tenga en la oficina, más fácilmente se tomarán las decisiones. Ahora bien, la experiencia solo se consigue con tiempo y trabajo.

- **Artículo 8.1.4 – Cláusula opcional para PI relativa a RR.GG. o CC.TT., [exigirá/podrá exigir] a los creadores que divulguen:** Los países han adoptado enfoques distintos en cuanto a los requisitos de divulgación específicos para los RR.GG. y CC.TT., y la institución deberá cumplir las normas nacionales al respecto. A continuación, se presentan los tres enfoques principales.
  - En algunas legislaciones nacionales se exige la divulgación y, por tanto, la formulación “la Oficina de Gestión de la PI **exigirá**” es adecuada. Esto puede suponer rellenar un formulario en el que se indique si la invención fue generada mediante el uso de CC.TT. o RR.GG., para cumplir los requisitos formales de presentación de solicitudes de patente [Recuadro 52 - Formulario P26]. Como alternativa, puede preverse el uso de RR.GG. o CC.TT. como requisito de patentabilidad con una posible incidencia en la validez de la patente.
  - Otros países han decidido incluir requisitos de divulgación voluntarios en sus leyes nacionales y, por ello, se recomienda la formulación “la Oficina de Gestión de la PI **podrá** exigir”. Esto quedaría reflejado al incorporar el requisito voluntario en el procedimiento de la patente sin consecuencias para la tramitación o validez de esta.
  - Hay otros países que no exigen en su ley nacional ningún tipo de divulgación específicamente para RR.GG. y CC.TT., por lo que no se recomendaría esa cláusula opcional.<sup>153</sup>

#### Recuadro Requisitos de divulgación obligatoria y voluntaria

Alemania, por ejemplo, introdujo un requisito voluntario en el artículo 34.a) de la Ley de Patentes,<sup>154</sup> según el cual: “*Si una invención se basa en material biológico de origen vegetal o animal, o si usa dicho material, la solicitud de patente debe incluir información sobre el origen geográfico del material en cuestión, si se conoce. Esto se entenderá sin perjuicio del examen de las solicitudes o de la validez de los derechos derivados de las patentes concedidas.*”

En cambio, Suiza estableció un requisito obligatorio en el artículo 49.a) de su Ley de Patentes,<sup>155</sup> que prevé: “*La solicitud de patente debe contener información sobre la fuente: a) del recurso genético al que haya tenido acceso el inventor o el solicitante de la patente, siempre que la invención se base directamente en ese recurso; b) de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales a los que haya tenido acceso el inventor o el solicitante de la patente, siempre que la invención se base directamente en esos conocimientos.*”<sup>156</sup>

#### Recuadro Ejemplo - Formulario P26 introducido en Sudáfrica

Formulario P26 introducido en Sudáfrica y en el que se indica cómo se rellena el formulario si no se utilizó ningún recurso biológico, CC.TT. o RR.GG. indígena para llegar a la invención.

<sup>153</sup> Véase la Publicación de la OMPI “[Cuestiones clave sobre la divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes](#)”.

<sup>154</sup> Publicada el 16 de diciembre de 1980 (última modificación por el artículo 1 de la ley el 19 de octubre de 2013).

<sup>155</sup> Ley Federal Suiza de 25 de junio de 1954 sobre Patentes para Innovaciones (versión de 1 de enero de 2017).

<sup>156</sup> La publicación de la OMPI titulada “[Cuestiones clave sobre la divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes](#)” se centra en las principales cuestiones que los encargados de la formulación de políticas deben considerar en cada fase del proceso de elaboración de políticas sobre requisitos específicos de divulgación de patentes relacionadas con RR.GG. o CC.TT. Véase también la “[Breve reseña 10 “Propiedad intelectual y recursos genéticos](#)”.

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  
PATENTS ACT, 1978

**STATEMENT ON THE USE OF  
INDIGENOUS BIOLOGICAL RESOURCES, GENETIC RESOURCES,  
TRADITIONAL KNOWLEDGE OR USE**  
(Section 30(3A) – Regulations 22(1) 67B(4))

OFFICIAL APPLICATION NO.	LOGGING DATE	AGENT'S REFERENCE
21 01	22	

FULL NAME(S) OF APPLICANT (S)

71	
----	--

EARLIEST PRIORITY CLAIMED	COUNTRY	NUMBER	DATE
NOTE: The country must be indicated by its International Abbreviation	33	31	32

TITLE OF INVENTION

54	
----	--

I / We hereby declare that -

- \* 1. I am / We are the applicant(s) above;
- \*\* 2. I/we have been authorized by the applicant(s) to make this declaration and have knowledge of the facts herein stated in the capacity as indicated below;
- \*\*\* 3. The invention for which protection is claimed
  - (a) is based on or is derived from an indigenous biological resource or a genetic resource; OR
  - (b) is not based on or is not derived from an indigenous biological resource or a genetic resource.
- \*\*\* 4. The invention for which protection is claimed
  - (a) is based on or derived from traditional knowledge or use; OR
  - (b) is not based on or is not derived from traditional knowledge or use.
- \*\*\* 5. The invention for which protection is claimed
  - (a) is co-owned with the local community or individual; OR
  - (b) is not co-owned with the local community or individual.

Aunque algunos países tienen leyes nacionales que imponen el requisito de divulgación de los RR.GG. y CC.TT., otros no exigen ningún tipo de divulgación en su legislación nacional. En este contexto, la Unión Europea adoptó un enfoque basado en la “debida diligencia” en el artículo 4 del Reglamento N.º 511/2014,<sup>157</sup> que prevé lo siguiente: “*Los usuarios actuarán con la debida diligencia para asegurarse de que el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos que ellos utilizan sea conforme con los requisitos legislativos o reglamentarios aplicables en materia de acceso y participación en los beneficios, y de que se establezca una participación justa y equitativa en los beneficios en unas condiciones mutuamente acordadas, con arreglo a los requisitos legislativos o reglamentarios aplicables.*”

## Artículo 8.2 – Paternidad y titularidad

- **Artículo 8.2.1 y 8.2.2., paternidad y titularidad:** Es importante entender que los “creadores” y los “titulares” pueden no ser la misma persona.

**Paternidad/Calidad de inventor-** El principio básico es que toda PI es propiedad de quien la crea. Puede pedirse al creador que firme un documento formal en el que confirme que se le debe considerar el inventor, autor u obtentor, por ejemplo, de una PI específica.

Si la PI divulgada se puede atribuir a más de un creador (sin incluir a los facilitadores), la Oficina de Gestión de la PI deberá considerar como creador a cada uno de los creadores de la PI de manera proporcional. Por ejemplo: el inventor A desarrolló el 60% de la invención, el inventor B, el 25%, y el inventor C, el 15%. En algunas jurisdicciones, esto es crucial para poder determinar

<sup>157</sup> [Reglamento N.º 511/2014](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión.

qué reivindicaciones se pueden asignar a uno o varios inventores. También es importante para la participación en los beneficios (véase el [artículo 10.1.1](#)). Si no se puede determinar el porcentaje de contribución de cada inventor a la invención resultante, se asignará a cada uno una contribución equitativa en forma indivisa.

**Titularidad** – El creador de la PI no es necesariamente el titular. Tras determinarse la paternidad, la legislación nacional o las políticas institucionales de PI dictarán en qué casos la PI creada por miembros del personal, estudiantes o visitantes será propiedad de la institución (véase el artículo 5). Si la PI debe pertenecer a la institución, se pedirá al miembro del personal, estudiante o visitante que le transfiera a esta esos derechos mediante una escritura de cesión.

**Recuadro Paternidad y calidad de inventor: La diferencia entre autores de revistas e inventores de patentes<sup>158</sup>**

A menudo poco entendida entre los investigadores y los profesionales de PI es la diferencia entre la paternidad y la calidad de inventor. Para muchos científicos, la idea de no ser considerado automáticamente el inventor de una patente a pesar de ser el autor de un artículo sobre esa materia es muy complicada.

En general, para ser **autor** de un artículo, una persona puede haber realizado o supervisado la investigación, o haber escrito el artículo, entre otras cosas. Es un requisito mucho menos estricto que el necesario para ser considerado **inventor**, ya que esta es una determinación jurídica. Si en una patente figura una lista de inventores improcedente puede darse la nulidad de toda la patente.

Es responsabilidad de los inventores potenciales obrar de buena fe y determinar cuáles son los verdaderos inventores.

**Recuadro Divulgación ≠ Cesión**

El deber de divulgar una creación no debe confundirse con su cesión.<sup>159</sup> Por divulgación de una invención se entiende literalmente la descripción detallada (es decir, habilitante) de la creación o invención. Por cesión se entiende que el creador entrega la titularidad de la invención (el derecho jurídico sobre esta) a otra parte (por ejemplo, el empleador, y en este caso, la institución).

## Artículo 8.3 – Disposiciones sobre la protección y la comercialización de la PI

- **Artículo 8.3.1, Evaluación y recomendación:** Para que la Oficina de Gestión de la PI cumpla su función con éxito, los creadores deben asegurarse de que se hace una evaluación profunda de la patentabilidad y del potencial de comercialización de sus invenciones o creaciones. La capacidad de llevar a cabo una evaluación plena y de facilitar una recomendación depende de cómo de completa sea la divulgación recibida (véase el [artículo 8.1.3](#)). El proceso de evaluación de una PI divulgada suele incluir tres aspectos fundamentales:
  - Aspecto administrativo: se analiza la divulgación para identificar derechos de PI que puedan ser titularidad de terceros en virtud de un patrocinio, por ser sus inventores, o por usarse material de terceros. También se examinan en este aspecto otros posibles derechos y obligaciones gubernamentales, u obligaciones institucionales internas.
  - Aspecto tecnológico: se evalúa la divulgación para determinar la calidad de la invención o creación. En la evaluación se consideran las características de rendimiento de la invención o la creación, así como el valor potencial para quien la implemente (desarrollable, viable económicamente y con potencial de mercado).
  - Aspecto de PI: se evalúan los posibles enfoques de protección de la PI.

<sup>158</sup> Fuente: [Blog](#) de la Universidad de New Hampshire.

<sup>159</sup> Una cesión es la transferencia del título jurídico de una invención o creación.

**Recuadro Extracto de *Tech Transfer Central – The three pillars of invention analysis* ([Debi Melillo](#))**

*“Para ser un proyecto viable comercialmente, la invención necesita tres elementos principales y debe ser fuerte en los tres. En primer lugar, la tecnología debe ser **desarrollable** y tener pocos obstáculos normativos y de tiempo y dinero. En segundo lugar, la **patente** debe ser sólida, defendible y ejecutable. En tercer lugar, la invención debe estar dirigida a un **mercado** convincente al que se pueda acceder. Un obstáculo en cualquiera de estos ámbitos puede dificultar e incluso imposibilitar la comercialización.”*

- **Artículo 8.3.2, Decisión de protección o comercialización:** En el caso de las invenciones, para tomar la decisión de proteger se evaluará el cumplimiento de los criterios de patentabilidad, a saber, la novedad, el espíritu inventivo y la utilidad. En dicha evaluación se puede concluir que es demasiado pronto para obtener protección por patente y que la PI debe desarrollarse más, mientras se preserva la confidencialidad para no poner en riesgo el requisito de novedad. En la práctica, la novedad es objetiva y puede determinarse relativamente pronto. El espíritu inventivo, por su parte, es subjetivo y puede discutirse. Por ello, si la Oficina de Gestión de la PI está convencida de que existe novedad y de que la invención es viable económicamente y tendrá un mercado a su disposición (como mínimo), debería solicitarse la patente.

**Recuadro Consideraciones sobre la presentación de una solicitud de patente**

Las consideraciones habituales son, entre otras:

- ✓ si la invención es patentable;
- ✓ cuáles son los usos probables de la invención;
- ✓ si la invención tiene suficiente potencial comercial;<sup>160</sup>
- ✓ si se necesitan acciones adicionales (investigación, desarrollo, medidas de aprobación normativa, comercialización, etcétera);
- ✓ (en algunas instituciones) si la invención no tiene valor comercial significativo, pero aun así puede tener repercusiones en el plano social a través de vías no comerciales.

Los descubrimientos sobre materiales sin valor comercial significativo pero que pueden ser útiles en investigación no comercial se transfieren de forma no exclusiva a terceros mediante acuerdos de transferencia de material. Algunos descubrimientos que suelen ser objeto de este tipo de acuerdos son las líneas celulares, los anticuerpos monoclonales, los reactivos, los modelos animales, los factores de crecimiento, las genotecas, los clones, los métodos de laboratorio y algunos programas informáticos.

Fuente: Van Norman, G., [Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization](#), Basic to Translational Science, vol.2, N.º 2, 2017.

- **Artículo 8.3.3, la Oficina de Gestión de la PI notificará a los creadores su decisión.** La oficina debe simplemente destacar los puntos que indican si se debería solicitar la protección, esperar hasta tener más información, o no solicitar la protección de la PI divulgada. La oficina debe tener presente que, aunque se acogen favorablemente las contribuciones de los creadores, la decisión final le corresponde a ella. Sin embargo, es importante obtener la cooperación de los creadores.
- **Artículo 8.3.3, En un plazo no superior a [normalmente entre 60 y 90 días]:** Si bien la oficina debe actuar con diligencia para pronunciarse sobre la PI divulgada, puede necesitar cierto tiempo para recopilar, contrastar y analizar la información necesaria para tomar una decisión fundamentada; no se le debe apresurar, ya que podría tomar una decisión poco acertada.

<sup>160</sup> La decisión de que una invención tiene “suficiente” valor potencial comercial para una solicitud de patente varía en cada institución y depende de diversos factores. Una consideración es la previsión de ingreso futuro por regalía de la licencia. Otro factor es si ya hay una entidad comercial interesada en el descubrimiento y puede desarrollarlo. El tercer factor es cómo de amplia y aplicable será la patente resultante y si el derecho de autor es una herramienta de PI más apropiada. Por ejemplo, si se duda de la patentabilidad de la invención pero hay materia susceptible de protección por derecho de autor y tiene gran potencial comercial, tal vez sea mejor económicamente para la institución y para la comunidad científica en general conceder la invención bajo licencia inmediatamente sin protección por patente.

## Artículo 8.4 – Decisión institucional de no proteger o comercializar la PI

- **Artículo 8.4.1., PI abandonada o no comercializada:** La Oficina de Gestión de la PI debe orientar a los creadores en caso de que la institución no solicite la protección de la PI o la comercialización de la PI divulgada. El motivo es que el investigador no suele ser objetivo sobre su propia creación y tal vez considere que la oficina tiene la obligación de incluirla en su cartera. No obstante, a veces se considera que la divulgación no motiva la adopción de medidas. Por ejemplo, si no hay probabilidad razonable de que el producto, proceso o servicio sea viable comercialmente; si se necesitan más investigaciones; si no redunda en interés de la institución o no le es adecuado comercializar la tecnología divulgada; o, si se usó financiación pública para desarrollar la PI, si la comercialización no redunda en interés del público.
- **Artículos 8.4.2 a 8.4.6, transferencia de la titularidad, notificación por escrito, ausencia de perjuicio para la protección de la PI, cesión y condiciones:** Si la institución decide no seguir adelante con la protección o comercialización de la PI, es importante que dé a los creadores, patrocinadores o terceros la oportunidad de asumir la titularidad. La decisión debe comunicarse por escrito a los creadores, patrocinadores o terceros evitando que expiren los derechos existentes. Para tramitar la PI, los creadores, patrocinadores o terceros deben hacerlo en su propio nombre por lo que la institución deberá transferir los derechos de titularidad mediante una escritura de cesión. Como ese acuerdo se celebra en condiciones mutuamente aceptables, cualquier derecho o beneficio continuo para la institución será acordado por las partes. Normalmente, se anima a la institución a solicitar una licencia no exclusiva y exenta de regalías para seguir usando la PI con fines educativos y de investigación.

### Recuadro Consejos – Prácticas óptimas sobre divulgación de PI e invenciones

#### Para los investigadores

- ✓ Sepa qué es una invención y cuándo debe informar a la Oficina de Gestión de la PI de que tiene una invención que divulgar. Tiene muchas más invenciones de las que piensa.
- ✓ La divulgación de la invención ayuda a proteger las invenciones o creaciones realizadas en su laboratorio, ya que permiten registrar la fecha en que se crearon y determinar quién es el inventor o creador.
- ✓ Para evitar la publicación no deseada de una invención antes presentar la solicitud de patente, todas las divulgaciones de PI deben enviarse confidencialmente.
- ✓ Su Oficina de Gestión de la PI puede informarle sobre la política institucional en materia de divulgación de invenciones y facilitarle formularios de divulgación.

#### Para los funcionarios de las Oficinas de Gestión de la PI

- ✓ Una manera de medir la efectividad de la transferencia de tecnología en la institución es controlar el número de divulgaciones de PI presentadas ante su oficina.
- ✓ Mantenga un sistema de registro de las PI divulgadas y realice un seguimiento de dichos registros para saber si se presentó la solicitud de patente (u otra PI) respecto de una invención o creación en particular o cuándo.
- ✓ Preste mucha atención a cada PI divulgada, independientemente de su contenido.
- ✓ Las divulgaciones de invenciones se pueden usar para desarrollar carteras de patentes.
- ✓ Las divulgaciones de invenciones se pueden usar para preparar solicitudes de registro de patentes de alta calidad.
- ✓ Organice sesiones de formación obligatorias sobre la divulgación adecuada de la PI.

Véase también: A. Krattiger et al. [Sharing the Art of IP Management](#) (2007)

## Recursos útiles relativos al artículo 8

- **Gestión de la PI, comercialización de la PI y transferencia de conocimientos en instituciones académicas y de investigación**
  - Véase la sección [Recursos útiles relativos al artículo 4](#).

- **Mantenimiento de registros:**
  - Directrices y buenas prácticas sobre el mantenimiento de registros y cuadernos de laboratorio:
    - o [Código de práctica nacional para la gestión de la propiedad intelectual derivada de investigaciones financiadas con fondos públicos](#), Consejo de Irlanda de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICSTI) (2004), pág. 40.
    - o Schreier, A., Wilson, K. y Resnik, D., [Academic Research Record-Keeping: Best Practices for Individuals, Group Leaders, and Institutions](#).
  - Ejemplos de instituciones que ofrecen políticas o directrices de mantenimiento de registros:
    - o [Universidad de Sídney](#)
    - o [Universidad Tufts](#)
    - o [Universidad de Londres](#)
    - o [Universidad Massey](#)
    - o [Universidad de Siracusa](#)
    - o [Universidad de Tasmania](#)
- **Divulgación de la PI:**
  - McGee, D., "Invention Disclosures and the Role of Inventors", en *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*. Disponible en línea en [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org).
  - Puede encontrar fácilmente formularios de divulgación de PI con cualquier motor de búsqueda de Internet. En McGee, D. *Invention Disclosures and the Role of Inventors*, [recuadro 2](#), se incluyen cuestiones que suelen figurar en los formularios de divulgación de PI.

## ARTÍCULO 9 – COMERCIALIZACIÓN DE LA PI

Las instituciones con experiencia práctica en la comercialización son muy conscientes de las ventajas de la asociación con el mundo empresarial para investigar, desarrollar y comercializar tecnologías inventadas en su entorno académico. La PI suele ocupar un lugar central en estas asociaciones entre el mundo académico y el empresarial.

En general, la investigación académica aporta notables beneficios a las economías locales, regionales y nacionales.<sup>161</sup> En este contexto, las Oficinas de Gestión de la PI aplican cada vez más estrategias de gestión que reflejan el fomento de vías de comercialización alternativas (véase el [artículo 1.3.3](#)). En vez de seguir estrategias tradicionales como recurrir a empresas licenciatarias, las oficinas van adoptando decisiones sobre PI que permiten también comercializar tecnologías desarrolladas por la institución a través de empresas emergentes lideradas por estudiantes y personal docente.

### Formulación de la estrategia de comercialización

- **Artículos 9.1 y 9.3., formulación de la estrategia de comercialización, autonomía y cooperación:** Conforme al [artículo 8.4](#), la capacidad de escoger la estrategia de comercialización corresponde a la Oficina de Gestión de la PI. Es posible que dicha estrategia deba ser examinada y aprobada por el Comité de PI. El valor de las opiniones externas o del mundo empresarial en esta fase es considerable, ya que aportan perspectivas adicionales y prácticas que pueden repercutir en la decisión sobre la comercialización y el camino a seguir.
- **Artículo 9.3., los creadores [...] deben ayudar en lo posible a la Oficina de Gestión de la PI.** Aunque la oficina o el Comité de PI tienen autoridad sobre la estrategia de comercialización de la PI de la institución, la asistencia y cooperación de los creadores es inconmensurable durante el proceso, aunque esta cooperación solo se cultive informando regularmente a los creadores del progreso en la comercialización de la PI en cuestión.

<sup>161</sup> Véanse las encuestas de [Association of University Technology Managers](#) (AUTM) sobre la actividad de concesión de licencias en universidades, hospitales e instituciones de investigación.

#### **Recuadro Extracto de la política de PI del Consejo de Investigación Médica (Sudáfrica):**

3.4.2. La Oficina de Transferencia de Tecnología se encarga de la identificación, evaluación, protección (a excepción de la oposición a solicitudes, la tramitación o defensa de vulneraciones y la redacción de contratos, que incumbe a los servicios jurídicos y de cumplimiento), gestión y comercialización de la PI, todos los acuerdos de participación en los beneficios de acuerdo con el régimen de participación en los beneficios del Consejo de Investigación Médica, y las actividades de fortalecimiento de capacidades relacionadas. La Oficina de Transferencia de Tecnología puede solicitar, en nombre del Consejo de Investigación Médica y, si procede, los cotitulares pertinentes, el registro de una patente o cualquier otra forma de PI, y el Consejo de Investigación Médica será considerado el solicitante o cesionario de la patente o cualquier otra forma de PI. La presentación de las solicitudes de patente y el registro de diseños y marcas se hará a discreción de la Oficina de Transferencia de Tecnología. La Oficina de Transferencia de Tecnología **formulará una recomendación sobre la vía de comercialización más apropiada al Comité Ejecutivo de Gestión, que tomará una decisión final al respecto en nombre del Consejo de Investigación Médica.**

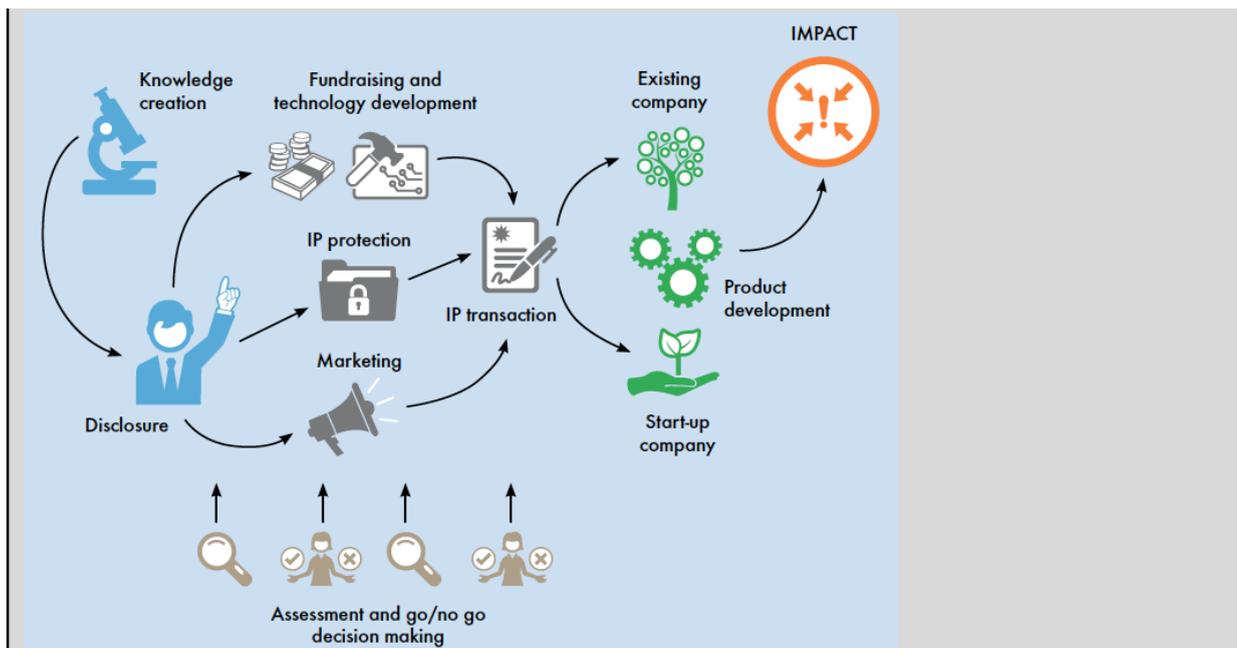
3.4.3. El Consejo de Investigación Médica reconoce el derecho de los creadores de PI a **participar en las decisiones sobre la comercialización y el uso de la PI generada por estos**. Los creadores de PI tienen derecho a recibir toda la información sobre la situación de la PI y serán asesorados por la Oficina de Transferencia de Tecnología y el Consejo de Investigación Médica celebrando contratos para la comercialización, el uso o la venta de la PI.

### **Vías de comercialización**

- **Artículo 9.4., vías de comercialización:** Hay varias vías posibles para comercializar la PI de la institución. Es crucial señalar que la comercialización no es un proceso lineal (investigación → divulgación → evaluación → protección de la PI → concesión de licencia/cesión/formación de empresa emergente → puesta a disposición del producto, proceso o servicio en el mercado). El [recuadro 59](#) intenta demostrar que dicho proceso está lleno de fases de reformulación y reevaluación hasta que se logra alcanzar idealmente el fin último, que es tener incidencia.

#### **Recuadro El proceso de transferencia de conocimiento<sup>162</sup>**

<sup>162</sup> Extracto de la [Encuesta de Sudáfrica sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología en instituciones de investigación financiadas con fondos públicos](#). La encuesta fija indicadores de referencia para controlar la actividad general de gestión de la PI y transferencia de tecnología en instituciones de investigación financiadas con fondos públicos en Sudáfrica.



Es importante tener en cuenta que todas las posibles vías de comercialización y, por tanto, las distintas opciones deberían figurar en la política de PI. La estrategia de comercialización específica será dictada por uno o varios de los siguientes factores, entre otros:

- ✓ la inversión financiera necesaria en cada vía;
- ✓ la rentabilidad de la inversión potencial en cada vía;
- ✓ la naturaleza de la tecnología/producto/proceso/servicio;
- ✓ el mercado seleccionado y la mejor manera de llegar a él;
- ✓ la fase de desarrollo del mercado;
- ✓ la concentración del mercado;
- ✓ la disponibilidad de gestión;
- ✓ las aspiraciones del inventor; y
- ✓ los requisitos legislativos.

**Recuadro** En el siguiente extracto de la política de PI de la Universidad de Malasia<sup>163</sup> se exponen las distintas opciones para comercializar la PI de la institución:

### 5.3 Concesión de licencias

5.3.1 Las licencias pueden ser exclusivas, no exclusivas, únicas, y cruzadas, con arreglo al párrafo 5.3.4. Todos los acuerdos de concesión de licencias se pueden supeditar por contrato a límites geográficos, temporales, relacionados con el mundo empresarial o el ámbito de aplicación.

Licencia exclusiva – el beneficiario transfiere todos los derechos de explotación de la PI al licenciatario. Así, el beneficiario renuncia al derecho de explotar él mismo la PI o de conceder licencias nuevas a terceros posteriormente. El beneficiario debe conservar el derecho a usar y explotar la PI y a realizar más actividades de investigación y desarrollo al respecto con fines no comerciales.

Licencia no exclusiva – el beneficiario puede ceder los derechos de explotación de la PI a una o varias partes, así como el derecho de explotar él mismo la PI. En una licencia no exclusiva, el beneficiario puede conceder al licenciatario derechos de sublicencia.

<sup>163</sup> [http://research.ump.edu.my/images/docman/Intelectual\\_Property/UJP-IP-Policy.pdf](http://research.ump.edu.my/images/docman/Intelectual_Property/UJP-IP-Policy.pdf)

Licencia única – el beneficiario transfiere todos los derechos de explotación de la PI al licenciario pero conserva el derecho de explotar él mismo la PI.

Licencia cruzada – Esta opción permite a los titulares de la PI autorizarse mediante contrato a usar la PI con fines comerciales y no comerciales. En este tipo de acuerdo, se considera que los derechos se confieren recíprocamente entre las partes. Las condiciones de licencia cruzada pueden incluir el pago de tasas de licencia o regalías si los derechos otorgados por las partes no son de igual valor.

#### 5.3.4 Cesión

El beneficiario transfiere la titularidad completa a otra parte (cesionario). La cesión supone la venta directa de los derechos de PI al cesionario. No obstante, se pueden acordar cesiones parciales, conforme al párrafo 5.3. Por ejemplo, la cesión puede restringirse a ciertas ubicaciones geográficas.

#### 5.3.5 Empresa derivada

El beneficiario crea una empresa para comercializar la PI, en la cual el inventor o los inventores y el beneficiario pueden ser poseer capital de la empresa junto con terceros, en los porcentajes que se negocien. 5.3.6. Empresa conjunta. El beneficiario crea una entidad con un tercero para comercializar la PI y ambos son accionistas de dicha empresa.

- **Artículo 9.4.a, licencias, exclusivas o no, y variantes de estas.** Una licencia es un contrato por el cual el titular de la PI (licenciante) autoriza el uso de dicha PI a un tercero (licenciario), dentro de los límites previstos en el contrato, sin renunciar a la titularidad de esta. Este es el caso en que se permite “*fabricar la invención, usarla, ejercerla, ofrecerse a disponer de ella, disponer de ella o importarla*” mientras la institución retenga la titularidad de la PI. En consecuencia, la institución se encarga de la tramitación continua de la PI y del mantenimiento de los derechos conexos.

En el [recuadro 60](#) se expone la diferencia entre licencia no exclusiva, exclusiva, única y transversal. En general, en lo tocante a la PI financiada con fondos públicos, se da preferencia a licencias no exclusivas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En Sudáfrica, esta prioridad se extiende además a las entidades de la emancipación económica a gran escala de la población negra (*Broad-based Black Economic Empowerment Entities* o BBBEE en inglés).

### Recuadro Prioridad para la concesión de licencias a pymes – Sudáfrica y EE.UU.

Leyes y reglamentos sobre derechos de PI Ley Bayh-Dole y reglamentos

<p><b>Artículo 11.1)a) a c) (resumido):</b> Se debe dar prioridad a la concesión de licencias no exclusivas a entidades BBBEE y pequeñas empresas y organismos que deseen usar la PI para aportar beneficios a la economía y mejoras a la calidad de vida del pueblo de Sudáfrica (entre otros).</p>	<p><b>Artículo 209.c)3):</b> “Tendrán prioridad para la concesión de licencias exclusivas o parcialmente exclusivas de invenciones de titularidad federal las pequeñas empresas que presenten planes que, a juicio de la agencia, estén dentro de sus capacidades y, en el caso de ejecutarse, tengan las mismas probabilidades de llevarse a la aplicación práctica que los planes presentados por solicitantes que no son empresas pequeñas.”</p> <p><b>Regla 401.14)i):</b> “Tendrá prioridad la industria de los Estados Unidos de América: Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, el contratista acepta que ni él ni ningún cesionario concederá a ninguna persona el derecho exclusivo a utilizar o vender la invención en cuestión en los Estados Unidos, a menos que dicha persona acepte que cualquier producto que represente la invención en cuestión o haya sido producido usando la invención en cuestión se fabricará sustancialmente en los Estados Unidos. Ello no obstante, en determinados casos, la agencia federal puede eximir del requisito de dicho acuerdo tras demostrar el contratista o su cesionario que se han realizado esfuerzos razonables aunque infructuosos de</p>
--	---

*conceder licencias en condiciones similares a licenciarios potenciales que previsiblemente habrían basado su fabricación en los Estados Unidos o en circunstancias en que la fabricación nacional no es viable comercialmente.”*

También se puede conceder tecnologías bajo licencia, por ejemplo, por razón de su uso o la jurisdicción. Así, se podría conceder una licencia exclusiva a una empresa en Australia para fabricar, usar y vender una tecnología allí, y a una empresa en Hong Kong se le podrían dar derechos similares en esa jurisdicción. Asimismo, se podría conceder una licencia exclusiva mundial a una empresa chilena para la aplicación de la tecnología en el sector cosmético, y a una empresa de Malasia se le podría conceder el derecho exclusivo en el sector marino.

**Licencias exclusivas.** A menudo los patrocinadores o terceros precisan una licencia exclusiva, ya que estas dan más protección a la actividad de desarrollo necesaria para que una invención creada por la universidad pueda comercializarse. La cuestión es especialmente importante para las empresas emergentes, que tienen pocos activos aparte de su PI. Por el contrario, las licencias exclusivas, por definición, limitan la difusión de tecnologías. La opinión general es que las instituciones deben conceder licencias exclusivas solo cuando la exclusividad es necesaria para justificar al sector privado la rentabilidad de invertir en el desarrollo de la tecnología. Casi todas las tecnologías que emanan de la universidad requieren inversiones adicionales para su comercialización y la no exclusividad no suele ser una razón suficiente para justificar la inversión. Además, la exclusividad se suele conceder con restricciones para el licenciario.<sup>164</sup>

- Las instituciones suelen incluir cláusulas en los acuerdos de licencia para proteger el interés del público y el acceso a la PI para futuras actividades de investigación y desarrollo;
- Los acuerdos de licencia de muchas instituciones incluyen el compromiso del licenciario de explotar la invención, especialmente si la licencia es exclusiva, y la aceptación de ciertas metas para asegurar su comercialización. Estas salvaguardias pueden usarse para garantizar la transferencia de la tecnología y evitar que las patentes bajo licencia se usen solo para bloquear a los competidores.<sup>165</sup>

**Recuadro *In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology***

En los Estados Unidos, las principales universidades de investigación del país y la *Association of American Medical Colleges* (AAMC) publicaron un conjunto de directrices compartidas cuyo fin era proteger el interés público cuando las universidades conceden a entidades privadas licencias sobre los derechos de los últimos avances científicos. Entre otras cosas, los “[nueve puntos](#)” explican que a menudo los licenciarios desean que se les garantice el acceso a las futuras mejoras de las invenciones bajo licencia y que ese acceso puede entorpecer el programa de investigación de un miembro del personal docente. Por ello, los “nueve puntos” desaconsejan otorgar licencias exclusivas sobre la “mejora” o el “seguimiento” de las invenciones y, en cambio, señalan que los derechos bajo licencia deben limitarse a las solicitudes de patente y las patentes existentes (véanse los puntos 1, 2 y 3).

- **Artículo 9.4.b, cesión (venta):** Existe un debate sobre qué opción es más adecuada, la concesión de licencias o la cesión de la PI de la institución. Muchas instituciones (en los Estados Unidos, por ejemplo, con arreglo a la Ley Bayh-Dole) solo conceden licencias y raramente ceden la PI. Otras instituciones (en Europa, por ejemplo), consideran que la cesión es necesaria en ciertas situaciones, como en los contratos de investigación patrocinados con empresas privadas. En Sudáfrica, la Ley sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos entiende la cesión de la PI como la excepción en vez de la norma, y toda cesión requiere la aprobación de la NIPMO, el organismo de supervisión.

<sup>164</sup> También puede limitarse el ámbito de uso para que otras empresas puedan explotar otros ámbitos que no le interesan al licenciario inicial.

<sup>165</sup> Cervantes, Mario, *Academic Patenting: How universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur innovative start-ups*.

En general, la concesión de licencias se considera la forma más apropiada de comercialización de la PI institucional, ya que con ella más partes pueden acceder a la PI y, en consecuencia, puede haber una mayor divulgación de la PI y un mayor impacto. Sin embargo, cuando se sigue necesitando una importante inversión para llevar la PI al mercado, y además hay pocos socios industriales que puedan aprovechar su valor, cabe considerar la cesión y, si la legislación no lo permite, una licencia exclusiva sería la mejor opción, ya que la PI solo puede explotarla el licenciataria. Si se considera la licencia exclusiva, es aconsejable incluir condiciones de rendimiento en el acuerdo, para garantizar que la PI no pierde su valor en manos del licenciataria. También puede ser interesante vincular las condiciones de rendimiento a metas claras, que se acompañen de pagos del licenciataria a la institución si dichas metas se cumplen.

- **Artículo 9.4.c) creación de una entidad de comercialización:** Una entidad de comercialización (empresa derivada o emergente) es una entidad independiente creada por una organización matriz (en este caso, la institución) para llevar al mercado sus activos de PI.

Se suele escoger esta opción:

- cuando no hay una empresa con la que se pueda informar de un hito importante en un ámbito tecnológico. La entidad de comercialización puede ser la única opción si no puede contratarse a ningún licenciataria para comercializar el producto (es decir, si la tecnología no se ajusta a la oferta de productos ni a los mercados de las empresas existentes) y si no hay un mercado para ese producto; o
- porque la tecnología tiene claras posibilidades de generar muchos productos y aplicaciones, y un valor potencial extremadamente alto, si dicha tecnología tiene una base lo suficientemente amplia (por ejemplo, una plataforma de tecnología que permite la producción de una amplia gama de productos para distintos mercados) y si la inversión de capital necesaria para el desarrollo y la comercialización del producto se justifica por la rentabilidad potencial. Los costos y riesgos deben compararse con la rentabilidad potencial para decidir si crear una nueva empresa o conceder licencias sobre la tecnología a empresas existentes que ya poseen la infraestructura necesaria, como contactos de mercado, conocimientos del sector, instalaciones, gestores comerciales y una red de contactos establecida.

Por otra parte, una licencia puede ser la única opción si no hay fondos disponibles para el desarrollo y la comercialización del producto. Crear una nueva empresa para comercializar la tecnología presenta un riesgo más alto que la vía tradicional de conceder licencias; sin embargo, tiene potencial de contribuir al desarrollo económico mediante la creación de empleos. Las empresas nuevas deben enfrentarse a muchos desafíos, en particular las empresas derivadas basadas en la tecnología. Se necesita una gran variedad de competencias, conocimientos especializados y recursos para que puedan desarrollarse y comercializar sus productos. Suelen necesitar una enorme inversión durante un período relativamente largo antes de que se materialicen las ventas y los ingresos. Las empresas que surgen de otras ya existentes suelen tener infraestructura y una base de apoyo sólida, pero las empresas derivadas de instituciones académicas y de investigación tienen más riesgo, ya que suelen estar limitadas por el personal y los recursos financieros y las capacidades que estos pueden dedicar a la comercialización de la tecnología. En cualquier caso, son cruciales una estrategia operativa y comercial sólida y bien planificada, y el acceso a los recursos financieros necesarios.

#### **Recuadro Consejos para fomentar la creación de entidades de comercialización<sup>166</sup>**

Los factores que probablemente ayudan a una institución a crear empresas derivadas son:

- ✓ Capital – Las instituciones (y los creadores) que pueden asumir el capital de una empresa derivada como pago de regalías por el uso de licencias tienen un mayor índice de creación de empresas emergentes que las que rechazan dicho capital;
- ✓ Permitir la concesión de licencias exclusivas;
- ✓ Conceder permisos de ausencia;
- ✓ Permitir el uso de recursos institucionales;

<sup>166</sup> Recuperado de: Breznitz, S. (2014), *The Fountain of Knowledge*.

- ✓ Dar acceso a capital en fase de prelanzamiento;
- ✓ Permitir la investigación colaborativa;
- ✓ Contratar y formar a empleados de Oficinas de Gestión de la PI con amplias competencias comerciales y ofrecer una remuneración adecuada al personal de la oficina.

- **Artículo 9.4.d, uso no lucrativo o donación:** A veces no es apropiado comercializar la PI de la institución para obtener rentabilidad financiera. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la investigación ha sido patrocinada por una organización filantrópica (como la Fundación Bill y Melinda Gates o la Organización Mundial de la Salud) y donar la PI o conceder derechos de acceso para su uso sin fines lucrativos es importante para que el proyecto tenga éxito. Dichos patrocinadores suelen llevar a cabo proyectos similares en otras jurisdicciones, y el análisis de la suma de datos de cada jurisdicción es útil, por ejemplo, para planificar sistemas de dosis de un medicamento específico. Con toda probabilidad, esta opción se ajusta a la visión institucional relativa al interés público.
- **Artículo 9.4.e, empresas conjuntas:** Una institución puede decidir crear una empresa conjunta con una parte externa o un patrocinador para comercializar su PI. Para ello, puede ser necesario que la institución y la parte externa o el patrocinador cedan o concedan bajo licencia la PI o un paquete de derechos de PI a la empresa conjunta. La razón de formar una empresa conjunta es que el riesgo se comparte y las partes codirigen la comercialización de la PI. La PI que cada parte aporta a la empresa conjunta debe estar claramente definida, así como la PI que se desarrolla conjuntamente en el contexto de la empresa.

**Recuadro Extracto de la política de PI del Consejo de Investigación Médica (Sudáfrica) sobre empresas conjuntas:**

*El Consejo de Investigación Médica puede optar, con sujeción a la aprobación del Ministro de Sanidad y Tesoro Público si la importancia y relevancia material requieren dicha aprobación, por crear una empresa conjunta con una entidad u organización externa para explotar la PI, fabricar los productos o prestar los servicios, y en tal caso una empresa filial, como MedRes, será accionista de la empresa conjunta en nombre del Consejo de Investigación Médica.*

*El Consejo de Investigación Médica podrá ceder la PI o concederla bajo licencia a la empresa conjunta. La cesión de la PI se hará con la condición de que la empresa tenga su sede en Sudáfrica y de que, si se liquida la empresa, se devuelva la PI al Consejo de Investigación Médica antes de dicha liquidación. La cesión de la PI por el Consejo de Investigación Médica estará sujeta a la aprobación de la NIPMO.*

**Recuadro : Extracto de *Analyzing the Effectiveness of University Technology Transfer*<sup>167</sup>**

*Las universidades deben ser transparentes, sinceras y coherentes sobre sus metas estratégicas y sus prioridades en materia de transferencia de tecnología. [...]*

*Las decisiones relativas a la asignación de recursos deben estar motivadas por las opciones estratégicas escogidas por la universidad respecto de los distintos modelos de transferencia. Las universidades pueden elegir entre una variedad de "resultados", entre otros, la concesión de licencias, la creación de empresas emergentes, la investigación patrocinada y otros mecanismos de transferencia de tecnología que se centran más directamente en estimular el desarrollo económico y regional, como los viveros de empresas y los parques científicos.*

*La concesión de licencias y la investigación patrocinada aportan ingresos, mientras que el capital de las empresas emergentes puede generar beneficios a largo plazo. Se recomienda a las universidades interesadas en los resultados de desarrollo económico que se centren en las empresas emergentes, ya que estas tienen potencial de crear empleo en la región local o el estado. Téngase en cuenta también que, aunque la estrategia de una empresa emergente*

<sup>167</sup> Siegel, D. y Phan, P. *Analyzing the Effectiveness of University Technology Transfer: Implications for Entrepreneurship Education*, en Libecap, G. (2005), *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property*.

*implica mayores riesgos (ya que la probabilidad de fracaso de una nueva empresa es relativamente alta), tiene un potencial de una alta rentabilidad si la empresa emergente empieza a cotizar. Con todo, la estrategia de una empresa emergente supone además recursos adicionales si la universidad decide ayudar al emprendedor académico a crear y desarrollar dicha empresa.*

## Directrices para la comercialización

En las Directrices se exponen los objetivos principales que orientan el modo en que la institución usa o comercializa su PI, entre otras cosas, de forma socialmente responsable.

- **Artículo 9.5.e, archivo indefinido o suspensión<sup>168</sup> de la PI o su uso ilícito o poco ético:** Dado que las invenciones académicas se producen en ámbitos más cercanos a la investigación básica, los científicos y los encargados de la formulación de políticas también se preocupan de que el patentamiento de ciertas invenciones bloquee investigaciones posteriores. Un ejemplo son las herramientas de investigación, en el que la concesión de una patente puede limitar la difusión por el aumento de los costos y la dificultad de usar esas herramientas en la investigación aplicada. Por ello, los organismos de financiación y las instituciones de investigación han adoptado una política que desalienta el patentamiento innecesario y promueve licencias no exclusivas.<sup>169</sup>
- Además, los gobiernos y las instituciones han implementado directrices o prácticas óptimas para poner salvaguardias que eviten consecuencias negativas imprevistas por la comercialización de la PI (véase el [recuadro 6](#)). Estos son algunos ejemplos de esas recomendaciones:<sup>170</sup>
  - Las directrices pueden exigir que se solicite la patente y se conceda una licencia exclusiva solo cuando sean indispensables para la comercialización;
  - Las políticas institucionales y entidades gubernamentales pueden declarar ciertas áreas fuera del ámbito del patentamiento: la investigación básica, las herramientas de investigación, las tecnologías esenciales para la salud pública en países de ingresos bajos, etcétera;
  - Se puede exigir a los licenciarios de tecnologías con fondos gubernamentales que divulguen las inversiones posteriores y el uso real de la patente, por ejemplo, para evitar el uso de esa patente a fin de bloquear invenciones de seguimiento de acumuladores de patentes;
  - Se puede imponer requisitos para que los productos derivados de esas invenciones se vendan a los consumidores de países más pobres en condiciones razonables;
  - Se puede fijar limitaciones sobre el ámbito de uso para que la PI siga disponible en investigaciones futuras, también para otras empresas; y
  - Los gobiernos pueden reservarse el derecho a intervenir o anular la concesión de derechos exclusivos bajo licencia (derecho de intervención).

## Recursos útiles relativos al artículo 9

- **Las asociaciones profesionales, comerciales y del mundo empresarial** son fuentes útiles de información y asesoramiento sobre comercialización de PI y transferencia de conocimientos. En la página web de [Tech Transfer Central](#) hay una lista completa de las principales asociaciones.
- **Directrices sobre el proceso de transferencia de conocimientos o tecnología**
  - El libro blanco de [Biocat](#) / [Interbio](#) (2012) [From Research to Market: Key Issues of Technology Transfer from Public Research Centers](#) contiene directrices prácticas en materia de transferencia de tecnología en el ámbito de la investigación pública en biotecnología,

<sup>168</sup> El archivo indefinido o la suspensión de PI académica se refiere a paquetes de PI y de divulgación de invenciones que permanecen sin ser explorados, utilizados u objeto de licencia.

<sup>169</sup>

<sup>170</sup> Fuente: [Aprovechar la investigación pública para innovar: el papel de la propiedad intelectual](#), en el libro *Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo (2011): Los nuevos parámetros de la innovación*, capítulo 4.

biomedicina y tecnologías médicas. Trata sobre prácticas óptimas, evaluación, licencias, empresas derivadas y comercialización.<sup>171</sup>

- En [Your Guide to IP Commercialization](#), de *European IPR Helpdesk* (2016), se brinda información básica sobre aspectos relacionados con la PI en las actividades de comercialización.
- En el [recuadro 6](#) figura una lista de códigos de prácticas y directrices nacionales.

- **Concesión de licencias**

- Publicación de la OMPI: [Cómo negociar licencias tecnológicas](#).
- Libro blanco [In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology](#). Redactado por 12 instituciones participantes con el apoyo de la AUTM y más de 70 instituciones. El documento contiene un anexo con ejemplos de cláusulas.

- **Creación de empresas derivadas**

- Directrices prácticas de UNICO. En [Spin-out Transactions](#) se ofrece una introducción a las transacciones de empresas derivadas, plantillas sugeridas, debates sobre cuestiones jurídicas y de negociación, y algunas cuestiones subyacentes de especial interés para las universidades.
- E. Rasmussen, E. M. Wright (2015). "[How can universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective](#).", *The Journal of Technology Transfer* 40(5): 782-799.
- Comisión Europea, [University spin-outs in Europe - Overview and good practice](#), 2002.
- [Starting a Start-up: Successfully Managing the Dynamics of a New Company](#), de la Universidad de Colorado, contiene información detallada de los procesos relacionados con las empresas emergentes e importantes consideraciones jurídicas y comerciales, así como recursos adicionales para ayudar a las empresas emergentes a empezar con buen pie.

- **Empresas conjuntas**

- European IPR Helpdesk, [Factsheet – Commercialising IP: Joint Ventures](#).

## ARTÍCULO 10 – INCENTIVOS Y REPARTO DE INGRESOS

### Artículo 10.1 – Estructura de incentivos de la institución

#### Finalidad - ¿por qué son necesarios los incentivos?

Los incentivos institucionales son importantes para mejorar la eficacia de la transferencia de conocimientos. La Plantilla destaca la relevancia de crear un sistema de compensación coherente con la actividad empresarial general.

- **Artículo 10.1.1, en aras de la transferencia de conocimientos:** Los investigadores llevan mucho sufriendo un sofisma –“publica o perece”– que establece que para desarrollar su carrera académica necesitan publicaciones frecuentes revisadas por especialistas y que, cuanto mayor sea el factor de impacto,<sup>172</sup> más se respetará el resultado académico. La comercialización de los resultados de la investigación sigue siendo una función desconocida para la mayoría de los investigadores. A medida que la misión de las universidades y las instituciones de investigación se transforma, especialmente en las economías en desarrollo y emergentes, para ofrecer soluciones locales a problemas locales, se espera más que los investigadores adopten un papel más activo en las actividades de innovación.

<sup>171</sup> También se ofrece una “guía rápida para la transferencia de tecnología a empresas”, que debe servir como una lista de verificación completa que consultar al iniciar el proceso de transferencia de tecnología.

<sup>172</sup> El **factor de impacto** es la frecuencia con la que el artículo medio de una revista es citado en un año. Véase: <https://www.hsl.virginia.edu/services/howdoi/hdi-jcr.cfm>. Existe una fuerte correlación directa entre el factor de impacto y el valor para la comunidad científica.

Hasta cierto punto, los investigadores académicos han aceptado voluntariamente participar de forma más activa en la transferencia de conocimientos, pero una estructura de incentivos apropiada es crucial para impulsarlos y alentarlos a adoptar ese comportamiento.<sup>173</sup>

Los incentivos pueden ser de aplicación **obligatoria** conforme al marco legislativo<sup>174</sup> o pueden ajustarse a la **visión institucional**<sup>175</sup> para garantizar que la investigación tiene una aplicación socioeconómica. El primer ejemplo de incentivos previstos en la legislación surge de la Ley Bayh-Dole de 1980<sup>176</sup> (Estados Unidos). Esa intervención fue adoptada posteriormente por otros países desarrollados y, más tarde, por países en desarrollo y en transición. Algunos ejemplos son Sudáfrica (véase el extracto *infra*), China, el Brasil, India, México y Filipinas, que cuentan con disposiciones legislativas, mientras que Uganda y Botswana son ejemplos de países en donde una o varias instituciones han previsto incentivos conforme a su visión institucional.

#### Recuadro Incentivos con arreglo a mandato en Sudáfrica

La Ley de Sudáfrica sobre los Derechos de Propiedad Intelectual derivados de la I+D Financiada con Fondos Públicos (Ley N.º 51 de 2008) proporciona un marco que exige, conforme al artículo 2.1)d) y lo dispuesto en la legislación vigente, “*que el ingenio y la creatividad humanas sean reconocidos y recompensados*”. Véase el [recuadro 57](#).

En aras de promover la transferencia de conocimientos y, en particular, la transferencia de tecnología, se anima a la institución a considerar los **diferentes tipos** de incentivos que se puede ofrecer a los investigadores para promover investigaciones con impacto socioeconómico. En la Plantilla se distingue entre el reparto de ingresos y otros incentivos.

#### Recuadro Consejos para la elaboración de programas de incentivos

- ✓ **Publique** una política de incentivos que exponga claramente la estrategia de reparto de ingresos y capital según los ingresos por comercialización, y las disposiciones sobre el reparto con los creadores y facilitadores.
- ✓ Los incentivos pueden incluir “**garrotes**”, como requisitos jurídicos o administrativos que deben cumplir los investigadores respecto de la divulgación de las invenciones a la institución que los contrata, pero también “**zanahorias**”.
- ✓ No limite su estructura de incentivos únicamente a beneficios **financieros**; considere otros tipos de beneficios ([artículo 10.3](#)).
- ✓ Establezca parámetros para el reparto de los beneficios, en la medida de lo posible, mediante un enfoque normalizado ([artículo 10.2](#)).
- ✓ Asegúrese de que sus políticas sobre el reparto de ingresos reconocen condiciones específicas en los **contratos de financiación** pertinentes.
- ✓ Elija con cuidado el tipo de incentivo; una estructura de incentivos o una fórmula de distribución de regalías concreta puede aumentar la concesión de licencias tecnológicas, mientras que otra puede ser mejor para impulsar empresas derivadas ([recuadro 62](#)).

## Alcance – ¿a quién deben aplicarse los incentivos?

- **Artículo 10.1.1, creadores:** Los incentivos están diseñados primeramente para los investigadores que participan directamente en la creación de la PI derivada de su labor intelectual o de investigación. Se considera a estas personas los creadores de la PI, según la definición del artículo 2, el cual es un término general; sin embargo, en función del tipo de PI y el derecho jurídico creado, se asignará una terminología más específica a los creadores de PI, como se ve en este cuadro:

<sup>173</sup> La mayoría de los investigadores universitarios han preferido la vía académica a la cultura comercial, y pueden ver su participación en el proceso de comercialización como una carga. Por otra parte, se necesita un cierto nivel de participación por parte de los creadores para el éxito de la comercialización.

<sup>174</sup> En algunos países existe también una obligación jurídica de compartir con inventores los beneficios netos.

<sup>175</sup> Véase el artículo 1.3.2 de la Plantilla.

<sup>176</sup> Artículo 202.c)7) (C y D).

Recuadro Tipos de creadores		
Creador de PI	Ejemplo(s)	Derecho jurídico de PI
Inventor	Invencción (incluidas variedades vegetales genéticamente modificadas)	Patente
Autor/ Propietario	Diseño funcional o estético	Diseño
Obtentor	Variedad vegetal	Derecho de obtentor
Propietario	Marca	Marca
Autor	Obras literarias, musicales o artísticas Películas de cine Grabaciones sonoras Emisiones Señales portadoras de programas Ediciones publicadas Programas informáticos, etcétera	Derecho de autor

En consecuencia, los incentivos se aplicarán a inventores, autores, propietarios y obtentores. Es importante que los creadores se definan e identifiquen claramente en el proceso de divulgación.<sup>177</sup>

- **Artículo 10.1.1, Facilitadores:** También se pueden diseñar incentivos para los facilitadores de PI, conforme a la definición del artículo 2, que no son responsables directos de la creación de la PI mediante su contribución intelectual novedosa o no evidente a la resolución del problema en cuestión, sino con su apoyo y, en general, siguiendo las instrucciones y los procedimientos operativos, y sin quienes la PI no se crearía. Puede tratarse, por ejemplo, de un técnico que realiza un análisis CG-EM, un cultivo de tejidos, una secuenciación de ADN y depuración de los resultados, etcétera.
- **Otros.** El objetivo de la Plantilla es alentar a los investigadores a participar en el proceso de transferencia de conocimientos, principalmente recompensándolos mediante el pago de regalías. Sin embargo, la transferencia de conocimientos implica a distintos agentes, entre otros, los científicos académicos,<sup>178</sup> la Oficina de Gestión de la PI, los directores de la institución<sup>179</sup> y las empresas o emprendedores.<sup>180</sup> Las instituciones deben organizar sistemas de compensación para todas estas partes y tener en cuenta sus diferentes motivaciones, perspectivas y culturas.

## Artículo 10.2 – Reparto de ingresos

### General

Un porcentaje por concepto de inventor de los ingresos de comercialización es el incentivo más común para que los investigadores académicos comercialicen los resultados de sus investigaciones. Dichos incentivos pueden aplicarse de forma mínima mediante disposiciones legislativas o pueden ser una decisión institucional para cumplir su visión general.

<sup>177</sup> Las prácticas y los procedimientos óptimos que han de seguirse durante la creación de la PI, su posterior divulgación a la Oficina de Gestión de la PI y la determinación de la titularidad figuran en los artículos 8.1 a 8.3, y deben observarse y aplicarse.

<sup>178</sup> Los científicos académicos suelen buscar la rápida divulgación de sus ideas, especialmente mediante la publicación en revistas académicas selectas y el reconocimiento de especialistas. También es posible que busquen compensaciones financieras para reinvertirlas en sus investigaciones.

<sup>179</sup> La Oficina de Gestión de la PI y otros directores en materia de investigación suelen intentar generar ingresos derivados de la cartera de PI y transferir las tecnologías de la institución a las empresas o comercializarlas.

<sup>180</sup> Las empresas se mueven por el deseo de comercializar la PI de la institución para obtener beneficios financieros. Buscan obtener derechos exclusivos sobre la PI y ponen mucha importancia en la diligencia.

- **Artículo 10.2.1, de acuerdo con los requisitos mínimos fijados en la legislación nacional:** Los gobiernos han sido importantes para incentivar el desarrollo y la comercialización de los resultados de la investigación académica. En los últimos años, varios países han aprobado leyes que contienen disposiciones mínimas sobre reparto de beneficios.

En los [recuadros 64 a 66](#) y en la sección de [recursos útiles relativos al artículo 10](#) hay ejemplos de esas disposiciones legislativas. En Sudáfrica se prevé una disposición mínima de participación en los beneficios para los creadores de PI sobre el ingreso bruto por PI antes de la deducción del gasto de PI y después un porcentaje mínimo del ingreso neto por PI. El Brasil también cuenta con disposiciones legislativas que prevén la participación en los beneficios y porcentajes mínimos y máximos específicos, mientras que en China se exige la participación en términos generales. La decisión sobre el enfoque es del gobierno nacional o de la institución, según proceda.

#### **Recuadro Reparto de beneficios – Ejemplo de Sudáfrica**

En los artículos 10.1) a 4) de la Ley sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se establecen los siguientes beneficios mínimos para los creadores de PI:

*“Se concede a los creadores de PI de una institución y sus herederos el derecho específico a un porcentaje de los ingresos de la institución derivados de su PI con arreglo a la presente ley hasta la expiración de dicho derecho.*

*(2) Los creadores de PI de una institución y sus herederos tienen derecho a las distintas formas de participación en los beneficios:*

*a) al menos el 20% de los ingresos [ingresos brutos por PI] de la institución generados por la PI sobre el primer millón de rand de ingresos, o una cuantía superior fijada por el ministro; y*

*b) posteriormente, al menos el 30% de los ingresos netos de la institución generados por la PI.*

*3) Los beneficios estipulados en el apartado 2) deben distribuirse en porcentajes equitativos entre los creadores cualificados de la PI o sus herederos, a menos que dichos creadores y el beneficiario o la política institucional determinen lo contrario.*

*4) Los beneficios para los creadores de PI y sus herederos contemplados en el apartado 2.a) deben tener prioridad en cuanto a los ingresos aplicables sobre cualquier distribución institucional.” [resaltado propio]*

#### **Recuadro Participación en los beneficios – Ejemplo del Brasil**

Conforme al artículo 13 de la nueva Ley de Ciencia Tecnología e Innovación:<sup>181</sup>

*“Al creador se le garantiza entre una **proporción mínima del 5%** y una **máxima de un tercio** de los ingresos de ciencia, tecnología e innovación [STI según la nueva Ley de Innovación] generados por la transferencia de tecnología y acuerdos de licencia para la concesión del derecho de utilización o exploración de una creación protegida de la que sea inventor, obtentor o autor, de acuerdo, si procede, con lo dispuesto en el párrafo único del artículo 93 de la Ley 9.279 de 1996” [de conformidad con la Ley de Innovación].*

*“§ 4 La proporción mencionada en el artículo anterior debe otorgarse en un plazo no superior a **un año desde que se genere el ingreso** en que se basa, a partir de la regulación de la autoridad interna competente”.*

#### **Recuadro Participación en los beneficios – Ejemplo de China**

El artículo 20 de la Ley de la República Popular China sobre Progreso en materia de Ciencia y Tecnología dispone lo siguiente:

<sup>181</sup> La Ley N.º 13,243/16, que entró en vigor el 11 de enero de 2016.

“Los beneficios derivados del ejercicio de derechos de PI, conforme al primer párrafo de este artículo,<sup>182</sup> deberán ser distribuidos entre los realizadores del proyecto de acuerdo con lo previsto en la legislación y la normativa administrativa pertinente; y, si dichas leyes y normativas carecen de esas disposiciones, los beneficios se distribuirán según lo acordado”.

## Cálculo para la distribución de ingresos

- **Artículo 10.2.2, Cálculo de ingresos para su distribución:** Las instituciones pueden ser flexibles sobre qué ingresos se incluirán en el “ingreso bruto por PI” y qué costos se asignarán a los “gastos de PI”; además, los gastos generales de la institución pueden hacer que sea necesario considerar menos ingresos como “ingresos brutos por PI” y más costos como “gastos de PI”.
- **Artículo 10.2.2.1, Cálculo del ingreso bruto por PI:** Es importante señalar que el ingreso bruto por PI se registra para una PI específica. Por ejemplo, si una tecnología titulada “turbina eólica”, protegida mediante patente, y un diseño y todos los conocimientos técnicos asociados, se concede bajo licencia a un tercero, todos los ingresos que se reciban de este por la licencia de la tecnología de la turbina eólica en un período financiero dado se registrarán como ingresos brutos por PI de la tecnología de la turbina eólica. Todos los gastos de PI en que se incurra por la tecnología de la turbina eólica, hasta que se reciba el primer ingreso bruto por PI, podrá deducirse de los gastos brutos de PI hasta llegar al ingreso neto por PI. En el caso de ingresos brutos por PI posteriores recibidos en el siguiente período financiero, solo los gastos de PI en que se incurra en ese período financiero por la tecnología de la turbina eólica serán deducidos antes de su reparto con los creadores y facilitadores de la PI.
- **Artículo 10.2.2.1, y la venta directa de productos o servicios:** Normalmente, los ingresos brutos por PI se reciben de terceros como contraprestación por el derecho cedido o transferido sobre una PI específica. En la Plantilla se prevé la “venta directa de productos o servicios”. Normalmente esto solo se aplicaría si la propia institución fabricara el producto o prestara el servicio y, así, el ingreso recibido fuera de una parte que compra el producto o contrata el servicio.

**Recuadro** Analice el siguiente modelo de ejemplo:

Si se toma la decisión de comercializar tecnología de forma propia, se debe desarrollar un plan comercial que incluya una propuesta de participación en los beneficios con los creadores o facilitadores de la PI y que se ajuste a la viabilidad comercial del producto, proceso o servicio. La participación en los beneficios acordada no debe ser notablemente distinta a los ingresos previstos si la PI se hubiera concedido bajo licencia a un tercero.

- **Artículo 10.2.2.2, gastos de PI:** Los gastos incurridos por la institución para el pago a entidades externas por la obtención, el mantenimiento y el ejercicio de la protección de la PI pueden incluir costos de búsqueda (por ejemplo, las búsquedas relativas a la novedad y la libertad de acción); los honorarios del abogado de PI (o similar) por la redacción de la solicitud, su presentación (internacional o nacional), la preparación de los documentos formales necesarios para la presentación o la tramitación posterior (incluida la cesión o un poder), y por la tramitación de la solicitud para la concesión (incluidas correcciones o modificaciones; recepción, preparación y formulación de respuestas a actuaciones oficiales, tasas de traducción, validación de la solicitud concedida; y todas las tasas extranjeras relacionadas y provenientes de la oficina de PI); tasas de mantenimiento o renovación; y gastos generales (por ejemplo, impresiones, envíos por fax, llamadas telefónicas, etc.) en que haya incurrido el proveedor de servicios y queden reflejados en su factura por los servicios prestados.

Los gastos institucionales en que se incurra por la cesión o concesión bajo licencia de la PI también pueden incluir los costos de realizar debidas diligencias respecto del tercero que reciba la cesión o licencia.

<sup>182</sup> El artículo 20 de la ley dispone lo siguiente: Las patentes de invención generadas en proyectos patrocinados por el fondo científico y tecnológico creado con financiación gubernamental o planes científicos y tecnológicos, el derecho de autor de programas informáticos, los derechos de patentes de esquemas de cableado de circuitos integrados y los derechos de obtenciones vegetales se otorgarán a los directores autorizados de los proyectos conforme a derecho.

Téngase en cuenta que, conforme al artículo 10.2.2.1, los costos de realización, envío o distribución de los productos, procesos o servicios que conforman la PI específica solo se incluirán si el producto, proceso o servicio lo crea directamente la institución. De lo contrario, no se deben incluir costos en los gastos de PI, ya que es el cesionario o licenciatario quien incurre en ellos.

Por último, no se aconseja incluir el tiempo del personal de la Oficina de Gestión de la PI (que es parte de los gastos generales de la institución) ni sus gastos administrativos, como las fotocopias.

- **Artículo 10.2.2.4, PI de titularidad compartida:** La titularidad puede compartirse con terceros, como socios del mundo empresarial u otras instituciones. Para el acuerdo de titularidad compartida puede ser necesario cumplir leyes nacionales (por ejemplo, en Sudáfrica, deben cumplirse cuatro requisitos, de los cuales uno es un acuerdo de participación en los beneficios, para que los creadores de PI siempre reciban el reconocimiento y la recompensa pertinente).

El porcentaje de cotitularidad puede estipularse por contrato mediante una fórmula predeterminada, que normalmente se determina por el porcentaje de creación de PI de los creadores en una institución en particular o un socio del mundo empresarial.

#### **Recuadro Participación en los beneficios derivados de la comercialización de PI de titularidad compartida – ejemplo hipotético**

Por ejemplo, la institución A crea el 65% de la PI y el socio del mundo empresarial B crea el 35% restante. Por tanto, de los ingresos derivados de la comercialización, el 65% será para la institución A y el 35% para el Socio B. A continuación, el formulario de divulgación de PI (artículo 8.2 y 8.3) reflejará qué porcentaje del 65% atribuido a la institución A por la PI creada corresponde a los miembros del personal, estudiantes o visitantes. Si el personal X y Z contribuyó en un 25% y el visitante Y en un 15%, entonces los ingresos (100.000 unidades de ingresos brutos por PI [en cualquier divisa], que constituyen el porcentaje de la institución A) se distribuirán así:

100 000 unidades equivalen al 65% del ingreso bruto por PI recibido por la institución A

Personal X =  $25\%/65\% \times 100.000 = 38.462$

Personal Z =  $25\%/65\% \times 100.000 = 38.462$

Visitante Y =  $15\%/65\% \times 100.000 = 23.076$

Si no se puede determinar el porcentaje de titularidad de PI de la institución o socio del mundo empresarial, se entenderá que la titularidad se comparte de manera equitativa e indivisa. Del mismo modo, si no se puede determinar la contribución específica de cada creador al porcentaje general de creación de PI, se entenderá que el grado de creación es equitativo e indiviso.

## **Reparto de ingresos – creadores/facilitadores**

- **Artículo 10.2.3.1, % del ingreso bruto por PI / % del ingreso neto por PI:** En primer lugar, las instituciones deben velar por que la fórmula para el reparto de beneficios cumpla la legislación nacional. Si no hay disposiciones legislativas al efecto o no se pronuncian sobre esta cuestión, la institución puede decidir recompensar a sus creadores o facilitadores de PI utilizando los ingresos brutos o netos por PI.
- **Artículo 10.2.3.1 y 12.2.3.2, modelo de porcentaje del creador o facilitador:** Modificar los incentivos supone modificar el comportamiento de los creadores o facilitadores. Se han realizado muchos estudios sobre la relación entre el porcentaje de regalías pagaderas a un creador y la cantidad de licencias o empresas derivadas creadas. Las conclusiones generales de dichos estudios<sup>183</sup> son las siguientes:

<sup>183</sup> Recuperado de: Breznitz, S. (2014), *The Fountain of Knowledge*; y Libecap, G. (2005), *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design and Intellectual Property*.

- ✓ Las políticas que incentivan al personal docente con menos experiencia incrementan el número de **patentes y licencias de la institución**,<sup>184</sup>
- ✓ Al asignar un porcentaje mayor de regalías a los creadores, las instituciones suelen conceder bajo licencia más invenciones a las empresas existentes;<sup>185</sup>
- ✓ Asignar un porcentaje inferior a los creadores reducirá el número de licencias y fomentará la creación de **empresas derivadas**.<sup>186</sup> Véase asimismo el [artículo 9.4](#) de las Directrices.

**Recuadro Comparación de la participación en los beneficios entre dos universidades**

La **Universidad de Cambridge**<sup>187</sup> otorga un porcentaje alto en concepto de regalías a los inventores, priorizando así la concesión de licencias sobre la creación de empresas derivadas.

Ingreso neto	Inventores (conjuntamente)	Departamento	Cambridge Enterprise <sup>188</sup>
Primeras 100,000£	90%	5%	5%
Siguientes 100,000£	60%	20%	20%
Más de 200,000£	34%	33%	33%

En la **Universidad de Yale**<sup>189</sup>, las regalías también están en una escala móvil, pero menor en comparación con la de Cambridge:

Regalías netas	Inventores	Universidad (asignada para el apoyo general de la investigación universitaria)
Primeros 100,000\$	50%	50%
de 100,000\$ a 200,000\$	40%	60%
más \$200,000	30%	70%

Al asignar una proporción menor de regalías a los creadores, se anima a los investigadores de Yale a crear empresas derivadas en lugar de conceder bajo licencia la tecnología.

- **Artículo 10.2.3.6, Reconocimiento del derecho:** La lógica de reconocer el derecho es que los creadores o facilitadores siguen siéndolo tras crear la PI y, por ello, siguen recibiendo beneficios por su producto intelectual o función facilitadora mientras la institución siga percibiendo ingresos.

El reconocimiento de este derecho también se mantiene si el creador o facilitador se jubila.

En caso de defunción del creador o facilitador, una práctica habitual es que todos los ingresos que habrían sido abonados a estas personas se entregan a sus herederos. El tutor del testamento o el custodio del fondo fiduciario de la herencia suele encargarse de informar sobre los herederos a la Oficina de Gestión de la PI o de percibir los ingresos por la distribución en curso, en particular si los herederos son menores [normalmente de 18 o 21 años]. No es

<sup>184</sup> El motivo es que los catedráticos y profesores numerarios, a menudo titulares, realizan la mayor parte de divulgaciones de invenciones y presentación de solicitudes de patentes. Por ello, animar al personal con menor experiencia tendrá más efectos. Véase Link, A. y Siegel, D. (2005), *Generating science-based growth: An econometric analysis of the impact of organizational incentives on university-industry technology transfer*.

<sup>185</sup> Link, A. y Siegel, D. (2005).

<sup>186</sup> Di Gregorio, D. y Shane, S. (2003), *Why do some universities generate more start-ups than others?*, Research Policy 32: 209-227.

<sup>187</sup> [Política de derechos de PI](#) de la Universidad de Cambridge, artículo 39

<sup>188</sup> Cambridge Enterprise es la Oficina de Gestión de la PI de la universidad.

<sup>189</sup> [Política de patentes de la Universidad de Yale](#), artículo 4.d).

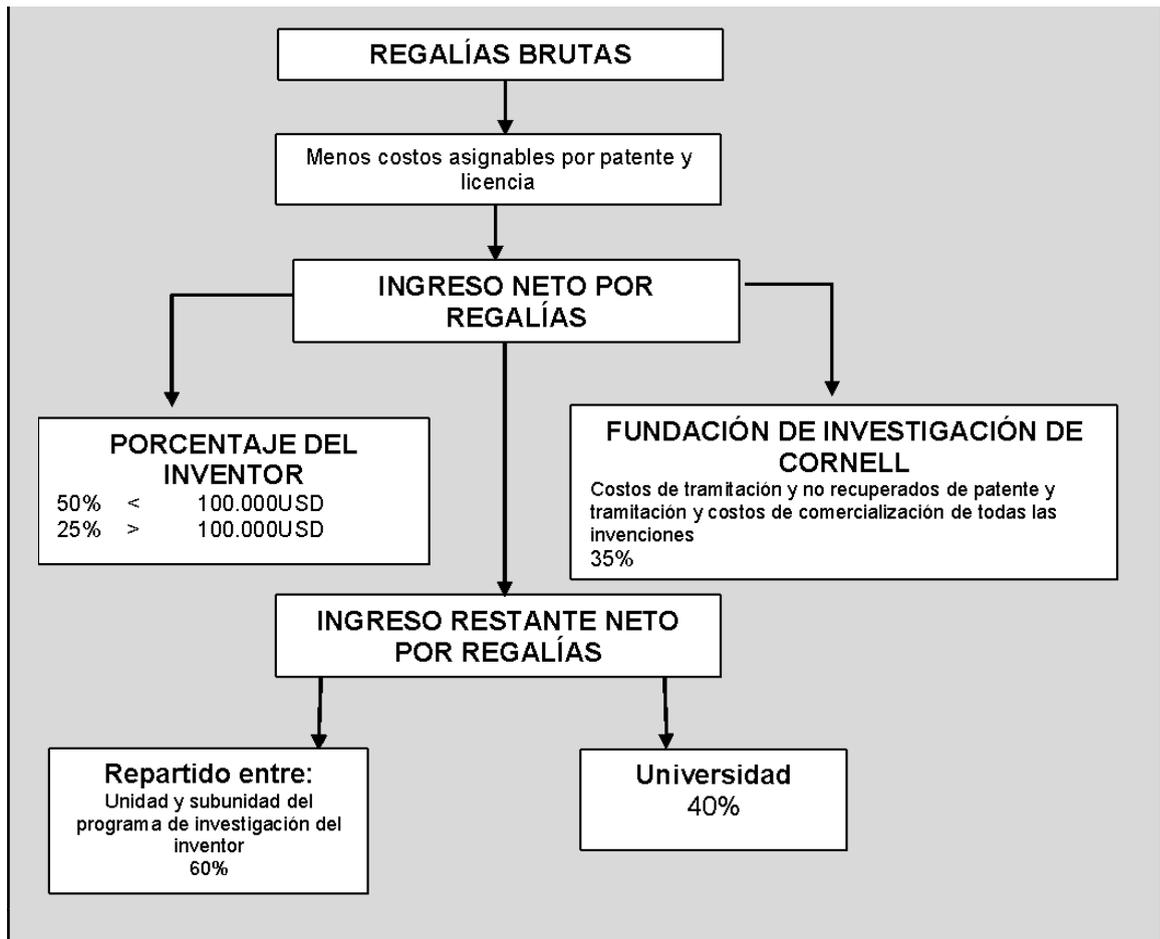
responsabilidad de la oficina tener en su poder los datos de contacto correctos del heredero o los herederos ni la información bancaria (conforme al artículo 10.2.3.7 de la Plantilla).

- **Artículo 10.2.3.6, *seguirá vigente tras la rescisión del contrato laboral*:** Las prácticas óptimas se dividen entre si el creador o facilitador debe seguir recibiendo ingresos por PI generados por la institución si este dimite para asumir otro empleo o si se rescinde su contrato laboral con la institución. La decisión es, una vez más, de esta y en ella pueden influir las condiciones en las que la persona dimite o se rescinde su empleo.

## Reparto de ingresos – Institución

- **Artículo 10.2.2, *Reparto de ingresos – Institución*:** Como se ha expuesto, los creadores o facilitadores tienen prioridad sobre los ingresos brutos o netos por PI. En consecuencia, la institución asigna el balance de los ingresos recibidos en varias áreas, normalmente los gastos de administración de la Oficina de Gestión de la PI (que pueden dirigirse, por ejemplo, a realizar análisis de viabilidad técnica y económica de una o varias tecnologías). Cualquier otra categoría de gastos es decisión de la institución, así como el porcentaje asignado a dichas categorías. Además, es posible establecer un rango de porcentajes por categoría, lo cual es un indicador de porcentajes máximos y mínimos, y proporcionan cierta flexibilidad que puede ejercerse en función de la tecnología.

Recuadro Ejemplo de reparto de ingresos – Universidad Cornell



## Artículo 10.3 – Otros incentivos (incentivos distintos del reparto de ingresos derivados de la comercialización)

### General

- **Artículo 10.3.1, se abstendrá de aceptar beneficios no monetarios o de ofrecer incentivos distintos al reparto de ingresos:** Por lo tanto, el reparto de ingresos debe ser la postura por defecto para incentivar a creadores o facilitadores.
- **Artículo 10.3.1, si el creador o facilitador escoge otras prestaciones:** Es recomendable dar al creador o facilitador la opción de aceptar otras prestaciones en lugar del reparto de ingresos si los beneficios monetarios solo se obtendrán varios años después y la otra opción tiene potencial de ser monetizada.

### Criterios para el desarrollo profesional

- **Artículo 10.3.2, reconocimiento de la creación y del rendimiento de la comercialización de la PI en los procedimientos de evaluación:** Desde hace mucho se evalúa y reconoce a los investigadores por el número de artículos que publican y las publicaciones en que lo hacen. Las instituciones que apoyan las actividades de comercialización deben analizar el rendimiento de la transferencia de tecnología para evaluar los méritos de promoción y concesión de ayudas.

La lógica subyacente es que, a menos que se recompense profesionalmente a los investigadores por la presentación de solicitudes de patentes y la comercialización de los resultados de la investigación, probablemente ellos no opten por esa vía y prioricen la rápida publicación de los resultados de la investigación, que a su vez puede poner en peligro la

posibilidad de patentar y transferir la tecnología. Varias instituciones han adoptado distintos sistemas para evaluar las patentes y licencias a los efectos del desarrollo profesional, teniendo en cuenta que también puede ser importante para no alentar a presentar solicitudes de patentes de forma indiscriminada.

La Universidad de Gales del Sur, por ejemplo, ha puesto en marcha una estrategia para el desarrollo profesional que no depende únicamente de las publicaciones académicas, mediante el rango de catedrático o profesor asociado en áreas de innovación y compromiso.

**Recuadro Ejemplo de estrategia para el desarrollo profesional que no depende únicamente de la publicación académica – La vía de innovación y compromiso de la Universidad de Gales del Sur (Reino Unido)<sup>190</sup>**

**Profesor asociado**

El profesor asociado en áreas de innovación y compromiso ostenta un cargo de prestigio, que constituye una distinción superior de la universidad en reconocimiento de la excelencia en actividades relacionadas con las empresas. Un profesor asociado en el ámbito de la innovación y el compromiso debe poseer una excelencia probada en investigación aplicada y actividades relacionadas con estos ámbitos, y se esperará de él que proporcione su liderazgo (por ejemplo, mediante actividades en centros de investigación y demostrando su capacidad de aprender de la experiencia y el conocimiento de las comunidades con las que trabaje). Un profesor asociado en áreas de innovación y compromiso debe demostrar sus competencias como profesor.

Si el candidato es aceptado y se prevé que asuma nuevas responsabilidades, deberá someterse a consideración su recalificación, con arreglo al procedimiento de la universidad, para determinar cualquier modificación de rango y salario.

**Cátedra**

La cátedra en áreas de innovación y compromiso es un cargo de prestigio y la más alta distinción de la universidad en reconocimiento de la excelencia en actividades relacionadas con las empresas. Un catedrático en el ámbito de la innovación y el compromiso debe poseer una excelencia probada y destacada en investigación aplicada y actividades relacionadas con estos ámbitos, y se esperará de él que proporcione su liderazgo (por ejemplo, mediante actividades en centros de investigación y demostrando su capacidad de aprender de la experiencia y el conocimiento de las diferentes comunidades con las que trabaje). Un catedrático en áreas de innovación y compromiso debe demostrar sus competencias de profesor.

Si el candidato es aceptado y se prevé que asuma nuevas responsabilidades, deberá someterse a consideración su recalificación, con arreglo al procedimiento de la universidad, para determinar cualquier modificación de rango y salario. El título de catedrático se revisará cada cinco años y solo será aplicable mientras se desempeñe en la Universidad de Gales del Sur.

## Apoyo al emprendimiento

- **Artículo 10.3.2, oportunidades para el desarrollo empresarial y de capacidades:** Probablemente el principal incentivo para los investigadores académicos es un apoyo comercial de nivel y calidad adecuados. Este puede brindarse de diversas formas:
  - facilidad de acceso y apoyo por parte de expertos en desarrollo empresarial;
  - más tiempo para la comercialización, por ejemplo, suprimiendo horas de enseñanza o liberando a los investigadores de responsabilidades administrativas;
  - apoyo y asesoramiento sobre comercialización interna (a través de la Oficina de Gestión de la PI);
  - condiciones de empleo flexibles para permitir traslados temporales;

<sup>190</sup> Véase

<http://research.southwales.ac.uk/our-culture/researcher-development/research-toolkit/career-progression/innovation-and-engagement-route/>.

- formación en gestión de la PI y emprendimiento (véase el [recuadro 5](#)).

## Prestigio moral y reconocimiento

- **Artículo 10.3.1, reconocimiento:** El reconocimiento puede darse mediante **premios** como los que otorga la OMPI, la Cámara de Comercio de los EE.UU., el Premio al Inventor Europeo, la Medalla Diesel de Alemania y el Premio de Tecnología del Milenio otorgado por *Technology Innovation Finland*. Algunas instituciones dan copias enmarcadas o placas conmemorativas de sus patentes. También pueden celebrar eventos anuales en reconocimiento de los inventores, como cenas de homenaje. Estos programas dan un cariz personal al sistema de compensación.



- Como alternativa, la **calificación** de un investigador por un organismo de financiación puede verse influida por su contribución al dominio público mediante artículos científicos o su labor como innovador. Esa calificación puede incidir en la asignación posterior de fondos por el organismo de financiación para la investigación, el establecimiento de un centro de excelencia o la asignación de una cátedra de investigación, por ejemplo.

Téngase en cuenta el ejemplo de la Fundación Nacional de Investigación de Sudáfrica (NRF por sus siglas en inglés),<sup>191</sup> donde el sistema de calificación incluye resultados primarios y secundarios de investigación, que abarcan tanto publicaciones como resultados de la PI, así como prototipos, etcétera:

### Recuadro Ejemplo – Sistema de calificación en NRF (Sudáfrica)

#### 1. RESULTADOS PRIMARIOS:

- Libros; capítulos de libros; actas de conferencias revisadas por expertos o especialistas; y artículos en revistas revisadas por expertos o especialistas; y
- Patentes. Se debe proporcionar la siguiente información por cada patente: • Dé datos de todas las patentes, actuales o vencidas, presentadas en su nombre o resultado de un esfuerzo colaborativo. Especifique si la patente es un modelo de utilidad, un diseño u una obtención vegetal en la descripción. Solo las patentes concedidas figurarán en la solicitud de calificación.

#### 2. RESULTADOS SECUNDARIOS:

- Declaraciones plenarias o de apertura;
- Artículos en revistas no revisadas por expertos o especialistas;
- Otros resultados relevantes de conferencias;
- Informes técnicos o de políticas;
- Productos – Un producto puede definirse como algo producido; por ejemplo, un bien, una obra, una creación, una invención;

<sup>191</sup> Una de las actividades de NRF es asignar puntuaciones a petición de los académicos de acuerdo con categorías predefinidas. De forma explícita o no, esas puntuaciones son parte de la información que los académicos presentan para solicitar promociones y empleos en universidades de Sudáfrica.

- f) Artefactos – Un artefacto puede definirse como un objeto realizado o producido intencionadamente con un fin específico, por ejemplo, videos de emisiones, películas, documentales, objetos, artilugios; y
- g) Prototipos – Un prototipo puede definirse como un modelo original sobre el que se puede establecer un patrón, por ejemplo, modelos, maquetas, réplicas o arquetipos.

## Fuentes adicionales para la investigación

- **Artículo 10.3.3, Financiación de las investigaciones.** La carrera académica requiere financiación para la investigación, subvenciones y actividades creativas. Las colaboraciones con el sector privado pueden ser una fuente de financiación, mediante consultorías y acuerdos de I+D o la asignación de un porcentaje de ingresos derivados de la comercialización de la PI. En esencia, la institución puede asignar, por ejemplo, una proporción mayor de su propia parte de los ingresos al departamento de investigación de los creadores, y estos dirigirlo a otras actividades de investigación.

## Acceso al capital de empresas derivadas

- **Artículo 10.3.4, Participaciones de una entidad de comercialización.** Casi todas las empresas emergentes tienen severas limitaciones en materia de liquidez. Por ello, no disponen de recursos para pagar por adelantado las tasas que suelen necesitarse para conceder licencias al mundo empresarial. Para afrontar este desafío, algunas instituciones aceptan participaciones en lugar de efectivo al conceder bajo licencia sus tecnologías a empresas emergentes. Esta es, además, una manera que tiene la universidad de asumir parte del riesgo asociado a la creación de empresas emergentes.<sup>192</sup>
- **Porcentajes de participación del inventor y la institución.** La Guía de Apoyo a Empresas Derivadas de la Universidad de Edimburgo (*Spin out Support Guide*) ofrece información detallada sobre cómo debe asignarse el porcentaje de participación a los creadores de PI y a la institución. A continuación, se presenta un extracto de la Guía y se explica la opción por la que los creadores de PI deben renunciar a la participación en los beneficios generados mediante la concesión de licencias habida cuenta de las participaciones asignadas [opción 2, artículos 10.3.4.1 y 10.3.4.2]:

### Recuadro Ejemplo de asignación de participaciones en empresas emergentes – Universidad de Edimburgo (Reino Unido)

*“La universidad prevé ser una importante accionista de la empresa derivada por los recursos y permisos que le facilita. La participación de la universidad suele ser igual a la de los fundadores académicos. El número de participaciones aceptable para la universidad depende de varios factores: por ejemplo, la función de cada investigador en la empresa; la PI; la inversión previa a la formación de la empresa y dirigida a proyectos específicos; y la colaboración de la universidad para hacer que la creación de la empresa derivada sea posible. El capital de la empresa derivada también deberá repartirse entre las personas que participan en ella, como el equipo directivo y los (futuros) empleados. Esta es una cuestión esencial que debe abordarse en las primeras etapas del proceso y que, en parte, puede resolverse mediante un régimen de reparto de opciones para compensar los ingresos futuros. Será importante para los futuros inversores que la división del capital de la empresa (tanto el corriente como el derecho de opción sobre participaciones) reconozca y recompense adecuadamente a aquellas personas cruciales para la dirección estratégica y el crecimiento de la empresa. Los inventores de la PI propiedad de la universidad requerida por la empresa y que participan activamente en el proceso de formación de esta normalmente pueden aceptar parte del capital con el que se fundó la empresa o asumir una parte de los ingresos recibidos por la empresa en relación con el acuerdo de licencia de*

<sup>192</sup> Varios estudios han demostrado que un factor determinante para las empresas derivadas es la capacidad de la institución y los inventores de asumir participaciones en lugar de cobrar tasas de regalías por la concesión de licencias cuando conceden su tecnología bajo licencia a empresas emergentes o derivadas. Véase Di Gregorio, D. y Shane, S. (2003), *Why do some universities generate more start-ups than others?*, *Research Policy* 32: 209-227.

tecnología. Si los fundadores también recibieran ingresos derivados del acuerdo de licencia de tecnología, de acuerdo con la política de reparto de ingresos del personal docente, se les estaría recompensando dos veces por la misma actividad (doble ingreso). En consecuencia, **se pide a los investigadores fundadores que renuncien a su derecho a recibir ingresos que pueden corresponderles en el futuro en el marco de un acuerdo de licencia de tecnología.** Los fundadores pueden comprar participaciones en condiciones de mercado junto con otros inversores sin que ello afecte a su derecho de participación en los futuros ingresos de la universidad. Los inventores que participan activamente en la empresa derivada suelen aceptar parte del capital fundador de esta, mientras que los inventores que no participan activamente suelen participar en el ingreso de la universidad. Asignar el capital fundador así ayuda a armonizar las expectativas de los inversores que desean que las personas esenciales para la empresa reciban una compensación durante el período de éxito de esta (mediante el aumento del precio de las participaciones).”

## Otros ejemplos de incentivos

- **Artículo 10.3.1, Pueden ser incentivos distintos, entre otros, los descritos en el artículo 10.3.2. al artículo 10.3.4:** En la Plantilla se da libertad a la institución para que considere otros incentivos. En el [recuadro 80](#) se resume una serie de incentivos financieros y no financieros.

Recuadro Posibles incentivos	
Incentivos financieros	Incentivos no financieros
✓ remuneración justa y acuerdos de participación en los beneficios (artículo 10.2)	✓ titularidad de los resultados de PI
✓ acceso a recursos para nuevas actividades de investigación (artículo 10.3.3)	✓ formación, desarrollo empresarial y apoyo a la comercialización
✓ aumento de salario	✓ criterios para el desarrollo profesional
✓ compensación financiera directa para creadores que figuren en solicitudes de patente de éxito <sup>193</sup>	✓ equipos de laboratorio
✓ acceso al capital de empresas derivadas	✓ períodos sabáticos; movilidad; <sup>194</sup>
✓ cuestiones de fiscalidad	✓ prestigio

## Recursos útiles relativos al artículo 10

- **Publicaciones generales que hacen referencia a incentivos para la comercialización de la investigación académica:**
  - Zuniga, P. y Correa, P., [Technology Transfer from Public Research Organizations](#), Banco Mundial<sup>195</sup>

<sup>193</sup> Por ejemplo, el pago de una pequeña suma por completar la divulgación de una invención; el pago de una suma ligeramente superior si se aprueba la solicitud de patente o si se presenta ante la oficina de patente; el pago de una suma superior si se concede la patente. Se podría compensar económicamente por cada patente concedida por USPTO o OEP para fomentar la internacionalización.

<sup>194</sup> Establecer vínculos con empresas locales mediante becas para estudiantes y proyectos de investigación.

<sup>195</sup> En este informe de política del Banco Mundial se analiza la lógica sobre la planificación y aplicación de políticas públicas para impulsar la transferencia de tecnología del mundo científico al empresarial. También aborda el desajuste de incentivos.

- Association for University Research and Industry Links (AURIL), Universities UK (2002), *A Guide to Managing Intellectual Property. Strategic Decision-Making in Universities*, [Chapter 4: Incentives](#), págs. 60-69
  - Scheinberg, S; Norgren, A.; Käll, J. (2009), *A Comparative Analysis of Institutional Innovation and IP Policies. Strategies and Practices. Results of the Micro-Level Analysis of the IP Unilink project*, IP Unilink Consortium
  - Yencken, J. y Ralston, L. (2005), *Evaluation of incentives for commercialization of research in Australian universities: a survey of selected Australian universities*<sup>196</sup>
- **Legislación nacional sobre incentivos:**
    - En el cuadro A.4.1 del anexo de [Aprovechar la investigación pública para innovar: el papel de la propiedad intelectual](#) se ofrece una perspectiva general de las leyes sobre compensación para inventores en economías seleccionadas de ingresos bajos y medianos.
    - Paraskevopoulou, E. (2013), *The adoption of Bayh-Dole type policies in developing countries*, Banco Mundial.
    - Artículo sobre la legislación en materia de incentivos de la Commonwealth de Virginia: *Incentives for Bioscience Research, Commercialization and Investment in the Commonwealth*, [VirginiaBio website](#).
- **Directrices de universidades e instituciones de investigación**
    - [Directriz 6 de 2018](#), Oficina Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual (NIPMO)
    - Sobre la participación de la universidad y el fundador o investigador: “[Spin Out Support Guide](#)” (Universidad de Edimburgo).
- **Ejemplos de programas de incentivos**
    - [Instituto de Tecnología de Waterford](#), Irlanda (WIT) Política de propiedad intelectual (extracto) págs. 17-19
    - [Financiación de innovación y de patentes para instituciones de investigación](#). Política y directrices de aplicación (Sudáfrica)
    - [Programa de incentivos de la Universidad de Oregón](#) facilitado por la Oficina de Investigación de la Universidad:
      - [Financiación de investigación general](#)
      - [Permisos para personal docente](#)
      - [Fondo de reserva para equipos de investigación](#)
      - [Investigación, innovación, becas y creatividad de estudiantes de grado \(URISC\)](#)

## ARTÍCULO 11 – MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PI

### Registro, mantenimiento y contabilidad

- **Artículo 11.1, la Oficina de Gestión de la PI mantendrá registros de la PI de la institución:** Es importante revisar con frecuencia la cartera de PI de la institución para determinar si una PI específica sigue siendo útil para los intereses y estrategias de esta, si no se ha concedido bajo licencia. Si parece que la solicitud de PI queda estancada en una tramitación prolongada o si las tasas de mantenimiento deben abonarse, estos temas deben hacer que la oficina tome una decisión (y tal vez el Comité de PI) sobre abandonar o mantener la PI.

#### Recuadro Consejos en materia de registro, mantenimiento y contabilidad

<sup>196</sup> Este estudio analiza los incentivos que proporcionan ocho universidades e instituciones de *Australian Technology Network* al personal investigador a fin de comercializar los resultados de sus investigaciones. Ofrece estudios de casos sobre prácticas de éxito en materia de incentivos en Australia y el extranjero, métodos de prácticas óptimas para ofrecer incentivos de comercialización y cualquier deficiencia o escollo en la actual práctica universitaria en Australia.

- ✓ Desarrollar y aplicar sistemas claros de mantenimiento y evaluación, ya que aumentan la efectividad de la gestión de la PI y de la transferencia de conocimientos.
- ✓ Realizar registros rutinarios de los indicadores de gestión de la PI para:
  - o Mostrar a los socios externos que la institución está gestionando la PI eficazmente;
  - o Identificar problemas y oportunidades relacionados con la gestión de la PI y para modificar los presupuestos y las estrategias a fin de reflejar dichos cambios;
  - o Mejorar la efectividad a la hora de realizar seguimientos y registros, lo cual puede ser un factor importante para retener al personal docente y para la contratación.
- ✓ Diseñar y reunir anualmente indicadores adecuados.
- ✓ Adoptar procedimientos que incluyan programas informáticos especializados en apoyo de su actividad. Esos programas pueden emitir alertas sobre plazos y evitar la pérdida de activos.

- **Artículo 11.1, La Oficina de Gestión de la PI [o una entidad externa]:** Una opción es externalizar a un socio comercial el registro y mantenimiento de la PI. Cuando proceda, la institución puede permitir al socio, de acuerdo con un acuerdo específico, controlar la estrategia sobre las acciones relativas a una solicitud de patente de la cartera de PI conforme a sus intereses y plan estratégico.

## Seleccionar indicadores de rendimiento adecuados

- Los indicadores de rendimiento desempeñan dos funciones. En primer lugar, se usan para demostrar a terceros que la institución puede gestionar su PI eficazmente. En segundo lugar, son útiles para ayudar a las Oficinas de Gestión de la PI a identificar problemas y oportunidades y a modificar presupuestos y estrategias en consecuencia.
- La mayoría de las Oficinas de Gestión de la PI no suele percibir una rentabilidad financiera considerable por las actividades de transferencia de conocimientos (factores diversos como la protección de la capacidad de investigación de la institución y la contribución al desarrollo socioeconómico también son importantes). Por ello, las estadísticas recopiladas deben interpretarse con sumo cuidado y diseñarse con arreglo a la misión de la oficina relativa a la transferencia de conocimientos. La oficina debe establecer un sistema de evaluación adecuado de la gestión de la PI y la transferencia de conocimientos. Algunos ejemplos recomendados son:
  - o Número de formularios de divulgación de invenciones;
  - o Número de solicitudes de patente presentadas;
  - o Número de licencias o de transferencias de tecnología relacionadas con patentes y PI;
  - o Tipo de licenciataria: empresa ya existente (también si es indígena), empresa nueva o empresa derivada;
  - o Número de contactos obtenidos y oportunidades presentadas para las empresas.<sup>197</sup>

## Recursos útiles relativos al artículo 11

- **Bibliografía y ejemplos de directrices o políticas sobre gestión óptima de datos de investigación.**
  - Universidad de Glasgow: [Política de gestión adecuada de datos de investigación](#)
  - Universidad de Helsinki: [Política de datos](#)
  - A.A. Schreier, K. Wilson, y D. Resnik, (2006) [Academic Research Record-Keeping: Best Practices for Individuals, Group Leaders, and Institutions](#)
- **Supervisión y evaluación**
  - Auril<sup>198</sup> [Directrices de gestión de la PI y toma de decisiones estratégicas en las universidades](#)

<sup>197</sup> Para más ejemplos, véanse los [recursos útiles relativos al artículo 11](#).

<sup>198</sup> Association for University Research and Industry Links.

- **Sistemas de evaluación de la gestión de la PI.**

En las siguientes publicaciones se brindan ejemplos de posibles indicadores de la gestión de la PI y la transferencia de conocimientos.

- Documento de trabajo N. 10 de la OMPI sobre investigaciones económicas, [The Informal Economy, Innovation and Intellectual Property: Concepts, Metrics and Policy Considerations](#).
- [Código nacional de práctica para la gestión de la PI derivada de investigaciones financiadas con fondos públicos](#), Consejo de Irlanda de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICSTI) (2004), pág. 32;
- *American Association of University Technology Managers* (AUTM) [Licensing Surveys](#)
- Informe Unico: [Metrics for the Evaluation of Knowledge Transfer Activities at Universities](#)

## ARTÍCULO 12 – CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y RECURSOS GENÉTICOS

Actualmente se están llevando a cabo negociaciones en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore<sup>199</sup> con el fin de preparar un instrumento jurídico internacional para la protección efectiva de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, y para abordar los aspectos de la PI relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios. En última instancia, estas negociaciones pueden incidir en el modo en que las universidades recopilan, utilizan y realizan investigaciones y gestionan los derechos de PI relativos a los RR.GG. o los CC.TT.

Las instituciones suelen enfrentarse a desafíos relacionados con la investigación sobre RR.GG. o CC.TT. Antes de que la institución lleve a cabo dichas investigaciones, debe analizar la legislación de PI aplicable y los regímenes jurídicos conexos a nivel nacional e internacional.<sup>200</sup> La diversidad de leyes e intereses prácticos de proveedores y destinatarios suele brindar una gran variedad de opciones.

Si no hay una ley específica sobre acceso y participación en los beneficios en su país, los contratos pueden ser importantes. Con independencia de la legislación nacional, los contratos pueden abordar el consentimiento fundamentado previo y las condiciones para la participación en los beneficios. Además, los contratos o acuerdos pueden establecer sus propias definiciones de términos importantes, en referencia, por ejemplo, a leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas y las comunidades locales.<sup>201</sup> Esto significa que la institución puede conceder más derechos mediante contratos que lo estipulado en la legislación nacional.<sup>202</sup>

En los acuerdos de acceso y participación en los beneficios, las condiciones específicas adoptadas para la gestión de la PI pueden incidir en el resultado general del acceso a los RR.GG. Una gestión cuidadosa de las cuestiones de PI durante la negociación, el desarrollo y la redacción de un acuerdo de acceso y participación en los beneficios puede ser importante para que el acuerdo genere beneficios y estos se repartan equitativamente, respetando los intereses y preocupaciones de los proveedores de los recursos (como el derecho a solicitar títulos de PI sobre invenciones y otros resultados de investigaciones en que se haga uso de los recursos, la titularidad y la concesión de licencias de cualquier PI derivada, la responsabilidad de mantener y ejercer los derechos de PI, los

<sup>199</sup> Véase <http://www.wipo.int/tk/es/igc/>.

<sup>200</sup> En <http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/> figura una recopilación de textos legislativos nacionales y regionales sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

<sup>201</sup> Véase además el ejemplo de la Universidad de Adelaida.

<sup>202</sup> Por ejemplo, las universidades pueden decidir reconocer la titularidad de los derechos de PI y culturales de pueblos indígenas (véase el ejemplo de la Universidad de Canberra). Se han desarrollado modelos de acuerdos relativos a los RR.GG. y los CC.TT., como, por ejemplo, modelos de acuerdos de transferencia de material de *Biotechnology Industry Organization* (véase más adelante un extracto del modelo de acuerdo).

acuerdos para el reparto de beneficios financieros o de otros tipos generados por la PI derivada, y el requisito de que el destinatario del recurso informe de cualquier PI solicitada).<sup>203</sup>

Existen ejemplos exitosos de proyectos de investigación colaborativa, como la colaboración entre *Chuulangun Aboriginal Corporation* y la Universidad de Australia del Sur.

#### **Recuadro Caso práctico: proyecto de investigación colaborativa que produce una patente**

*Chuulangun Aboriginal Corporation* realizó un proyecto de investigación colaborativa sobre arbustos medicinales con la Universidad de Australia del Sur. Juntas, estas entidades recogieron plantas y las analizaron en el laboratorio para estudiar sus propiedades farmacológicas. La investigación conjunta llevó a la identificación de compuestos que pueden usarse para tratar inflamaciones. Como resultado, se presentaron solicitudes de patente y se concedió una a la Universidad de Australia del Sur y a *Chuulangun Aboriginal Corporation* por la invención, titulada “compuestos antiinflamatorios”. David Claudie, uno de los titulares, es miembro anciano de la comunidad chuulangun y conoce los usos medicinales de las plantas que crecen allí gracias a los conocimientos transmitidos por su padre. Debido a las condiciones mutuamente acordadas y firmadas y a la patente de la que son cotitulares, la universidad y *Chuulangun Aboriginal Corporation* pueden influir en la manera en que se comercializan los compuestos identificados y además participan en los beneficios comerciales.<sup>204</sup>

#### **Recuadro Ejemplo – Negociaciones sobre participación en los beneficios conforme a leyes y protocolos consuetudinarios: Política de PI de la Universidad de Adelaida (Australia)<sup>205</sup>**

Artículo 14. Conocimientos tradicionales indígenas. “*La universidad reconoce que el desarrollo comercial de productos derivados del uso de conocimientos tradicionales de pueblos indígenas debe someterse a negociaciones para la participación en los beneficios de los proveedores de dichos conocimientos, y debe ajustarse a los protocolos correspondientes y a las directrices éticas de los indígenas (incluidas las directrices para la investigación ética en estudios indígenas australianos).*”

#### **Recuadro Ejemplo – Reconocimiento de la titularidad de los CC.TT. de pueblos indígenas: Política de PI de la Universidad de Canberra (Australia)<sup>206</sup>**

Artículo 9.2. “*La universidad y su personal, al crearse la PI, debe aceptar y garantizar la titularidad de los derechos del pueblo indígena sobre la propiedad intelectual y cultural, así como la titularidad y el uso de materiales culturales; conocimientos ceremoniales y “secretos”; el uso o la referencia a personas fallecidas o sus nombres; la intrusión en lugares de ceremonias funerarias; y el respeto a sus valores culturales.*”

#### **Recuadro Ejemplo – Modelo de acuerdo de transferencia de material recomendado por *Biotechnology Industry Organization* (BIO)**

Artículo III. A. Se realizarán esfuerzos razonables para determinar si cualquier requisito específico de consentimiento fundamentado previo se aplica a los RR.GG. regulados y recopilados. Para ello:

1. Se determinará si una parte contratante ha establecido requisitos de consentimiento fundamentado previo o si esa facultad se ha delegado en la parte proveedora.

<sup>203</sup> La OMPI ha elaborado y mantiene una base de datos de acuerdos de acceso y participación en los beneficios relacionados con la biodiversidad, disponible en: <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/>. La OMPI ha preparado un Proyecto de Directrices de Propiedad Intelectual para el Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Equitativa en los Beneficios que se derivan de su Utilización para ilustrar cuestiones prácticas de PI a las que deberán enfrentarse proveedores y destinatarios de RR.GG. al negociar acuerdos, y está disponible en:

[http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/draft\\_guidelines.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/draft_guidelines.pdf)

<sup>204</sup> Véase [https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/uts\\_-\\_recognising\\_and\\_protecting\\_aboriginal\\_knowledge.pdf](https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/uts_-_recognising_and_protecting_aboriginal_knowledge.pdf); véase también la publicación de la OMPI “Proteja y promueva su cultura” p. 37, disponible en:

<http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4195>

<sup>205</sup> Véase [http://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/details.jsp?id=5896](http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/details.jsp?id=5896)

<sup>206</sup> Véase [http://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/details.jsp?id=10067](http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/details.jsp?id=10067)

2. Se identificará la naturaleza de los requisitos de consentimiento fundamentado previo establecidos por la parte contratante o la parte proveedora, según proceda.
3. Se cumplirán los requisitos de cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la parte contratante o la parte proveedora aplicables a los recursos genéticos regulados y recopilados, y se incluirán las pruebas de dicho cumplimiento en la prospección biológica.

## Recursos útiles relativos al artículo 12

- Publicación de la OMPI “Proteja y promueva su cultura: Guía práctica sobre la propiedad intelectual para los pueblos indígenas y las comunidades locales”, disponible en: <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4195>
- Publicación de la OMPI “Guía de catalogación de los conocimientos tradicionales”, disponible en: <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235>
- Publicación de la OMPI “Cuestiones clave sobre la divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes”, disponible en: <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4194>
- Publicación de la OMPI “Proyecto de Directrices de Propiedad Intelectual para el Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Equitativa en los Beneficios que se derivan de su Utilización”, disponible en: [https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/draft\\_guidelines\\_feb\\_2013.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/draft_guidelines_feb_2013.pdf)
- Breve reseña 1 “Conocimientos tradicionales y propiedad intelectual”, 6 “La propiedad intelectual y los conocimientos médicos tradicionales”, 7 “El Derecho Consuetudinario y los Conocimientos Tradicionales”, 10 “Propiedad intelectual y recursos genéticos”, disponibles en: <http://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=144>
- Glosario de los términos más importantes sobre la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, disponible en: [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=396139](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=396139)
- Base de datos de la OMPI de los acuerdos de acceso y de participación en los beneficios relacionados con la biodiversidad, disponible en: <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/>
- Colección de la OMPI de recursos sobre experiencias regionales, nacionales, locales y comunitarias relacionadas con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, disponible en: [https://www.wipo.int/tk/es/resources/tk\\_experiences.html](https://www.wipo.int/tk/es/resources/tk_experiences.html)
- Curso de nivel avanzado sobre PI, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, disponible para su registro en: <https://welc.wipo.int/acc/index.jsf>
- Colección de textos legislativos nacionales y regionales relacionados con los CC.TT. y los RR.GG., disponible en: [http://www.wipo.int/tk/es/legal\\_texts/](http://www.wipo.int/tk/es/legal_texts/)
- Si desea saber más del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), véase <http://www.wipo.int/tk/es/igc/> y la Breve reseña 2, disponible en: <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=3861&plang=EN>
- Si desea saber más acerca del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya, consulte [www.cbd.int/intro/](http://www.cbd.int/intro/).
- Para saber más acerca del Tratado Internacional: <http://www.fao.org/plant-treaty/es/>.

## ARTÍCULO 13 – CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE COMPROMISO

En consonancia con la misión institucional, los miembros del personal se implican en el área comercial y colaboran con el mundo empresarial. Sin embargo, es posible que, en el marco de esas relaciones e interacciones, los intereses propios del miembro del personal planteen conflictos de interés o de compromiso reales, potenciales o percibidos sobre su función y responsabilidades en la institución.

Velar por la gestión adecuada de los conflictos de interés o de compromiso es esencial para reducir los riesgos jurídicos y de reputación, así como demostrar la integridad institucional y de los miembros

del personal. Se necesitan directrices para ayudar a la institución y los colaboradores de investigación a analizar activamente la complejidad de los distintos requisitos que se imponen para trabajar en las esferas institucionales, distintas pero a veces superpuestas, y las funciones y relaciones externas.

El artículo 13 de la Plantilla pretende poner de relieve estas cuestiones y establecer un método para proteger a la comunidad institucional ante las circunstancias problemáticas que pueden plantearse. Es recomendable establecer una política adicional o un conjunto de directrices aparte para fijar normas y requisitos más detallados que permitan proteger la seguridad financiera, la reputación y las obligaciones jurídicas institucionales, así como resolver cualquier conflicto aparente o real.

- **Artículo 13.1, *Compromiso con la institución*:** Este artículo aborda los conflictos de compromiso, que suelen relacionarse con la asignación de tiempo (véase la definición del artículo 2 de la Plantilla). El compromiso profesional principal de los miembros del personal y visitantes debe estar dirigido a la institución; es decir, su tiempo y contribución intelectual están dirigidos, en primera instancia, a los programas de educación, investigación y de otros tipos que apoyan la misión institucional. Los intentos de conciliar las responsabilidades asumidas con la institución y las actividades externas, como servicios de consultoría, públicos, gubernamentales o gratuitos, pueden generar conflictos en cuanto al uso de tiempo y energía. Los miembros del personal y visitantes que deseen participar en actividades externas que impliquen un esfuerzo considerable fuera de la institución y puedan plantear un conflicto de compromiso deben recibir la aprobación por escrito del departamento o la oficina pertinente. Se puede solicitar a las personas que tomen una excedencia para realizar la actividad externa si no puede gestionarse de forma apropiada. En la política de conflictos de interés o de compromiso o en el manual del personal docente de la institución se suelen describir los límites permitidos para realizar actividades externas.
- **Artículo 13.2, *Interés superior de la institución*.** Este artículo se refiere a los conflictos de interés. Consideraciones como el beneficio personal no deben influir en las decisiones o acciones de las personas a la hora de desprenderse de sus responsabilidades institucionales. Esos incentivos podrían crear una percepción inapropiada y, por tanto, es necesario identificar y gestionar o eliminar esos conflictos. Por lo general, las situaciones en que se plantean conflictos de interés surgen cuando los intereses externos brindan incentivos que pueden poner en compromiso la capacidad de la persona de desempeñar sus funciones y cumplir sus responsabilidades contraídas con la institución y cuando dicha persona tiene la oportunidad de influir en la decisión o en otra actividad institucional.

La comercialización de los resultados de la investigación mediante la gestión de la PI y la transferencia de tecnología suele traer consigo cuestiones de interés financiero o de otros tipos y por eso pueden surgir conflictos de interés. Estos pueden detectarse en distintos niveles:

1. **Nivel de la institución.** La misión institucional es la creación, preservación y transmisión de conocimientos en aras del interés público. Las instituciones, a diferencia de las empresas, son sin ánimo de lucro. El proceso de comercialización de la PI puede ponerlas en una situación en la que los intereses financieros inmediatos estén en conflicto con su misión principal. Por ejemplo, una institución puede encontrarse con que es la titular plena o parcial de una empresa cuyo interés directo es maximizar beneficios, aunque eso entre en conflicto con principios académicos básicos como el de la apertura y el intercambio de conocimientos. Del mismo modo, puede surgir un conflicto entre el deseo de obtener beneficios financieros considerables mediante una licencia de PI y consideraciones filantrópicas respecto de esa PI. Por ello, las instituciones deben conciliar la promoción de la innovación y el emprendimiento con el compromiso de velar por la integridad y la objetividad de las investigaciones.
2. **Nivel de la Oficina de Gestión de la PI.** La entidad encargada del proceso de comercialización de la PI debe servir a los intereses de la institución, así como a los del mundo empresarial y los inventores. Ahora bien, si dichos intereses difieren, puede existir un conflicto de interés.
3. **Nivel personal.** Toda persona relacionada con una invención se expone a sufrir un conflicto de interés, especialmente si está afiliada oficialmente a más de una organización. Algunos ejemplos de circunstancias problemáticas son:

- si un miembro del personal invierte personalmente en una empresa creada a partir de la PI de la institución cuando participaba como investigador, supervisor o gestor;
  - si un miembro del personal que es fundador de una empresa negocia personalmente las condiciones de licencia con la institución;
  - si un miembro del personal que ostenta un cargo directivo en una empresa decide sobre cuestiones que incluyen las condiciones de licencia asumidas con la institución;
  - si un miembro del personal que también ofrece servicios de consultoría a otra empresa tiene que decidir si asignar sus invenciones a la institución o a la empresa a la que ofrece dichos servicios;
  - si un miembro del personal acepta un fondo para la investigación de una empresa en la que tiene interés financiero; el conflicto se plantea porque el resultado de la investigación puede incidir sustancialmente en la riqueza personal del investigador.
- **Artículo 13.4, comunicación de las actividades externas y de intereses financieros:** Es importante entender que la existencia de un conflicto de compromiso o de interés no implica forzosamente que la persona haya cometido una irregularidad. Sin embargo, los miembros del personal y visitantes deben permanecer alerta ante situaciones en que ellos mismos, o las personas que dirigen o supervisan, puedan tener conflictos de interés, y velar por que la situación se comunique de forma rápida y transparente. La política en materia de conflictos de interés o de compromisos debe contener directrices sobre el proceso de comunicación.
  - **Artículo 13.4, a la autoridad correspondiente de la institución:** El establecimiento de un comité de PI en relación con los conflictos de interés o de compromiso puede ser útil en situaciones ambiguas o complejas. Dicho comité suele encargarse de:
    - ✓ administrar y supervisar el programa institucional en materia de conflictos;
    - ✓ dirigir la formación y educación relativa a la política en materia de conflictos;
    - ✓ aprobar o rechazar actividades en las que las personas ofrezcan su participación;
    - ✓ hacer valer las exigencias de la política institucional en materia de conflictos;
    - ✓ gestionar y resolver los conflictos cuando surjan; y
    - ✓ examinar las apelaciones.
  - **Artículo 13.5, política distinta y completa:** Para la sostenibilidad a largo plazo de un programa efectivo de gestión y comercialización de PI, se recomienda encarecidamente que la institución elabore una política aparte en materia de conflictos de interés y de compromiso. La política debe:
    - ✓ ayudar al personal a reconocer áreas en que pueden surgir conflictos (orientar acerca de situaciones que pueden generar un conflicto de interés o de compromiso, como, por ejemplo, la cantidad de tiempo que los miembros del personal dedican a actividades externas);
    - ✓ fomentar la plena comunicación sobre posibles áreas de conflicto y el debate abierto con el comité encargado de dichos conflictos en etapas tempranas (procedimientos y requisitos de comunicación claros);
    - ✓ explicar las funciones y responsabilidades de la oficina encargada de los conflictos de interés;
    - ✓ garantizar la protección de la información personal y de la privacidad, etcétera.

## Recursos útiles relativos al artículo 13

- **Directrices en materia de conflictos de interés o de compromiso.**
  - *Association of American Universities*, [Informe sobre conflictos de interés institucional e individual](#) (2001). Ofrece definiciones y directrices para gestionar los conflictos de interés y una lista de verificación para dirigentes universitarios.
  - *American Association of University Professors (AAUP)*. [Summary of Recommendations. 56 Principles to Guide Academy-Industry Engagement](#). Contiene principios generales para gestionar conflictos de interés.

- **Ejemplos de políticas sobre conflictos de interés o de compromiso.** Muchas instituciones poseen una política aparte en materia de conflictos, a veces junto con directrices, procedimientos y formularios de comunicación de conflictos de interés y otras herramientas.
  - En la base de datos de políticas de PI de la OMPI podrá encontrar ejemplos seleccionando “conflictos de interés”. Por ejemplo:
    - ✓ [Universidad de Glasgow](#), Reino Unido
    - ✓ [Universidad del Noroeste](#), Estados Unidos de América
    - ✓ [Universidad de Auckland](#), Nueva Zelanda
    - ✓ [Universidad de Notre Dame](#), Estados Unidos de América
    - ✓ [Universidad de Chuka](#), Nairobi (Kenya)
  - En el [sitio web de AUTM](#) se pueden consultar ejemplos de las políticas de materia de conflictos de interés publicadas en los Estados Unidos.
  - Entre otros ejemplos, cabe citar:
    - ✓ [Instituto Indio de Tecnología](#), Bombay
    - ✓ [Universidad de Ciudad del Cabo](#), Sudáfrica
    - ✓ Universidad de Harvard, Estados Unidos de América
    - ✓ [Instituto de Tecnología de Massachusetts \(MIT\)](#), Estados Unidos de América, Declaración de política en materia de conflictos de interés
    - ✓ [Universidad de Oxford](#), Reino Unido
    - ✓ [Escuela Politécnica Federal de Lausana](#) (EPFL)

## ARTÍCULO 14 – CONTROVERSIAS

- **Artículo 14.1 – Incumplimiento de la política:** Se aconseja a las instituciones que hagan valer su política de PI de forma clara y coherente, pero también se justifica cierta prudencia al respecto. Unas medidas demasiado agresivas para el cumplimiento de la política de PI pueden tener efectos negativos en la cultura tradicional y en las actividades de las universidades. Estas deben evitar burocracias autoritarias y sanciones demasiado severas por el incumplimiento de la política. Lo más importante es que los inventores y creadores potenciales deben participar en el proceso de PI voluntariamente y no por la fuerza. Cada institución decidirá el grado de vehemencia con el que desea hacer valer su política de PI.
- **Artículo 14.2 – Solución de controversias:** Además de solicitar la solución de controversias por medio de los tribunales, se puede prever mecanismos de solución extrajudicial de controversias en la política de PI. Se puede hacer al margen de los tribunales o acudiendo también a ellos si esos mecanismos fracasan. Para más información, consulte los [mecanismos y procedimientos de solución extrajudicial de controversias de la OMPI](#).

## ARTÍCULO 15 – MODIFICACIONES

- **Artículo 15.1, Revisión:**

- Se debe enviar una copia de la política revisada a todas las partes interesadas y debe obtenerse su consentimiento (firmado) por escrito. No olvide modificar e indicar claramente el número de la versión y la fecha de entrada en vigor de la nueva política.
- En algunos países la legislación laboral exige la aprobación de un organismo de representación del personal (un comité interno que represente al conjunto de empleados) para que apruebe (todos) los cambios de la política de PI, especialmente los relacionados con los incentivos financieros y la compensación.

[Fin del documento]