CONCYTEC
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Seminario Nacional sobre la implementación y gestión de las oficinas de transferencia tecnológica

Gestión de la Propiedad Intelectual: decisiones sobre aspectos clave

Profª Drª Marli Elizabeth Ritter dos Santos

Directora del ETT/PUCRS

PUCRS

PUCRS ett
Transferência de Tecnologia

Lima, Peru, 23 y 24 de agosto de 2016.

Resumen

- Introducción
- ¿Lo que es la Gestión de la propiedad intelectual
- Buenas prácticas em la gestión de propiedad intelectual
- Aspectos clave
- Consideraciones finales

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

¿Lo qué es la Gestión de Propiedad Intelectual?

- La gestión de la propiedad intelectual es un conjunto fundamental de conceptos, métodos y procesos diseñados específicamente para alinear las propiedades intelectuales de la empresa con sus estrategias y objetivos empresariales.
- Es un mecanismo para extraer valor del capital intelectual de cualquier corporación.
- Adoptar políticas en materia de propiedad industrial representa una defensa primordial de activos fundamentales de la empresa y, al mismo tiempo, la conformación de una plataforma para dimensionar las potencialidades y destrezas de la empresa.
- La gestión de la PI debe intervenir en todo el proceso de innovación para que logre consolidar el beneficio económico de los desarrollos tecnológicos en el mercado.

(Sullivan, 2001)

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Buenas Prácticas de Gestión de Propiedad Intelectual

Factores Ambientales			
Factores Organizacionales			
Marco Legal	Gestión Organizacional	Recursos Humanos	Estratégia de Negócios
▪ **Políticas institucionales** ▪ Misión ▪ Modelo de gestión	▪ Estructura organizacional ▪ Procedimientos ▪ Gestión financiera	▪ Especialización ▪ Equipos ▪ Habilidades ▪ Remuneración e incentivos ▪ Redes informales ▪ Gestión de personal	▪ Cartera de servicios ▪ Relación con los "clientes" ▪ Construcción de redes ▪ Información y divulgación ▪ Evaluación de desempeño
Factores de Éxito			

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Aspectos claves de la gestión que deben estar incluidos en las políticas institucionales

- Titularidad de derechos
- Divulgación de resultados
- Conflicto de interés
- Repartición de regalías
- Participación de investigadores em creación de empresas

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Titularidad de derechos

- Lo que dice la legislación nacional sobre la invención desarrollada por empleado:

  - Al **autor** de invención o modelo de utilidad será asegurado el **derecho** de obtener la patente que le garantice la propiedad;
  - La invención y el modelo de utilidad pertenecen **exclusivamente al empleador**, cuando resultante de contrato de trabajo y que tenga por objeto la **investigación o actividad inventiva**, o resulte de la naturaleza de los servicios para los cuales el empleado fue contratado.

- Cómo es la titularidad de derechos en **instituciones académicas**?
  - Regla general: la propiedad exclusiva de la institución
  - Proyectos de I+D conjuntos con empresas
    - 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 podrá ser cedida al investigador/inventor (ley de innovación)
  - Participación de estudiantes en la PI

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Ejemplo: PUCRS

- **Resolución nº 001/2007 – Título II – De la Titularidad**
- Art. 2º - Pertenece a la Unión Brasileña de Educación y Asistencia – UBEA, entidad mantenedora de la PUCRS, los derechos de titularidad relativos a las creaciones intelectuales, asegurables de protección de la propiedad industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, marcas o dibujos industriales desarrollados por profesor, investigador, estudiante, empleado, becario, prestador de servicio asociado o no a la PUCRS, por la utilización de recursos, datos, medios, informaciones, equipos y demás componentes de la infraestructura de la Universidad, y caracterizadas por haber sido generadas en las siguientes condiciones:
- I) durante la vigencia y alcance del vinculo con la Universidad, cualquier que sea su naturaleza, extendiéndose hasta 1(un) año después de la extinción del vínculo; o
- II) en el contexto de la actividad de investigación y extensión generada en la Universidad; o
- III) en el desarrollo de tesis de doctorado, disertación de maestría, trabajo de conclusión, actividad de investigación o trabajo académico y otras creaciones obtenidas como condición indispensable para la conclusión de curso y/o obtención de título concedido por la PUCRS.

§ Único – El derecho de propiedad mencionado en el *caput* podrá ser ejercido en conjunto con otras instituciones, debiendo, para tanto, ser firmado un documento contractual entre las partes, con el objetivo de prever los derechos y deberes relativo a la co-participación en la propiedad.

Art. 3º En los casos en que no haya interés de la UBEA o, en su nombre, por la PUCRS en el registro de la invención, manifestado formalmente por el órgano específico del Vicerrectorado de Investigación , será asegurado al inventor el derecho de titularidad, siéndole cedido gratuitamente el derecho de hacerlo en su proprio nombre.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Divulgación de resultados

- Deber del investigador/inventor: informar a la institución sobre la invención antes de publicarla
- En Brasil, la ley de innovación concede al NIT la competencia de opinar en cuanto a la conveniencia de divulgación de las creaciones desarrolladas en la institución, asegurables de protección intelectual.
  - Pero, ….
- es un punto sensible y una materia de difícil aplicación, debido a la naturaleza de la actividad académica que premia las publicaciones como medida de mérito científico.
- Requiere un trabajo de sensibilización junto a las instancias que evalúan el trabajo de los científicos en nivel nacional, además en las propias instituciones en el sentido de también valorizar la protección con la misma importancia de la publicación.
- La divulgación de resultados y las condiciones para publicación – articulación con la política de investigación de la institución.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Conflicto de interés

- De acuerdo con Thompson*, es un conjunto de condiciones en las cuales el juicio de un profesional a respeto de un interés primario tiende a ser influenciado indebidamente por un interese secundario.
- De modo general, las personas tienden a identificar conflicto de intereses apenas como las situaciones que involucran aspectos económicos. Otros importantes aspectos también pueden ser los intereses personales, científicos, asistenciales, educacionales, religiosos y sociales, además de los económicos.
- Muchas veces, de eses potenciales conflictos de interés no es clara, mismo para un investigador. Los conflictos de interés económico son, sin duda, los más visados y los más evaluados.
- En Además, la Ley 12.813/2013, dispone sobre conflicto de interés en el ejercicio de cargo o empleo de Poder Ejecutivo Federal y los impedimientos posteriores al ejercicio do cargo o empelo.

* Thompson DF. Understanding financial conflicts of interest. N Engl J Med 1993;329:573-6. Fishbein M, Ajzen I. Belief, atitude, intention, and behavior. Massachussets: Addison-Wesley, 1975.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Conflicto de interés en universidades

- Desde el punto de vista de un investigador, el conflicto de interés puede ser descrito de múltiples formas:
- Divergencia entre intereses científicos y económicos en la apropiación de un bien público producido en investigaciones;
- Patentamiento a su propio nombre de productos y procesos generados con fondos públicos;
- Explotación personal de resultados institucionales;
- Cuando el interés del patrocinador privado supera la motivación científica;
- Cuando ocurre el direccionamiento de resultados o conclusiones de un estudio – omisión del patrocinio o compromiso económico en la publicación de un artículo científico o en la presentación de un congreso;
- Establecimiento de clausulas de no divulgación de resultados negativos o por el aplazamiento de la divulgación con la finalidad de resguardar el potencial mercado.
- En el área de la Salud, para los testes clínicos, cuando los investigadores buscan constituir sus amuestras de conveniencia por personas interesadas en el aspecto económico predominante y no más por esquemas de reclutamiento.
- De la misma forma, los participantes podrán no proveer las respuestas reales, y sí las esperadas, como forma de compensar la remuneración que están recibiendo.

Fuente: Goldim, 2012.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Conflicto de interés en universidades

- Varias universidades y otras instituciones de investigación han establecido políticas institucionales para lidiar con las situaciones que pueden potencialmente generar conflictos de interés.
- En la mayoría de las universidades norteamericanas, los investigadores deben informar todos los detalles del financiamiento de sus investigaciones. En algunas universidades norteamericanas existe la prohibición de los alumnos participar de proyectos de investigación patrocinados por empresas cuyos profesores mantengan algún tipo de vinculación o participación.
- En Brasil, desde la publicación de la Resolución 196/96 del Consejo Nacional de Salud, los Comités de Ética en Investigación tienen el derecho de también evaluar los presupuestos de los proyectos de investigación sometidos a su evaluación. La cuestión no es hacer una evaluación de costos, pero de los eventuales conflictos de interés, con la finalidad de proteger de situaciones abusivas, los sujetos de la investigación, las instituciones, e incluso, los investigadores.
- Ya enfrentamos casos en que el investigador presentaba proyectos a agencias gubernamentales en nombre de la universidad y quien lo ejecutaba era la empresa del investigador.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Política de conflicto de interés
Ejemplo PUCRS

- Resolución nº 03/2006 - Establece el Código de Conducta para Gestores Administrativos de la PUCRS;
- Resolución nº 04/2006 – Trata de la cuestión de los conflictos de intereses: consideraciones éticas y propuesta de encaminamiento.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Repartición de regalías

- **Lo que dicen las legislaciones nacionales brasileñas:**

Ley 9279/96 – Art. 89 – El empleador, titular de la patente, podrá conceder al empleado, autor de invento o perfeccionamiento, participación en las ganancias económicas resultantes de la explotación de la patente, mediante negociación con el interesado o conforme establecido en normativa de la empresa. (Política institucional)

Párrafo único. La participación referida en este artículo **no se incorpora**, a cualquier título, al salario del empleado.

Ley de innovación - Art. 13 - Es asegurada al creador participación mínima de 5% (cinco por ciento) y máxima de 1/3 (un tercio) de las ganancias económicas, obtenidas por la ICT, resultantes de contratos de transferencia de tecnología y de licenciamiento para otorga de derecho de uso o de explotación de creación protegida de la cual haya sido el inventor, obtentor o autor, aplicándose, en lo que encajar, lo establecido en el párrafo único del art. 93 de la Ley nº 9.279, de 1996.
Se entiende por ganancia económica toda forma de regalías, remuneración o cualquier beneficio financiero resultante de la exploración directa o por terceros, deducidos los gastos, encargos y obligaciones legales decurrentes de la protección de la propiedad intelectual.

- **Como es en la práctica:**
  - Políticas institucionales establecen los porcentuales de participación (en general todas han mantenido el límite máximo de 1/3 para los investigadores, y los 2/3 restantes divididos entre el departamento/laboratorio donde la invención fue desarrollada, la unidad académica y el NIT para un fondo de propiedad intelectual;
  - También establecen las **condiciones del pago**, en general de acuerdo con la frecuencia de los pagos de las regalías;
  - Cuando **hay más de un inventor**, los porcentuales son distribuidos de acuerdo con la participación de cada uno en la creación intelectual (cf consta en la Declaración de Invención)

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Participación de investigadores en la creación de empresas

- La actividad empresarial debe ser equilibrada por una revisión cuidadosa de las relaciones propuestas a partir de la participación de investigadores en la creación de empresas.
- Debe ser establecido lo que puede o no ser permitido, y eso puede exigir una gestión activa para asegurar una apertura en la actividad de investigación, la libertad académica, comprensión sobre como los conflictos de intereses deben ser administrados y la propiedad intelectual.
- En esa materia, la universidad inspiradora es la Universidad de Stanford, la cuna de Valle del Silicio, donde fueron establecidas las buenas prácticas para la participación de investigadores en la creación de empresas, delimitando las responsabilidades de la OTL y también de las unidades académicas con relación a esa materia (https://otl.stanford.edu/documents/bp_faculty_sus.pdf).

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Participación de investigadores en la creación de empresas (Universidad de Stanford)

- Para determinar la forma más eficaz para transferir la tecnología:
- La Oficina de Licenciamiento de Tecnologia (OTL) comercializa toda la tecnología de Stanford para garantizar un acceso justo y abierto a los potenciales licenciatarios o la creación de empresas.
- Las empresas start-up de investigadores no deben recibir o ser percibidas como si estuvieran recibiendo un trato preferencial.
- Los profesores /empleados de Stanford no están autorizados para representar el potencial licenciatario y no debe negociar directamente con comunicación cara a cara.
- El decano de la Facultad y el Decano de Investigación deben revisar las acciones que presentan un posible conflicto de intereses.
- Si la OTL, después de completada la comercialización, decidir que la empresa creada por investigadores es el licenciatario apropiado, la OTL documenta su negociación y la justificación de su decisión sobre la concesión de licencia.
- El investigador debe estar de acuerdo para separar las responsabilidades de la universidad de la empresa, de acuerdo con los criterios establecidos en las responsabilidades del profesorado.
- Si el conflicto se considera manejable por los decanos en base a este acuerdo con los profesores implicados, la OTL puede proceder a la concesión de licencias.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Lo que deben hacer los investigadores

- Responsabilidades de los investigadores:
  - Separar los deberes de enseñanza e investigación de los intereses financieros personales en la empresa.
  - Separar y claramente distinguir la investigación en curso en la Universidad del trabajo que está siendo conducido en la empresa.
  - Limitar a consultoría para la empresa a un máximo de 13 días a cuartos, por la política establecida por la Universidad.
  - Servir solamente en funciones de asesoramiento y consultoría en la empresa.
  - No asumir funciones o títulos administrativos (p.ej. CTO) que sugieren responsabilidad administrativa.
  - Tomar un permiso de ausencia se participar en una función de administración.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Lo que **no** deben hacer los investigadores

- Negociar con la Universidad en nombre de la empresa.
- Recibir regalos o investigación patrocinada de la empresa.
- Involucrar los equipos de investigación o otros empleados de la Universidad en la empresa; o el personal de la empresa ser afiliado a la Universidad.
- Involucrar personal de la empresa en investigación en la Universidad.
- Involucrar estudiantes en las actividades de la empresa. Si un estudiante solicitar un pedido para alejarse para participar en la empresa, el estudiante deberá requerir al Director de la Facultad una revisión de solicitud y asesoramiento independiente.
- Involucrar en las actividades de la empresa un joven investigador sobre el cual tenga responsabilidad de supervisión. Mismo que no sea el papel de supervisión, evite situaciones en las cuales o investigador junior pueda aspirar ser involucrado.
- Usar las instalaciones de la Universidad para los propósitos de la empresa.
  - En el caso brasileño es posible compartir los laboratorios de la universidad con empresas.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

Participación de investigadores en la creación de empresas

- **Lo que dice la legislación nacional brasileña:**
- Ley de innovación – Art. 15 - A criterio de la administración pública, en la forma del reglamento, podrá ser concedida al investigador público, desde que no esté en período probatorio, **licencia sin remuneración para constituir empresa** con la finalidad de desarrollar actividad empresarial relativa a innovación.
- § 1º La licencia a que se refiere el *caput* de ese artigo se dará por el plazo de hasta **3 (tres) años consecutivos**, renovable por igual período.
- **Cómo es en la práctica**
- Práctica aún poco utilizada, pero hay un movimiento creciente.
- Lo más común es el investigador participar en la creación de empresas sin desvincularse de la universidad.
- A ejemplo de otros países, el investigador que participe de empresa no debe ocupar funciones administrativas, apenas como consultores científicos.
- Para ejercer esa actividad, el investigador de tiempo completo o dedicación exclusiva, puede disponer de 8 h/semanales (416 horas anuales) (12 días a cuartos).
- Las universidades han establecido el Código de Ética en la Investigación, donde esas normas se incluyen.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

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 son las acciones para los investigadores y también para los gestores que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas.
- No tener esas reglas significa crear brechas para conflictos no solamente de intereses, pero también de cualquier otra naturaleza, lo que no es bueno para ninguna de las partes.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

MUCHAS GRACIAS!

elizabeth.ritter@pucrs.br
Escritório de Transferência de Tecnologia – ETT
PUCRS

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 99-A – Sala 212
90619-900 – Porto Alegre – RS
www.pucrs.br/propesq/ett
Tel.: (+55) (51) 3320 3907

© M. Elizabeth Ritter dos Santos