

Aprovechando al Máximo la Propiedad Intelectual: El Desarrollo de una Política Institucional de PI*

STANLEY P. KOWALSKI, *The Franklin Pierce Law Center, EE.UU.*

RESUMEN

Una política de PI (Propiedad Intelectual) forma los cimientos mismos de la gestión de la PI y, como tal, sirve como punto de partida para un sistema de mejores prácticas institucionales. La política de PI debe ser totalmente coherente con la misión de la institución. Si el rol de la institución (como lo define su misión) es principalmente ser difusor de conocimientos a través de la enseñanza y de la publicación; ser generador de investigación; motor de transferencia tecnológica, o promotor del desarrollo económico -a través de educación y servicios y/o de la transferencia de tecnología-, la política institucional de PI debe ser elaborada y ejecutada en forma coherente con esa misión. Si lo hace, aportará eficiencia y claridad a la gestión de la PI, puesto que todos los componentes de la política, incluyendo la titularidad de la PI, el patentamiento, la confidencialidad y la divulgación, pueden ser incorporados en ella. Además, la PI servirá a la misión, de manera tal que refuerce la credibilidad, la reputación y la imagen pública de la institución.

1. INTRODUCCIÓN

El establecimiento de una política de PI es necesario por varias razones importantes. Los derechos de PI, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas registradas y derechos de propiedad industrial *valorizan* los productos del trabajo de investigación, administrativo y científico (incluyendo el software educativo). Por lo tanto, cualquier institución del sector público que realice contratos de investigación con entidades

del sector privado se encontrará con materias de PI. Estas materias también deberán ser abordadas en los casos de acuerdos con financiamiento gubernamental que, a menudo, contienen disposiciones sobre la enajenación de la PI.

Por supuesto, la mayoría de las universidades ya tienen políticas de PI en varias de sus áreas. Tanto profesores como estudiantes tienen un interés en la publicación de trabajos académicos y la publicación trae consigo materias de propiedad de los derechos de autor. La mayoría de los editores, con frecuencia requieren la asignación de derechos de autor a su favor; pero, ¿qué pasa con los intereses del autor o de la institución? Las conferencias y los programas de estudio son también susceptibles de ser sujetos de registro de derechos de autor. ¿Quién es su propietario? ¿El profesorado o la universidad? Estas mismas preocupaciones encabezan otras áreas, ostensiblemente más complicadas de la PI. Por ejemplo, las universidades tienen un interés en poseer o controlar el producto del trabajo de los empleados no académicos. ¿Existe una regulación de *trabajos por contrato* en el país donde se encuentra la universidad? Si no, deben ponerse en vigencia los acuerdos de transferencia de la propiedad a la universidad.

Este tipo de materias se tornarán cada vez más relevantes para las instituciones de investigación del

Kowalski SP. 2010. Aprovechando al Máximo la Propiedad Intelectual: El Desarrollo de una Política Institucional de PI. En *Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas* (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: <http://fia.pipra.org>.

Los editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010. SP Kowalski. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada.

sector público, a medida que estén más involucradas con el sistema nacional y mundial de PI. De hecho, para una universidad que desee adoptar un programa de transferencia tecnológica estructurada en torno a la concesión de licencias, una política de PI conceptualmente sólida y pragmática, será un elemento esencial para el programa. Es la base sobre la cual se construyen todas las demás actividades e iniciativas de PI. Para los países en desarrollo, poner en marcha políticas de PI es un paso muy importante para la protección de sus intereses. Cuando una universidad de un país en desarrollo comercializa una invención, una política de PI puede utilizarse para establecer una base equitativa para resolver las cuestiones relacionadas con la titularidad, la divulgación y la distribución del ingreso. De hecho, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha declarado que las universidades y las instituciones de investigación y desarrollo de los países desarrollados y también de algunos países de Asia y América Latina, pueden generar ingresos significativos a partir de fuentes tales como:

- regalías y tasas de licencia de patentes de las innovaciones y las invenciones del personal;
- consultorías;
- contratos de investigación;
- investigación patrocinada;
- empresas pertenecientes a la universidad y empresas conjuntas (*joint ventures*).¹

Recordemos que es muy tarde para comenzar a formular políticas sobre PI una vez que las negociaciones en torno a ella ya se encuentren iniciadas. Como observa Lita Nelsen, Directora de la Oficina de Licencias del Instituto de Tecnología de Massachusetts (M.I.T.): “Aunque las políticas cambiarán a medida que el programa evolucione, se debe decidir sobre las materias más relevantes al inicio. De otra manera, hay grandes posibilidades de que el nuevo programa se estanque o fracase debido a la indecisión del comité o a la ambigüedad de la política”.²

2. HACIENDO COINCIDIR LA MISIÓN CON LA POLÍTICA DE PI

Algunos pasos deben considerarse al establecer una política institucional sobre PI. En principio,

los administradores de la institución necesitarán evaluar la misión. Esto involucrará no sólo examinar la declaración de la misión de la universidad, sino también priorizar los roles de la institución con respecto a esa misión. Esos roles pueden ser:

- fuentes de difusión de conocimiento, a través de la enseñanza y la publicación;
- generadores de investigación;
- motores de transferencia tecnológica;
- promotores de desarrollo económico, a través de educación y servicios y/o a través de la transferencia tecnológica.

Estas consideraciones ayudarán a establecer una política institucional de PI que apoye las prioridades de la misión. Por ejemplo, si la prioridad principal es la educación y la difusión del conocimiento, entonces la política de PI debe favorecer la propiedad en el profesorado, o la liberación de la PI hacia el dominio público, con menor énfasis en la protección de PI. Si las actividades de I+D son la máxima prioridad de la institución, ésta debe tener un mayor control de la PI (por ejemplo, un régimen de licencias más flexible con la industria o con más énfasis en las necesidades de la industria, para incentivar el financiamiento industrial). Si la misión institucional hace hincapié en la transferencia tecnológica y en la comercialización, entonces un mayor control institucional de la PI puede ser lo más apropiado. Esto involucraría estrategias de PI orientadas hacia la comercialización, a través del fomento de la inversión (preferentemente a través de licencias exclusivas), una distribución más flexible de regalías hacia los inventores para inducir a la divulgación y la elección de los mejores socios comerciales para una tecnología determinada. Por último, si la misión institucional prioritaria es el desarrollo económico, entonces puede ser preferible una política más equilibrada de PI que promueva la transferencia tecnológica, impulsada por las oportunidades de desarrollo económico. Este enfoque podría centrarse en la concesión de licencias a empresas regionales y en promover empresas *spinouts* locales, proporcionando servicios de incubación. Dado que las políticas económicas impulsarán el desarrollo y la aplicación de la política de PI que más apoye al crecimiento

económico, también deberá incluir su flexibilidad para adaptarse a los cambios en el clima económico.

Un caso ejemplar de la misión de una organización acorde a sus políticas de PI se puede encontrar en la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés Drugs for Neglected Diseases Initiative). Su declaración de misión proclama que *“la misión de la DNDi es desarrollar nuevos tratamientos seguros, eficaces y financieramente accesibles para los pacientes que sufren de enfermedades olvidadas, y asegurar el acceso equitativo a estos”*.³ Esta misión otorga el marco de trabajo para la política institucional de PI (véase el Cuadro 1).

Observe que la DNDi explica cómo *“va a seguir estrategias creativas e innovadoras para hacer*

que los frutos de los proyectos de investigación se encuentren disponibles”, en términos de su enfoque de la gestión de la PI. Este tipo de lenguaje provee un estilo flexible de gestión de la PI que es coherente con su misión fundamental. Fuertes políticas de PI, como las de la DNDi, incorporan un lenguaje tal que permite a la institución funcionar sin verse limitada por sus propias políticas de PI.

3. FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/ DERECHOS DE PI PROTEGIDOS

Los diseñadores de la política de PI de una institución tendrán que definir las categorías y los derechos de PI cubiertos. Las categorías cubiertas podrían incluir patentes, derechos de autor, marcas

CUADRO 1: LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA INICIATIVA “MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES OLVIDADAS” (DNDi)

III. Propiedad intelectual y el trabajo de la DNDi: Principios básicos

Al implementar su estrategia de PI, la DNDi se va a basar en los siguientes principios básicos:

La DNDi va a asegurar que los resultados del trabajo realizado bajo su responsabilidad se difundan de la forma más amplia posible y que sus productos estén rápidamente disponibles a precios asequibles en los países en desarrollo. Cuando la adquisición de PI no sea necesaria para promover su misión y objetivos, la DNDi se empeñará para garantizar que el resultado de su trabajo se coloque y se mantenga en el dominio público. No obstante, es posible que la promoción de los objetivos y de la misión de la DNDi, a veces, requiera protección con patente de los productos desarrollados (vea secciones IV y V). Frente a los costos involucrados, la patentabilidad será posiblemente la excepción y no la regla. También se deberán considerar otros tipos de protección que no sean mediante patentes, tales como informaciones confidenciales (secreto comercial) y derechos de autor.

Para valorizar pragmáticamente el resultado de su trabajo y para estimular a la comunidad científica a que se involucre en investigaciones adicionales o a dar continuidad a la investigación en el campo de las enfermedades olvidadas, la DNDi buscará -siempre que sea posible y sin vulnerar sus principios de adquisición de PI- difundir sus investigaciones a través de publicaciones, presentaciones, internet (a imitación del Proyecto Genoma Humano) y otros canales apropiados.

La DNDi no pretende financiar sus investigaciones y operaciones a través de las rentas provenientes de PI. Pese a que constituye una excepción y no su patrón de trabajo, se podrán solicitar patentes para reforzar la capacidad de la DNDi de mantener el control del proceso de desarrollo y de negociar con sus asociados.

Cuando se genere la PI a través de proyectos de investigación patrocinados por la DNDi, la misma debería usarse para lograr la misión de la DNDi. Para esto, la DNDi va a buscar estrategias creativas e innovadoras, para que los frutos de los proyectos de investigación estén disponibles, con celeridad, para los pacientes afectados por las enfermedades olvidadas. Esto significa evitar abordajes demasiados caros, estrategias de PI restrictivas, u otras materias que puedan inhibir o retrasar la rápida adopción de la invención en beneficio de los países en desarrollo.

registradas, diseños y derechos industriales, plantas, software, vídeo, multimedia o software educativo.

Será importante para los diseñadores de las políticas entender los criterios que la universidad utilizará para decidir en qué momento buscar la protección de PI (en general, a través de patentes) y qué sucederá si no se solicita esa protección. Para manejar esto último es necesario desarrollar un procedimiento para renunciar al título a favor de los inventores o autores, cuando dicho caso se presente. Por otra parte, se deberá prestar atención a la decisión sobre qué derechos deben concederse de nuevo a la universidad (subvención de apoyo), tales como su uso para educación e investigación.

4. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las materias relativas a la titularidad son fundamentales. Dichos temas incluyen el papel de las leyes federales, locales y estatales que se relacionan directamente con la titularidad de la PI, así como también con los derechos legales de los empleadores y empleados, las obligaciones contractuales, entre otros. Los usos vigentes del país donde se desarrolla la PI también deben ser considerados. Existe una serie de posibilidades para la titularidad de la propiedad:

- es el inventor o el autor quien la posee;
- es la universidad;
- es la empresa que facilita los fondos para la investigación;
- es el estado que proporciona los fondos para la investigación;
- es de dominio público, es decir, nadie es su dueño.

En el diseño de una política institucional de la PI eficaz, los derechos del inventor y del autor sobre la PI asignada a la universidad deben estar claramente definidos y pueden incluir una fórmula para distribuir el dinero proveniente de los derechos, de la distribución de los intereses del capital invertido por la universidad en una empresa *spinout*, o de la reserva por parte de los inventores y de los autores de derechos personales para utilizar la PI que desarrollan (por lo general, se trata de derechos de autor). Normalmente, una

universidad sería titular de “toda la propiedad intelectual que se desarrolle, sea diseñada, haya sido descubierta o creada por un miembro del personal, estudiantes, investigadores visitantes, etc., en el curso de su trabajo y responsabilidades, o al hacer un uso significativo de recursos de la institución (incluidos los fondos administrados por la institución o el tiempo de I+D financiado por la institución, las instalaciones o los equipos) con relación a su desarrollo”.⁴ La política del M.I.T., por ejemplo, afirma que la universidad es dueña de toda la PI que surge de la investigación financiada, a través de subvenciones o que ha surgido de un uso importante de las instalaciones del M.I.T.⁵ A fin de evitar posibles controversias, la política debe exponer claramente lo que constituyen los “recursos institucionales”. En el caso de la investigación patrocinada, ya sea por el sector privado o por el gobierno, el enfoque usual para resolver materias de propiedad es hacerlas depender de las condiciones de la concesión, acuerdo, o ley vigente. Por lo general, el acuerdo le da la titularidad a la universidad. También sería una buena idea tratar específicamente la titularidad de la PI que generan los estudiantes y los investigadores visitantes. En el M.I.T. los profesores investigadores y los científicos visitantes (incluidos los científicos asignados al M.I.T. por un período limitado de tiempo) deben firmar un Acuerdo sobre Invenciones e Información sujeto a derechos de propiedad, antes de iniciar el trabajo. Es altamente recomendable que las universidades dispongan de estos formularios en cuanto a la PI.⁶

Una política institucional sobre PI también debe considerar si la institución se reservará un *shop right* sobre la PI creada por profesores, alumnos y personal, pero de la cual no es titular la institución. (Bajo el régimen del *shop right*, el empleador es beneficiario de una licencia no exclusiva e irrevocable sobre las invenciones generadas por empleados no contratados para inventar, cuando dichos empleados inventan durante las horas de trabajo, con los materiales y las instalaciones del empleador).⁷ Dicha PI puede incluir publicaciones, software, tesis, obras de arte, o las obras de los estudiantes. Para abordar este tema, será importante preguntar con qué fines se reserva ese *shop right*. Por ejemplo, ¿sería

sólo para uso interno, o, posiblemente, para su distribución por internet a través de cursos de educación a distancia?

Una política institucional de PI debe abarcar también la *PI descubierta* mediante el establecimiento de un destino predeterminado para la PI no cubierta por la política.⁸ En otras palabras, ¿de qué PI es titular el inventor, el autor, o la institución? A pesar de los esfuerzos para ser claros acerca de estos asuntos, las controversias son probablemente inevitables. Una política de PI cuidadosamente desarrollada, por lo tanto, considerará la posibilidad de crear un comité de resolución de controversias en la materia. Es mejor establecer esto antes de las posibles controversias, a fin de que se pueda utilizar para tratar los problemas que puedan surgir.

De hecho, una política de PI debe buscar armonizar los intereses en conflicto de todas las partes interesadas. La OMPI sugiere que, a fin de armonizar los diversos intereses conflictivos de las partes interesadas y lograr objetivos de base amplia, una política de PI para las universidades y las instituciones de I+D debe abordar algunas de las siguientes materias:

- la cobertura de la política de PI;
- la titularidad de la PI;
- la divulgación de la PI;
- marketing, comercialización y concesión de licencias de patentes;
- distribución del ingreso;
- derechos y obligaciones del inventor y de la institución;
- otras materias pertinentes.⁹

De todas formas y, a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones de todos los involucrados, es probable que surjan conflictos de interés. Por ejemplo, los objetivos de la investigación patrocinada pueden entrar en conflicto con el objetivo de la universidad de difundir los resultados de la investigación rápida y ampliamente. O puede haber otros objetivos legítimos, pero opuestos, entre la institución y los intereses privados que ponen a los investigadores en conflicto con su empleador. Las universidades e instituciones de investigación y desarrollo deben, por lo tanto, desarrollar políticas y

procedimientos para la divulgación y la gestión de conflictos de intereses.¹⁰

También es difícil garantizar el cumplimiento de las políticas relacionadas con la divulgación de las invenciones. En el sector privado a menudo se utiliza un procedimiento de revisión general, pero los recursos y el tiempo necesarios para tal procedimiento, lo hacen poco práctico para la universidad. La mejor manera de garantizar su cumplimiento, por lo tanto, es educar a los investigadores sobre el valor potencial de sus descubrimientos para la universidad y para ellos mismos. El interés propio siempre ha sido un eficaz motivador.

5. LA ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE PI

Identificar quién estará a cargo de administrar y hacer cumplir las políticas institucionales de PI es otro componente clave de dicha política. Los posibles administradores pueden ser:

- el vicepresidente de investigación;
- la oficina de transferencia tecnológica;
- la oficina de PI;
- un director.

También puede establecerse un comité de patentes que se ocupará de materias de política de patentes y que tomará decisiones sobre las solicitudes de patentes.

6. CONSTRUYENDO, MEJORANDO Y VENDIENDO LA POLÍTICA DE PI

En las instituciones más maduras, los funcionarios en algún momento tendrán que evaluar si conviene diseñar y aplicar una nueva política o revisar la existente. Un primer paso en esta evaluación puede ser tomar una “fotografía” de qué es esta política, para poder determinar la eficacia de las normas existentes, de los compromisos contractuales y de las limitaciones legales.

Al llevar adelante estos esfuerzos sería conveniente lograr el apoyo de los más altos niveles de la administración y determinar el camino con menor resistencia para el proceso, quizá a través del claustro de profesores o del comité administrativo.

Además, será fundamental convencer al profesorado de la necesidad de cambiar la política de PI o de implementar una nueva. Obtener tal respaldo dará importancia, urgencia y credibilidad a la empresa. Los encargados del desarrollo de la política pueden tener a disposición las políticas de otras universidades para compararlas, con el fin de demostrar que cualquier cambio sugerido no está fuera de la corriente dominante. Proporcionar ese material, como las oportunidades para una discusión informada y un debate sobre los pros y los contras de los cambios propuestos a la política de PI, aliviará la ansiedad y destacará los beneficios que los cambios generarán. De hecho, durante todo el proceso, será importante centrarse en los aspectos positivos que cualquier cambio en la política pueda traer.

La política de PI tendrá que ser “vendida”, tanto dentro como fuera de la institución. Educar a las comunidades involucradas sobre lo que *la política es y por qué lo es*, promoverá la aceptación. Sin embargo, para tener éxito, se debe saber vender. Para esto probablemente se requerirá:

- hacer comprensible la política a los lectores;
- proporcionar incentivos a los participantes;
- establecer la gestión de la PI como un servicio a la comunidad;
- aplicar la política con coherencia;
- mostrar los beneficios.

Uno de los principales beneficios de la política será compartir los ingresos por licencias, y una política firme y clara será música para los oídos de todos. Debe ser sencilla, con muy pocas excepciones. El M.I.T. por ejemplo, le da al o a los inventor/es una tercera parte de las regalías netas (después de tomar el 15% para la administración y para los costos no recuperados de patentes del caso en cuestión). Los fondos restantes se reparten entre los departamentos académicos y el fondo general de la universidad, en virtud de una fórmula que involucra los costos de patentes de los casos sin licencia.¹¹ Las recomendaciones de la OMPI son igualmente claras:

El 100% de los ingresos van a la institución hasta que todos los gastos relacionados con la protección y la explotación de la patente o derechos de autor hayan sido reembolsados. Estos gastos incluyen los honorarios asociados a la presentación de patentes y el registro de

derechos de autor y cualquier otro gasto asociado a la concesión de licencias y otras formas de comercialización de la PI. A partir de entonces, el ingreso neto se reparte entre el inventor y la institución; la tendencia general es que el porcentaje del inventor disminuye, mientras que el de la institución se incrementa, a medida que aumenta el total neto de ingresos. Por ejemplo, una universidad estadounidense le da al inventor el 50% de los primeros US\$ 100.000 de los ingresos netos, el 40% de los próximos US\$ 300.000, el 30% de los siguientes US\$ 600.000 y 25% de los ingresos netos por cada excedente de 100.000.

7. LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL M.I.T.

El M.I.T. proporciona un potente ejemplo de política institucional de PI. Las principales misiones de la institución son la difusión del conocimiento, la educación y la investigación, pero la institución también está comprometida con el servicio público, lo que implica la transferencia tecnológica, como se muestra en este extracto de la política de PI del M.I.T. (véase el Cuadro 2).

La política de PI del M.I.T. sobre la titularidad de la PI está cuidadosamente establecida. Por ejemplo, la propiedad de las patentes es: (1) asignada al M.I.T. si la invención es producto de la investigación patrocinada o se efectúa mediante un uso significativo de los fondos o las instalaciones del M.I.T.; o (2) es propiedad del inventor o inventores, si las invenciones se realizan en el tiempo personal del inventor, sin hacer uso de las instalaciones y fuera de los programas de M.I.T. a los cuales el inventor fue asignado para trabajar. Si fuese el caso y sin obligaciones externas, el M.I.T. renunciará a la propiedad, a favor de los inventores (véase el Cuadro 2).

Esta declaración que surge de la política de PI del M.I.T. articula claramente las distintas situaciones previsibles en las que pueden surgir cuestiones sobre titularidad de PI. Significativamente, estos detalles están todos situados en el ámbito de la misión institucional general del M.I.T. Por ejemplo la política pasa a explicar que con respecto a los derechos de autor sobre las publicaciones científicas, libros de texto y los materiales del curso, estos derechos de autor son

CUADRO 2: LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL M.I.T

13.1 Propiedad Intelectual

Políticas y Procedimientos del M.I.T.

El objetivo de la política del Instituto en materia de patentes, derechos de autor y otro tipo de Propiedad Intelectual es poner la tecnología del Instituto a disposición de la industria y de otros para el beneficio público, al mismo tiempo que proveer reconocimiento a los inventores individuales y fomentar la difusión rápida y abierta de los resultados de la investigación.

13.1.1 La Titularidad de la Propiedad Intelectual

Con excepción de las tesis de los estudiantes, tal como se describe a continuación en la sección 13.1.3 (Propiedad de Derechos de Autor sobre Tesis), los derechos sobre las invenciones patentables, los medios de “enmascaramiento”, los bienes tangibles de investigación, las marcas y las obras susceptibles de derecho de autor, incluyendo el software (“Propiedad Intelectual”), hechas o creadas por profesores del M.I.T. estudiantes, personal y otros participantes de los programas del M.I.T. incluidos los visitantes, son los siguientes:

a) El o los inventores, o el o los autores serán titulares de la propiedad intelectual que:

i) no se haya desarrollado en el curso o en virtud de una investigación patrocinada u otro tipo de acuerdo (el profesor consejero, el empleado administrativo, o el administrador de contratos de la Oficina de Programas Patrocinados pueden asesorar sobre los términos de los acuerdos que se aplican a la investigación específica); y ,

ii) no se haya creado como un “trabajo por contrato” por imperio de la ley de derechos de autor (un “trabajo por contrato” se define, en parte, en un trabajo preparado por un/a empleado/a en el ámbito de su empleo), ni tampoco creada en virtud de un acuerdo escrito con el M.I.T. para ofrecer una transferencia de derechos de autor o de titularidad de la Propiedad Intelectual al M.I.T.; y,

iii) no se haya desarrollado con un uso significativo de fondos o de instalaciones administradas por el M.I.T. (“uso significativo” se examina en la sección 2.1.2 de la Guía).

b) La titularidad de la Propiedad Intelectual restante será como se detalla a continuación:

i) la titularidad de la Propiedad Intelectual desarrollada en el curso de o en virtud de una investigación patrocinada u otro tipo de acuerdo, se determinará según los términos de dicho acuerdo;

ii) la propiedad de las obras susceptibles a registro de derecho de autor creadas como “trabajos por contrato” o en virtud de un acuerdo escrito con el M.I.T. que prevé la transferencia de cualquier Propiedad Intelectual o de titularidad al M.I.T. , será del M.I.T.;

iii) la titularidad de la Propiedad Intelectual desarrollada por los profesores, alumnos, personal y otros participantes en los programas de M.I.T., incluidos los visitantes, con el uso significativo de fondos o de instalaciones administradas por el M.I.T. , serán del M.I.T

propiedad de sus autores. Sin embargo, el M.I.T. es titular del “trabajo por contrato” realizado por el personal. En otras palabras, el M.I.T. posee, por cesión o por contratos de trabajo, los derechos de autor de las obras desarrolladas por el profesorado y el personal dentro de investigación patrocinada o con fondos significativos o en las instalaciones del M.I.T.

Para la propiedad de medios de “enmascaramiento” y de los bienes tangibles de investigación, la política es la misma que para las patentes. La propiedad de los datos no está cubierta de forma específica, pero es tratada como propiedad del M.I.T. en las mismas situaciones que para las patentes y los derechos de autor.

La transferencia tecnológica, que es un subproducto de las misiones principales del M.I.T. en educación e investigación, se lleva a cabo para cumplir con los objetivos institucionales:

- fomentar el apoyo público a la investigación básica, mostrando el beneficio público (es decir, los productos nuevos);
- estimular un mayor apoyo industrial a la investigación;
- fomentar el apoyo a la comunidad mediante la creación de empleos y nuevas empresas;
- ayudar a los estudiantes a aprender actitudes empresariales;
- posibilitar que el profesorado vea los resultados prácticos de la investigación.

8. CUESTIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS PLANTAS

La política de PI del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT)¹² es ejemplar. La política muestra cómo un organismo de investigación del sector público, involucrado en el mejoramiento de cultivos, trata de lograr un equilibrio entre la misión expresa de la institución de servir al interés general público mundial y el reconocimiento de cuestiones relativas a la protección de los derechos de PI. La política del CIMMYT articula estas preocupaciones, proporcionando una declaración coherente, amplia y comprensible que es la base de una política institucional de PI que es consistente y fiel a la misión institucional:

En su calidad de instituto internacional de investigación financiado mediante fondos públicos, el CIMMYT considera los productos de su investigación como bienes públicos internacionales. No obstante, en el actual entorno político y legal, se ha vuelto cada vez más problemático el producir y mantener en el dominio del público los resultados de su investigación, de forma que tanto científicos como productores los utilicen sin restricción para generar sus propios productos. Es en este contexto que el CIMMYT ha examinado, y continuará haciéndolo, sus políticas y prácticas relativas a los derechos de propiedad intelectual. El compromiso del CIMMYT con los pobres de los países en desarrollo continúa siendo firme y constante. Como consecuencia directa de éste, el CIMMYT tiene la responsabilidad de mantenerse alerta a los cambios en los entornos políticos, jurídicos y comerciales y, si fuera necesario, deberá estar dispuesto a adoptar nuevas herramientas y estrategias que le permitan cumplir con su misión.¹³

Es importante destacar que, con respecto al acceso a los recursos germoplasmáticos, el CIMMYT promueve la disponibilidad de dichos recursos, en consonancia con su misión principal de servir a los pobres de los países en desarrollo.

Este compromiso es reiterado en varias ocasiones en la política de PI del CIMMYT, la cual es claramente articulada en el contexto general de los principios rectores que establecen la base de la misión mundial del CIMMYT (véase el Cuadro 3).

Este tema se repite de nuevo en la política de PI del CIMMYT, constituyendo su misión el factor determinante y predominante de todo el documento (véase el Cuadro 4).

Además de las disposiciones contenidas en la política sobre PI del CIMMYT, otras disposiciones que serían aplicables a las plantas y a las cuestiones de PI se relacionan con:

- plantas genéticamente modificadas;
- variedades esencialmente derivadas;
- cultivos híbridos (cuestiones relacionadas con las líneas parentales puras);
- germoplasma designado y no designado por el tratado, dentro del ámbito de la FAO;
- el estado de las variedades autóctonas;

CUADRO 3: POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CIMMYT

IV. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO

1. El CIMMYT manejará las cuestiones relativas a propiedad intelectual con:
 - integridad,
 - equidad,
 - responsabilidad; y
 - rindiendo cuentas.

2. En la búsqueda y gestión de los derechos de propiedad intelectual, el CIMMYT será guiado por:
 - su misión; y
 - sus responsabilidades especiales de provisión a los pobres, derivadas de su papel como proveedor de germoplasma, tecnologías e información.

Sin embargo, la política de PI del CIMMYT no emerge de la articulación de su misión y sus puntos de vista sobre cuestiones de PI de manera general. La política también establece específicamente la forma en que ve las cuestiones de PI en el contexto de la misión del CIMMYT. Por lo tanto, la política de PI se basa en la misión, y de hecho se encuentra entrelazada con ella.

- IV.4. En ocasiones, el CIMMYT podrá celebrar contratos que prevén la adquisición y gestión de materiales confidenciales. El CIMMYT también puede buscar proteger los productos de su investigación mediante la obtención de protección de la propiedad intelectual a través de patentes, los derechos de los criadores de variedades vegetales, derechos de autor, marcas, registros legales de invención o sus equivalentes, y/o secretos comerciales para servir a los individuos de escasos recursos en los siguientes tipos de situaciones:
 1. para apoyar las asociaciones públicas y privadas que buscan la investigación basada en la misión o que desarrollan y aplican los resultados de la investigación;
 2. para garantizar el acceso oportuno a otros de los productos de la investigación desarrollada o financiada por el CIMMYT;
 3. para evitar posibles restricciones derivadas del “bloqueo” las patentes y para garantizar la capacidad del CIMMYT de llevar adelante sus investigaciones sin trabas indebidas;
 4. para facilitar la transferencia tecnológica, de los productos de investigación y otros beneficios a los individuos de escasos recursos, aún cuando ello sea apropiado, a través de la comercialización o la utilización de productos de investigación, y/o,
 5. para facilitar la negociación y celebración de acuerdos para el acceso al uso de tecnologías patentadas para la investigación del CIMMYT y en el cumplimiento de su misión.

CUADRO 4: POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CIMMYT

- IV, 8. En la búsqueda de los derechos de propiedad intelectual, el CIMMYT se guiará por su compromiso de servir a los individuos de escasos recursos, en lugar de aprovechar las oportunidades de obtener ingresos recurrentes. En la medida en que los rendimientos financieros se generen a través de la propiedad intelectual, serán utilizados por el CIMMYT para apoyar sus esfuerzos para aplicar el Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, adoptado por 150 países en 1996.

- libertad para operar;
- cuestiones relativas al acceso al Convenio sobre Diversidad Biológica.

Estas cuestiones se relacionan directamente con el adecuado mejoramiento de los cultivos, esto es, mediante:

- la cruce convencional de variedades preexistentes;
- introgresión de genes de los recursos de germoplasma silvestre;
- transformación de plantas a través de la ingeniería genética.

9. CONCLUSIONES

El establecimiento -o revisión- de políticas institucionales sobre PI es una gran herramienta para avanzar en las discusiones institucionales internas sobre el papel y la función de la PI. Una vez finalizadas, una política de PI eficaz debe cumplir con tres criterios fundamentales:

1. Debe basarse en la misión central de la institución a la cual la política sirve y reforzarla. La misión dirige a la gestión de la PI, y no al revés.
2. Debe indicar zonas de flexibilidad que permitan a la institución lograr acuerdos y tratos creativos.
3. Debe ser una declaración breve, en lugar de una lista detallada de los procedimientos. A esta última se puede acceder en otros lugares, mientras que la política de PI debe ser la base de estrategias de PI actualizadas periódicamente y servir como principio rector para la gestión de la PI

Seguir los criterios anteriores le permitirá navegar con éxito en los, a veces, agitados mares del sistema de PI y los resultados finales de tal viaje, sin duda, valdrán la pena. ■

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a Karen Hersey del Franklin Pierce Law Center, Concord, New Hampshire, por la entrega de materiales que fueron esenciales para la realización completa de este capítulo y a Anatole Krattiger por las útiles discusiones durante la preparación del manuscrito.

STANLEY P. KOWALSKI, The Franklin Pierce Law Center, 2 White Street, Concord, New Hampshire, 03301, EE.UU. spk3@cornell.edu y skowalski@piercelaw.edu

Notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de referencia, entre el 1° y el 10 de octubre de 2007.

* Traducido al español de: Kowalski SP. 2007. Making the most of Intellectual Property: Developing an Institutional IP Policy. In *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-International Institute: USA. Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org.

1 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/wipo_pub_848.pdf.

2 Comunicaciones personales con Lita Nelsen, Directora de la Oficina de Licencias del M.I.T.

3 Ver, también en este Manual, el capítulo 17.8 de J. Banerji and B. Pecoul, en su versión original en inglés. Disponible en línea en www.ipHandbook.org Véase también la última versión de la Política de PI de la DNDI. www.dndi.org/cms/public_html/insidearticleListing.asp?CategoryId=87&ArticleId=320&TemplateId=1 El Concejo Sudafricano de Investigación Médica también sigue una política de PI ejemplar: innovation.mrc.ac.za/ippolicy2.pdf.

4 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/wipo_pub_848.pdf.

5 Véase la nota 2.

6 web.M.I.T.edu/policies/13.1.html.

7 El shop right es "una licencia no exclusiva de una patente, implícita en el derecho, de un empleado al empleador. El shop right suele estar implícito cuando un empleado, que no esté específicamente contratado para inventar, usa las instalaciones del empleador para inventar, por lo general, mientras está en el trabajo. La regla del shop right concede al empleador un derecho libre de regalías para utilizar las invenciones de sus empleados. Se basa en la supuesta contribución del empleador a la invención a través de materiales, tiempo y equipo." (McCarthy JT, RE Schechter y DJ Franklyn. 2004. *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Tercera Edición. The Bureau of National Affairs, Inc.: Washington, DC.).

8 PI aislada es la PI que no está cubierta por la política formal. No existe una política perfecta, por lo que es cierto que no toda PI será cubierta de forma explícita. Si la PI no está cubierta, entonces hay una presunción de que la universidad la posee, que el creador la posee, o que se debe reportar a la oficina de transferencia tecnológica para que determine quién la posee.

9 www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/wipo_pub_848.pdf.

- 10 Ver, también en este Manual, el capítulo 5.8 de AB Bennett, en su versión original en inglés. Disponible en línea en www.ipHandbook.org
- 11 Véase la nota 2.
- 12 http://www.cimmyt.org/english/wps/obtain_seed/ipPolicy.htm.
- 13 www.cimmyt.org.

