



Ministerio de Relaciones  
Exteriores  
República de Colombia



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA



Seminario subregional sobre las políticas de propiedad intelectual (P.I.) para las universidades y los centros de investigación

Bogotá, Colombia, 7 y 8 de noviembre de 2017.

## Tema 5: La titularidad de los derechos de propiedad industrial en las Universidades

*¿QUIÉNES SE CONSIDERAN INVENTORES? REQUISITO DE NOVEDAD. ACTOS DE DIVULGACIÓN. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD*

*Profa. Dra. Marli **Elizabeth Ritter** dos Santos  
Diretora do ETT, PUCRS, Brasil*

# Sumário

---

- Introducción
- Conceptos
- ¿Quiénes se consideran inventores?
- ¿Qué deben saber los investigadores?
- ¿Qué deben saber los estudiantes?
- ¿Qué debe saber/hacer la administración universitaria?
- Consideraciones finales

# Introducción

---

- El dominio público no es suficiente para generar beneficios económicos y sociales
- La vinculación academia-industria: condición esencial para la innovación
- Legislaciones y normativas para regular la explotación de la PI en Universidades e Instituciones de Investigación (Bayh-Dole, TRIPS y otras)
- Costos e impactos en la misión de las instituciones
- Cuestiones asociadas a la gestión

# Contexto

---

- Universidades: una de las principales **fuentes de nuevos conocimientos y tecnologías**, y por eso, desempeñan un importante papel en la **innovación tecnológica**, transferencia de tecnología y comercialización de derechos de propiedad intelectual (PI), oriundos de las actividades de **investigación y desarrollo**.
- Los investigadores deben tener conocimiento del contenido pedagógico de la propiedad intelectual se quieren incorporarlo a los programas de estudio para capacitar estudiantes en:
  - **Cómo respetar los derechos de PI de otros**
  - **Cómo proteger sus propias ideas; y**
  - **Cómo poder utilizar legítimamente a la PI de terceros.**

# Contexto

---

- En ese contexto, se espera que los **estudiantes** comprendan los conceptos básicos de la PI, y que los **profesores** tengan conocimiento suficiente para proteger sus resultados de investigación o comprendan cómo acceder información para aconsejar y orientar los estudiantes si y cuando necesiten.

# Conceptos

---

## ■ ¿Qué es la **Propriedade Intelectual**?

- **Expresión genérica que corresponde al derecho de apropiación que el hombre puede tener sobre sus creaciones, obras y producciones del intelecto, talento e ingenio.**

## ■ **Dos principios comunes:**

- **Los generadores de la propiedad intelectual pueden adquirir derechos como resultado de su creación:**
  - **el derecho de reivindicar la paternidad** de la obra. Es el derecho de que disfruta el creador a que se mencione su nombre como autor en todo el uso que se haga de su obra;
  - **El derecho de integridad**, es decir, el derecho de oponerse a la modificación de la obra o a la utilización de la misma en contextos que pueden causar daños a la buena reputación del autor.
- **Los derechos concedidos a esa obra pueden ser objeto de una cesión o de una licencia a terceros.**

# Requisitos de patente

---

- **Novedad:** invención no debe haber sido revelada, ni de forma escrita ni hablada
  - La revelación anterior de los aspectos clave de la invención harán su solicitud de patente inválida, ya sea la divulgación en periódicos, libros, posters u otra publicación; por medios electrónicos, por presentaciones orales; a alguien que no sea empleado de la institución, como un estudiante, por ejemplo, que no esté comprometido por confidencialidad para mantener la información secreta.
- **Aplicación Industrial:** invención puede ser utilizado o producido en cualquier tipo de industria (para cualquier uso práctico comercial, médico u otro)
- **Actividad Inventiva:** no debe ser obvio para un especialista en el tema.
  - La invención debe representar un desarrollo suficiente en relación con el estado de la técnica antes de su realización: si, para un técnico en el asunto, la invención se deriva de manera obvia del estado de la técnica, no reúne las condiciones necesarias para ser protegida por una patente.

# Autoría y Titularidad

---

- **AUTOR:** persona física, denominada inventor.
  - Una patente puede tener uno o más inventores.
- **TITULAR:** depositante o propietario de la patente. Tiene el derecho de impedir que terceros exploten, comercialicen, pongan a la venta, etc.
- Son sus obligaciones:
- **pago de anualidades:** el no pago puede acarrear la extinción del privilegio y el archivo del pedido.
- **la explotación efectiva de la patente:** concedida la patente, el titular tendrá hasta 3 años para iniciar la explotación o comercialización o tendrá que conceder licencia obligatoria a quien comprobar capacidad técnica o económica para iniciar explotación.



# ¿Cómo es la titularidad de derechos de PI en instituciones académicas?

---

- Por regla general: propiedad exclusiva de la institución
- Proyectos de I & D conjuntos con empresas
  - La propiedad puede ser compartida con socios empresariales (co-titularidad) y previsión de casos excepcionales
  - Prioridad en la explotación comercial
- Hay casos en que la titularidad puede ser cedida al investigador / inventor (previsión en leyes nacionales o políticas institucionales)
- Participación de estudiantes en PI

# Aspectos clave de gestión que deben incluirse en las políticas institucionales

---

- Titularidad de los derechos
- Divulgación de resultados
- Conflicto de intereses
- Compartición de ganancias económicas
- Participación de investigadores en la creación de empresas

# ¿Qué necesita saber el cuerpo docente?

---

- Conocer las políticas institucionales y los límites de los derechos individuales e institucionales de propiedad intelectual
- **En la investigación:**
  - para evitar la reinención de la rueda - conocer el estado de la técnica;
  - proteger antes de publicar;
  - prestar asistencia técnica en la transferencia de tecnología;
  - garantizar la confidencialidad en proyectos de investigación con empresas.
  - buscar el apoyo del ETT para encaminar sus solicitudes de protección de la PI e iniciar los trámites para TT.
- **En la enseñanza:**
  - Tener un buen conocimiento del contenido pedagógico necesario para orientar a los estudiantes en esta materia.

# ¿Qué necesitan saber los estudiantes?

---

- Conocer PI y las medidas legales usadas para protegerla: patente, derecho de autor, marcas, y demás formas.
- Conocer las políticas institucionales y los límites de los derechos individuales e institucionales de propiedad intelectual
  - ¿A quién pertenece la propiedad intelectual y qué derechos se reservan al papel de estudiante o empleado?
  - Autoridad y titularidad: ¿qué establecen las políticas institucionales?
- Estar conscientes de los compromisos de confidencialidad cuando los integrantes de grupos de investigación en proyectos con empresas.

# ¿Qué necesita saber / hacer la administración?

---

- **Discutir con la comunidad universitaria y definir lo que la institución objetiva con la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología** (no es sólo porque está definido en la ley .....);
- **Una vez conocidos y definidos los objetivos:**
  - Incluir las directrices en sus estatutos y regimientos;
  - Establecer, en consonancia con las políticas de investigación, políticas institucionales específicas para la propiedad intelectual y transferencia de tecnología, que definan competencias y orienten a la comunidad académica sobre sus derechos y deberes;
  - Crear mecanismos de gestión y medios adecuados para que las actividades puedan ser ejercidas de forma profesional - oficinas de transferencia de tecnología;
  - Proponer medidas de aplicación para garantizar eficiencia y efectividad en la obtención de resultados.

# Confidencialidad

---

- Siempre que una **información** o **resultado** de una investigación pueda ser **útil a otra persona**, ya sea de una empresa, o miembro de otro equipo de investigación o alguien de otra institución, o incluso un amigo o pariente, puede haber alguna información sensible que pueda requerir un cuidado mayor en su difusión.
- No importa lo informal que una conversación o una reunión puedan parecer, es siempre importante considerar la **naturaleza de la información** que se está revelando y si, en esas circunstancias, **es apropiado revelarla**.
- Es claro que ya situaciones donde revelar una información **no puede ser evitada**. En estos casos, es necesario asegurar que la persona a la que se está revelando una información no sólo la mantendrá en secreto, pero que tampoco la utilizará inadecuadamente.
- Por lo tanto, firmar un **acuerdo de confidencialidad (NDA)** antes de revelar información es siempre un procedimiento prudente. En este acuerdo se describen todas las condiciones de revelación, y los límites de lo que es y lo que no se considera objeto de confidencialidad.
- En el marco de proyectos de I & D conjunto con empresas, **cláusulas de confidencialidad** deben integrar las condiciones establecidas para la realización de la actividad.

# ¿Qué son las oficinas de transferencia de tecnología?

---

- ▶ Las Oficinas de Transferencia de Tecnología son instancias creadas con el objetivo de apoyar a las instituciones científicas y tecnológicas a desempeñar un papel proactivo en el proceso de innovación, ampliando las oportunidades para que los descubrimientos y los resultados de investigación sean transformados en productos y servicios útiles, de modo que toda la sociedad pueda beneficiarse.

# Objetivos de las OTTs

---

- ▶ Promover la innovación y la transferencia de tecnología:
  - ▶ Establecer contactos con empresas en la búsqueda de oportunidades de asociación
  - ▶ Identificar tecnologías existentes en la universidad y ofrecerlas a empresas (I & D, servicios tecnológicos, etc.)
  - ▶ Cumplimiento de demandas empresariales para la solución de problemas
  - ▶ Apoyar la negociación y la elaboración de contratos de transferencia de tecnología
  - ▶ Promover la comercialización de activos intangibles mediante el suministro de tecnología y licencias de patentes
  - ▶ Apoyar la creación de empresas spin-offs
  - ▶ Apoyar las actividades de incubadoras de empresas y parques tecnológicos
  - ▶ Promover el desarrollo regional a través de acciones específicas dirigidas a las comunidades (cooperativas, incubadoras sociales, etc.)



# Consideraciones finales

---

- Para la adecuada gestión de la propiedad intelectual es fundamental **incluir en la política institucional** los aspectos clave aquí tratados.
- Es una forma de asegurar a la comunidad universitaria la **transparencia** necesaria para cualquier situación a ser enfrentada dentro del tema.
- Por otro lado, cuanto más claras sean las reglas, más **seguras serán las acciones** tanto para los **investigadores** y para los **gestores** que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas.
- No tener esas reglas significa crear **brechas para conflictos** no sólo de intereses, sino también de cualquier otra naturaleza, lo que no es bueno para ninguna de las partes.

# Gracias!

---

Escritório de Transferência de Tecnologia da PUCRS – ETT

**Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 99A – Sala 212**

**90619-900 - Porto Alegre/RS/Brasil**

**Fone: +55 (51) 3320-3907**

**E-mail: [elizabeth.ritter@pucrs.br](mailto:elizabeth.ritter@pucrs.br)**