

La Administración de una Oficina Grande de Transferencia de Tecnología*

SALLY HINES, *Gerente de Servicios Administrativos, Oficina de Licencias de Tecnología, Universidad de Stanford, EE.UU.*

Este capítulo describe la gestión organizativa de una oficina de transferencia y de concesión de licencias de tecnología, basado en la experiencia de la Oficina de Licencias de Tecnología (OLT) de la Universidad de Stanford. Ésta se compone de un director, de siete socios de concesión de licencias, ocho enlaces de concesión de licencias, un especialista en licencias de derechos de autor y el personal de administración. Este último cuenta con el asistente del director, un gerente de servicios administrativos, un gerente de sistemas de información, recepcionista(s), un gerente de cumplimiento y su asistente, y un contador y su asistente. La oficina de contratos industriales es parte de la OLT y se compone de un director y tres asociados.

1. ANTECEDENTES

La misión de la Oficina de Licencias de Tecnología (OLT) de la Universidad de Stanford es promover la transferencia de tecnología de la Universidad para el uso y beneficio de la sociedad, al mismo tiempo que generar ingresos para apoyar la investigación y la educación. Así, el foco principal de la OLT no ha sido maximizar la generación de ingresos, sino facilitar la puesta a disposición, para beneficio de la sociedad, de las innovaciones desarrolladas en la Universidad de Stanford.

En los primeros años, los niveles de dotación de personal se mantuvieron muy bajos para controlar los gastos totales. Sólo hubo dos personas en el personal durante los primeros cinco años de funcionamiento. Una tercera fue agregada en el año fiscal 1974-1975 y la plantilla total fue de tres personas durante los próximos seis años. Hoy en día, la OLT cuenta con la siguiente composición de personal¹:

- director (1)
- asistente del director (1)
- asociados de licencias I (0)
- asociados de licencias II (1)
- asociados de licencias III (6)
- especialista en marketing, software y derechos de autor (1)
- enlace de concesión de licencias I (0)
- enlace de concesión de licencias II (8)
- gerente de servicios administrativos (1)
- personal de apoyo administrativo (7)

Los beneficios para Stanford, resultantes de la constitución y funcionamiento de la OLT, han sido muchos. Aunque se necesitaron bastantes años para obtener importantes ingresos netos,

Hines S. 2010. La Administración de una Oficina Grande de Transferencia de Tecnología. 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>.

Nota del Editor: Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association of University Technology Managers-AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de este Manual. El documento original fue publicado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Segunda edición, parte II : Capítulo 3).

Los Editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010 S Hines. 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.

al final del año fiscal 2005-2006, la OLT había recibido ingresos totales de mil millones de dólares y tuvo gastos de explotación de US\$ 45 millones. En sus 36 años de funcionamiento, la OLT ha contribuido con US\$ 591 millones para Stanford y sus inventores.

2. CUESTIONES DE PERSONAL

Los socios de concesión de licencias, el gerente de servicios administrativos, el especialista en marketing, software y en derechos de autor, el gerente de cumplimiento, el contador, el gerente de la oficina de contratos industriales y el asistente del director se encuentran subordinados al director. Cada uno de los enlaces de licencias apoya a un asociado de concesión de licencias; los enlaces reportan directamente a los asociados. El gerente

de sistemas de información reporta al asociado senior de concesión de licencias. Las recepcionistas responden al gerente de servicios administrativos.

El personal profesional está dividido en posiciones de enlace de concesión de licencias y en posiciones de asociados para concesión de licencias (Tabla 1). La Figura 1 muestra el Organigrama. Las descripciones completas de las diferentes posiciones se proporcionan en el Cuadro 1, al final de este capítulo.

2.1 Asociados de licencias

Cada asociado de licencias tiene un área específica de pericia (véase el sitio web de la OLT²). Muchos de los asociados de licencias de Stanford han sido recomendados a la OLT por otras universidades o personas en el campo. No hay abogados en la categoría de asociados de licencias.

TABLA 1: LAS PRINCIPALES POSICIONES ENTRE EL PERSONAL PROFESIONAL DE CONCESIÓN DE LICENCIAS

Posición	Descripción del trabajo (ver anexo correspondiente)
Enlace de Licencias I	Con instrucciones del supervisor, ayudar en la comercialización; modificaciones de rutina; tramitación de patentes; manejo de bases de datos. La posición es 75% de oficina.
Enlace de Licencias II	Con algo de supervisión, comercializar nuevos inventos, incluyendo realización de estudios de mercado y preparación de resúmenes; administración del registro; coordinar y supervisar actividades de patentes; programación de reuniones con inventores; manejar responsabilidades administrativas y de oficina en apoyo a los asociados de licencias
Asociado de Licencias I	Evaluar y manejar la concesión de licencias con respecto a los casos estándares y no estándares con alguna orientación
Asociado de Licencias II	Evaluar y manejar la concesión de licencias con respecto a los casos no estándares con independencia; adoptar medidas adecuadas, de manera independiente en la mayoría de las situaciones
Asociado de Licencias III	Evaluar y manejar de manera independiente la concesión de licencias en casos complejos; manejar apropiadamente una variedad de PI

Nota: Los casos estándares implican licencias no exclusivas y los acuerdos tipo. Los casos no estándar requieren de creatividad en la resolución de problemas. Los casos complejos requieren de una creatividad inusual en la resolución de nuevos problemas. Véase también el Cuadro 1 al final de este capítulo para las descripciones de estos puestos.

- *El asociado de licencias de tecnología I* maneja casos de rutina (bajo supervisión) y participa en la negociación y preparación de los casos más complejos. Es necesario algo de experiencia en, al menos, una de las siguientes áreas: licencias, negociación/contratos, marketing o patentes.
- *El asociado de licencias de tecnología II* maneja una variedad de casos complejos y requiere de un alto grado de experiencia técnica y empresarial, familiaridad con las cuestiones jurídicas implicadas y al menos cuatro años de experiencia aplicable.
- *El asociado de licencias de tecnología III* está reservado para personas que manejan los principales casos en los que se estima que las licencias pueden ser de millones de dólares. Debido a la magnitud de ellos, este trabajo tiene un impacto significativo en la Universidad e implica una gran coordinación y toma de decisiones complejas. Son obligatorios once o más años de experiencia aplicable y/o dos años de experiencia en OLT. Después de que un individuo ha estado en la oficina durante más de cinco años (y ha llegado al nivel de asociado III), él/ella tiene el privilegio de usar el título de asociado(a) senior.

2.2 Enlaces de licencias

La OLT de Stanford tiene dos niveles de enlaces de licencia. El enlace de licencias nivel I requiere más dirección por parte del asociado de licencias que el enlace nivel II. Hay muchas maneras de encontrar gente buena para el trabajo. Probablemente la mejor manera sean las referencias, los anuncios en varios sitios web, y a través de organizaciones de concesión de licencias como la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria y la Sociedad de Ejecutivos de Licencias.

3. CONCLUSIONES Y LA NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTÁNDAR

Llevar adelante y administrar una oficina de transferencia y de licencias de tecnología es una tarea difícil desde muchas perspectivas, que

van desde la política a la estrategia. Según lo describe Nelsen³, uno de los aspectos clave es el establecimiento de enfoques y procedimientos administrativos rigurosos, coherentes y con autoridad. En este capítulo se describe el enfoque de una entidad, el de la OLT de la Universidad de Stanford.

Es importante tener estadísticas anuales sobre la oficina y recopilarlas en una base de datos para analizar el avance de la oficina y para su uso por otras entidades. Estos datos de la OLT de la Universidad de Stanford se publican anualmente y están disponibles en el sitio web de la OLT⁴.

Por último, con el fin de garantizar un buen funcionamiento, cada miembro del personal de la oficina está entrenado y tiene acceso a los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs⁵, por sus siglas en inglés) a través de la Intranet de la OLT. Estos SOPs consisten en instrucciones paso a paso sobre los procedimientos para el manejo de diversos documentos. Se incluyen dos SOPs de muestra en el Cuadro 2. Es importante señalar, sin embargo, que los SOPs están evolucionando y cada oficina de transferencia de tecnología debería desarrollar sus propias normas de funcionamiento, ajustadas a las políticas institucionales y a los procedimientos administrativos vigentes. n

SALLY HINES, *Gerente de Servicios Administrativos, Oficina de Licencias de Tecnología, Universidad de Stanford, 1705 El Camino Real, Palo Alto, CA, 94306, EE.UU. sally.hines@stanford.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: Hines S. 2007. Administration of a Large Technology Transfer Office. 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 La información aquí proporcionada es la vigente a la fecha de publicación. Como con cualquier oficina de transferencia de tecnología, la estructura, las descripciones y responsabilidades de los puestos de

trabajo, y el número de personas empleadas cambian con el tiempo.

- 2 <http://otl.stanford.edu>.
- 3 Véase, también en este Manual, el capítulo de L. Nelsen, Diez Cosas que los Directores de las Instituciones deben saber sobre establecer una Oficina de Transferencia de Tecnologías, que provee información relevante para los directivos de los institutos de investigación y los hospitales de investigación, ya sea que cuenten con financiamiento privado o gubernamental.
- 4 <http://otl.stanford.edu/about/resources.html>
- 5 Nótese que los SOPs rara vez son difundidos por terceros, ya que son altamente específicos de cada institución y ambiente particular en que una oficina opera.

CUADRO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE LA OLT

ASOCIADO DE LICENCIAS DE TECNOLOGÍA I

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes graduados y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias evalúa, obtiene la protección de la propiedad, comercializa, y negocia los términos y condiciones de los acuerdos de licencia con la industria.

El asociado de licencias normalmente realiza las siguientes funciones:

- Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión con el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar materiales, seguimiento; recopilar y evaluar información, y tomar decisiones y proporcionar notificaciones necesarias).
- Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los potenciales licenciatarios; negociar los términos y preparar esbozos de acuerdos y cerrar los mismos).
- Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados; tomar decisiones respecto a cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin licenciar desde una perspectiva financiera).
- Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el cumplimiento de los términos de diligencia; preparar y ejecutar modificaciones; conclusión del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo del producto licenciado).
- Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las asociaciones y tomar clases de capacitación).

El asociado de licencias nivel I maneja (con supervisión) casos estándares y no estándares, cuando los acuerdos tienden a ser modificaciones de los patrones establecidos. El asociado de licencias también participa en la negociación y preparación de los casos más complejos.

Se necesita alguna experiencia en por lo menos una de las siguientes áreas: concesión de licencias, negociación/contratos, marketing o patentes. Es preferible una experiencia laboral de aproximadamente cuatro años. Se requiere como mínimo de un título de BS/BA en una ciencia o ingeniería del área de trabajo, o una experiencia aplicable equivalente.

ASOCIADO DE LICENCIAS DE TECNOLOGÍA II

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes graduados y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias evalúa, obtiene protección para la propiedad, comercializa y negocia los términos y condiciones de los acuerdos de licencia con la industria.

El asociado de licencias II normalmente tiene a cargo las siguientes funciones:

- Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión con el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar materiales, seguimiento, recopilar y evaluar información y tomar decisiones y proporcionar notificaciones necesarias).

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

- Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los potenciales licenciatarios; negociar los términos y preparar esbozos de acuerdos y cerrar los mismos).
- Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados, tomar decisiones respecto a cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin licenciar desde una perspectiva financiera).
- Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el cumplimiento de los términos de diligencia, preparar y ejecutar modificaciones, conclusión del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo del producto licenciado).
- Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las asociaciones y tomar clases de capacitación).

El asociado de licencias II maneja de forma independiente una variedad de casos no estándar y será considerado un profesional experimentado. Estos puestos requieren de un alto grado de experiencia técnica y empresarial, familiaridad con las cuestiones jurídicas implicadas y aproximadamente cuatro años de experiencia aplicable (por ejemplo, científica, de investigación, marketing, desarrollo empresarial, patentes y licencias). Se requiere como mínimo de un título de BS/ BA en una ciencia o ingeniería del área de trabajo, o una experiencia aplicable equivalente.

Asociado de licencias II es una posición en la que profesionales calificados pueden mejorar su experiencia profesional y ascender en la escala del desarrollo profesional en un OLT a un asociado de licencias III. El asociado de licencias II debe ser capaz de participar como miembro del equipo de la OLT, mientras que continuamente asume una mayor responsabilidad e independencia.

ASOCIADOS DE LICENCIAS DE TECNOLOGÍA III

El asociado de licencias trabaja con los inventores (profesores de Stanford, estudiantes graduados y personal de investigación) y con los posibles licenciatarios. El asociado de licencias evalúa, obtiene protección para la propiedad, comercializa y negocia los términos y condiciones de los acuerdos de licencia con la industria.

El asociado de licencias III normalmente tiene a cargo las siguientes funciones:

- Evaluación y análisis de las divulgaciones de nuevas invenciones (examen inicial; reunión con el o los inventores, identificar los revisores de la industria; hacer contactos, enviar materiales, seguimiento, recopilar y evaluar información y tomar decisiones y proporcionar notificaciones necesarias).
- Concesión de licencias (desarrollar la estrategia de concesión de licencias; identificar los potenciales licenciatarios; negociar los términos y preparar esbozos de acuerdos y cerrar los mismos).
- Actividades relacionadas con patentes (selección de abogados; tomar decisiones respecto a cuándo y dónde presentar las solicitudes de patentes y manejar el inventario de los casos sin licenciar desde una perspectiva financiera).
- Seguimiento de los acuerdos de licencias/relaciones con los licenciatarios (garantizar el cumplimiento de los términos de diligencia, preparar y ejecutar modificaciones; conclusión del proceso y realizar reuniones con los licenciatarios para controlar el progreso del desarrollo del producto licenciado).

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

- Desarrollo profesional (participar en asociaciones profesionales, asistir a conferencias de las asociaciones, y tomar clases de capacitación).

El asociado de licencias nivel III estará reservado para las personas que manejan los casos más importantes (por ejemplo, Cohen/ Boyer o Sonido FM), donde se calcula que el valor potencial de la concesión de licencias es de millones de dólares. Debido a la magnitud de estos casos, el trabajo tiene un impacto significativo para la Universidad e implica una gran coordinación y toma de decisiones complejas (por ejemplo, participando en las decisiones sobre si continuar o no litigios importantes).

Para calificar para el nivel III de asociado de licencias, una persona debe tener once o más años de experiencia aplicable y/o dos años de experiencia en la Oficina de Licencia de Tecnología.

Un caso complejo tiene uno o más de los siguientes atributos:

- Requiere de muy buen juicio y atención especial debido a lo siguiente: número excepcionalmente elevado de solicitudes de patentes/patentes involucradas, el nivel de ingresos por regalías (potenciales o reales) y/o el número de licenciatarios que participa
- Está involucrado en un litigio en el cual Stanford es responsable o está involucrado íntimamente y donde su participación presenta una significativa responsabilidad u oportunidad de ingresos
- Nuevas y complejas cuestiones de propiedad intelectual están involucradas en la concesión de licencias, de manera tal que deben desarrollarse soluciones creativas
- El caso tiene el potencial de generar US\$ 3-5 millones, o un costo de US\$ 1 millón (en gastos de litigios o demandas contra Stanford), o tiene un gran impacto en el programa de licencias de la OLT

Ejemplos de casos complejos incluyen a:

- Programa Sondius: tecnología consiste en una cartera de patentes, marcas, obras protegidas por derechos de autor; licenciatarios incluyen una empresa incipiente, una gran empresa y otras compañías, y los campos de uso de la licencia son diversos y el potencial de ingresos es considerado significativo; Stanford invirtió importantes recursos en el desarrollo de la tecnología; el potencial de los litigios es relativamente alto.
- Portfolio ARIM: consiste en 20 patentes y tecnologías con protección de derechos de autor licenciadas de manera exclusiva y no exclusivas a muchas empresas; la estrategia de concesión de licencias es hacer que la tecnología esté ampliamente disponible, mientras que se fomenta la inversión en la misma.
- Ficobiliproteína: estrategia de licencias es complicada (licencia exclusiva a dos empresas, convirtiendo a una de estas dos licencias en una licencia no exclusiva); demandó a un licenciatario, generando más de US\$ 3 millones al año en regalías con el manejo y el seguimiento extensivo de los licenciatarios, porque la cadena de distribución a menudo no está clara; auditoría; cada licencia se negocia individualmente y por separado.

El asociado de licencias deberá demostrar un buen juicio, amplitud de conocimiento de patentes, derechos de autor y marcas y la capacidad de resolver problemas complejos de forma independiente y hacer frente a situaciones inusualmente difíciles. El asociado debe utilizar una creatividad excepcional en la estructuración de licencias en casos difíciles y complejos que sean provechosas para todos. Típicamente, los casos complejos presentan problemas que no se han tratado en el pasado y, por lo tanto, requieren soluciones especialmente creativas.

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

ENLACE DE LICENCIAS I

Con la estrecha supervisión de un asociado de licencias, el enlace de licencias debe:

- Asistir en la comercialización de las invenciones a la industria, incluyendo la identificación de posibles licenciarios, iniciar el contacto, la preparación y distribución de material promocional
- Investigar la base de datos de la biblioteca e informáticas para identificar potenciales licenciarios en el campo de uso de la invención
- Ayudar a monitorear el desempeño de los licenciarios para garantizar que se cumplan las disposiciones de diligencia
- Preparar enmiendas de rutina a los acuerdos, notificar y realizar el proceso de rescisión de los acuerdos cuando sea necesario
- Asistir en la coordinación y supervisión del registro y llevar adelante el procedimiento de patentes
- Preparar informes financieros y de estado y realizar otras tareas en el análisis y la comercialización de las invenciones según le sean asignadas y designadas por los asociados de licencias
- Mantener muy organizados y catalogados los archivos (tanto en papel como en la base informática de datos) para realizar una evaluación del seguimiento, patentamiento, comercialización y las funciones de mantenimiento de las invenciones
- Gestionar la base de datos de gestión extensiva, incluyendo la inscripción de información sobre las nuevas invenciones, mantener al día a personas, registros de empresas e información sobre patentes y la inscripción de los datos de acuerdo de licencia
- Elaborar y firmar la correspondencia propia siempre que sea posible y preparar la correspondencia para la firma del asociado

General:

Ayudar con tareas generales de apoyo de la oficina según sea necesario para el buen funcionamiento de la misma. Es de suponer que el 75% del tiempo estará dedicado a tareas administrativas.

Calificaciones:

Es deseable una formación de nivel universitaria, preferiblemente en ciencias o ingeniería, al igual que demostrar fuertes habilidades de comunicación, tanto orales como escritas. Capacidad para tomar iniciativas que permitan priorizar la carga de trabajo y para trabajar de forma independiente. Excepcional capacidad de organización y análisis. Atención al detalle. Es deseable interés/experiencia en la comercialización técnica. Capacidad para utilizar computadoras personales, familiaridad con bases de datos (4ª Dimensión, de preferencia) y los programas de software Microsoft Word y Microsoft Excel.

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

ENLACE DE LICENCIAS II

Con un poco de supervisión por parte del asociado, el enlace de licencias es responsable de la comercialización y asistencia en la gestión de la invención. La Oficina de Enlace de Licencias trabajará con el asociado de licencias (con cierta supervisión y buen juicio por parte del enlace de licencias):

- Comercialización, incluyendo la identificación de posibles licenciatarios, a través de estudios de mercado, iniciación del contacto, la preparación y distribución de materiales promocionales
- Estudio de mercado con recursos de la biblioteca y de las bases de datos informatizadas
- Elaboración de resúmenes sobre la invención para la base de datos
- Monitoreo de los acuerdos de licencia garantizando el cumplimiento de las disposiciones de diligencia y las condiciones financieras del acuerdo
- Actividades relacionadas con las patentes, incluyendo la coordinación y seguimiento de solicitudes y tramitaciones de patentes. Coordinación entre la firma, por parte del inventor del documento, y la del licenciatario
- Responsable del cumplimiento por parte de los patrocinadores, garantizando que se cumplan todas las regulaciones y obligaciones
- Preparar informes financieros y de estado y realizar otras tareas de análisis y de comercialización de las invenciones según sean asignadas y designadas por el asociado de licencias
- Preparación y ejecución de la distribución de regalías y de los contratos de confidencialidad
- Tramitación y seguimiento de casos abandonados
- Apoyo administrativo secundario e ingreso de datos en la base para el asociado
- Mantener bien organizados y catalogados los archivos (tanto en papel como la base de datos informática) para realizar un seguimiento de evaluación, registro de patentes, comercialización, y funciones de mantenimiento de las invenciones
- Programar reuniones con el inventor
- Ayudar con tareas de apoyo general, incluyendo la recepción, según sea necesario, para el buen funcionamiento de la oficina. Esta posición tendrá responsabilidades administrativas/ de oficina en apoyo al asociado de licencias

Calificaciones:

No se requiere experiencia en concesión de licencias, pero es preferible por lo menos una experiencia de tres años como asistente legal u otra experiencia relevante. Un título de BS/BA es preferido. Se privilegia la experiencia con propiedad intelectual. Capacidad de tomar iniciativa, para priorizar la carga de trabajo, llevar un seguimiento constante y trabajar de forma independiente. Son importantes buenas habilidades de comunicación (oral y escrita). Es necesaria una excepcional capacidad de organización y atención a los detalles, así como, también, experiencia con software de bases de datos, procesamiento de textos y hojas de cálculo.

CUADRO 2: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR ⁵

LISTA DE SOPs

Divulgaciones de invenciones
 Divulgaciones conceptuales
 Información preliminar de divulgación ingresada en la base de datos
 Notificación de la divulgación al gobierno y otros patrocinadores
 Examen de expediente de asociados

Acuerdo de reparto de regalías
 Preparar acuerdo de reparto de regalías
 Distribución de copias
 Introducción de los datos del acuerdo en la base de datos

Cumplimiento - gobierno y otros patrocinadores
 Patrocinadores gubernamentales
 Notificación de la divulgación a los patrocinadores gubernamentales
 Transmisión de información de cumplimiento al gobierno
 Distribución de copias
 Patrocinadores corporativos y otros
 Notificación de la divulgación a los patrocinadores corporativos u otros
 Transmitir información de cumplimiento a los patrocinadores corporativos u otros
 Distribución de copias

Procesamiento de las patentes
 Solicitud de patente
 Tramitación de patentes
 Nuevas patentes emitidas
 Mantenimiento de patente
 Abandono/vencimiento de patente

Marketing
 Decisión de comercializar
 Desarrollar un resumen no confidencial
 Desarrollar lista de empresas
 Documento de comercialización – ¿Lo han comentado/revisado los inventores?

Acuerdo de divulgación confidencial (ADC)
 Enviar dos originales del ADC al o a los potenciales licenciatarios para la firma
 Archivar el acuerdo original de Stanford.

Acuerdos de concesión de licencias
 Negociar con el(los) potencial(es) licenciatario(s) los términos del acuerdo
 Procedimiento de firma del acuerdo
 Ingresar licencia y términos de la misma en la base de datos
 Distribución de copias
 Proceso del acuerdo de concesión de licencia
 Enmiendas
 Proceso de conclusión del acuerdo

Acciones
 Recibir los títulos de participación de la empresa

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

Expedientes presentados
 Evaluar si la invención pertenece o no al “depósito”
 Pasos para enviar la invención a “depósito”
 Considerar la posibilidad de re-comercialización, mientras está en “depósito”
 Removerla del “depósito”

Rescisión de acuerdos
 Carta para dar por rescindido acuerdo recibido/emitado
 Actualizar los acuerdos en caja fuerte “terminados”
 Distribución de carta de rescisión

Expedientes abandonados
 Decisión de abandonar un expediente

Almacenamiento fuera de sitio
 Archivos que se guardarán por primera vez
 Archivos que volverán a presentarse en el almacenamiento externo
 Documentos varios para archivo

Presentación de documentación general administrativa
 Correspondencia remitida
 Presentaciones en general

EJEMPLO DE SOPs PARA ACUERDOS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS⁴

1 Negociar los términos del acuerdo con el potencial licenciatario.....Asociado

Un acuerdo de reparto de regalías debe ser completado cuando se presenta una patente o cuando se inicia una negociación de licencia.

(Véase también el Anexo L, titulado Lista de verificación de 1ª reunión con el licenciatario y Anexo M, titulado “Los parámetros de un contrato de licencia exclusiva” [no incluido en el Manual].)

1.1 Hoja de condiciones.....Asociado/Equipo

Asociado y equipo determinan los deseados:

- Términos financieros
- BATNA (por sus siglas en inglés, mejor alternativa a un no acuerdo)
- Condiciones de ruptura del acuerdo
- Tipo de licencia (no exclusiva, territorialmente exclusiva, o exclusiva)

El asociado o bien genera una hoja de términos (ver ejemplo hoja de términos [no incluido en el Manual]) o solicita una propuesta del licenciatario. En licencias exclusivas para todos los territorios, el asociado recibirá un plan de desarrollo del licenciatario.

El asociado y el representante de la empresa acuerdan los términos financieros

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

1.2 Acuerdo de concesión de licenciaAsociado

Una vez que se acuerda la hoja de condiciones, introducir las condiciones financieras y la información específica del expediente en un acuerdo de licencia estándar (ver los contratos de licencia estándar en la intranet de la OLT; que no se incluyen aquí). Utilizar la colección de cláusulas y los aportes del equipo cuando sea necesario. Mantener informado al director, sobre todo si la licencia contiene disposiciones no estándares.

1.3 Revisión de conflicto de intereses.....Asociado

Preparar memo sobre el conflicto de intereses si el inventor tiene un interés financiero en la empresa u otras relaciones con la empresa, a saber:

- tiene acciones
- es o será un consultor
- está o estará en el Consejo Científico Asesor
- tiene o va a tener la investigación patrocinada o colaborará con la empresa

a. Solicitar al inventor que envíe su memo sobre el CDI a los decanos en el que describa la relación con la empresa y cómo cualquier posible conflicto de interés sería manejado. Sugerir al inventor que revise sitio web sobre CDI de su respectiva institución (para Universidad de Stanford, ver www.stanford.edu/dept/DoR/adhoc.html). Asociado

b. Obtener aprobación requerida por el decano de la Facultad y el decano de Investigación antes de firmar el acuerdoContacto por parte del asociado

2. Procedimiento de firma del acuerdo

El orden de las firmas no es relevante; si la OLT firma en primer lugar, incluir una fecha límite para que el acuerdo sea devuelto.

2.1 Director revisa y aprueba el proyecto definitivo de acuerdo Director

2.2 Preparar dos acuerdos originales para su firmaEnlace

2.3 Firma del licenciatario (de preferencia, primero).Licenciatario

2.4 Director firma en representación de la OLT Director

2.5 Entregar al licenciatario uno de los originales Asociado/ Enlace

3. Ingresar la licencia y los datos de la misma en la base de datos.....Enlace/Asociado
Asegurarse de ingresar toda la información necesaria, incluyendo:

- En el registro de licencias:

- Todos los campos estándar
- Todos los campos estándar
- Acciones (si corresponde)
- Fondos de la Oficina de Investigación Científica (si corresponde)
- Contacto corporativo

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

- Tamaño de la institución
 - Observaciones específicas de la licencia
 - En los términos de la licencia:
 - Todas las cuestiones relativas a regalías
 - Disposiciones sobre informe de progreso
 - Cuestiones de diligencia y recordatorios
4. Distribución de copiasRecepcionista
- Guardar original en archivo seguro
 - Enviar copias al:
 1. contador de la OLT; luego al
 2. personal de la OTL, luego a
 3. la recepcionista para escaneo.
 - Copia personal al asociado (el asociado debe notificar a la recepcionista si ya tiene una copia personal).
5. Proceso y archivo del acuerdo original de Stanford
- 5.1 Después que se ingresaron los términos de la licencia:Asociado
- Si se recibió canon por emisión de patente, remitir cheque a contabilidad de la OLT para su procesamiento.
 - Si el canon en cuestión aún no se recibió, contabilidad de la OLT envía la factura al licenciatario.
- 5.2 Notificar a inventores sobre el acuerdo de licencia, verificar sus direcciones y actualizar la base de datos 4DAsociado / Enlace
- 5.3 Si el inventor solicita copia del acuerdo de licencia y no hay disposiciones sobre confidencialidad en el acuerdo que prohíban esto:Asociado / Enlace
- El inventor debe firmar y devolver un acuerdo de confidencialidad de la divulgación del inventor.
 - Archivar el original del ACD firmado por el inventor de manera SEGURA y colocar sello "CONFIDENCIAL" en la copia del contrato antes de enviarlo al inventor.
- 5.4 Cuando se licencia, notificar al abogado de patentes para que: Enlace
- Pague los aranceles altos de la entidad.
 - En la correspondencia copie a la oficina de patentes (sólo cuando se trata de licenciatarios exclusivos).
6. Enmiendas
- Enmendar cuando los cambios son "menores"; reescribir acuerdo si los cambios son importantes.
- 6.1 Realizar un máximo de dos enmiendas por acuerdo, reescribir a partir de entoncesAsociado / Enlace
- 6.2 Asociado y equipo determinan términos y condiciones deseados. .Asociado / Enlace

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

- 6.3 Seguir los mismos procedimientos para la firma de acuerdos originales (véase la Sección 2, arriba)Asociado / Enlace
- 6.4 Actualizar licencia y términos de la licencia en la base 4D si es necesario... Asociado / Enlace
- 6.5 Enmienda original archivada en CAJA FUERTE; asociado mantiene una copia personal Asociado / Enlace
7. Proceso de Rescisión de acuerdosAsociado
(Ver la sección de SOP "Acuerdos rescindidos" para más detalles [no incluida en el Manual])

EJEMPLO DE SOPs PARA DIVULGACIONES DE INVENCIONES

1. La OLT/un asociado recibe documento sobre nueva divulgación..... ..Asociado / Enlace
(para divulgaciones en línea, vaya a 3)

Dar la información al director.
(Ver <http://otl.stanford.edu/inventors/resources/disclosure.pdf>)
2. Ingreso de la información preliminar de la divulgación en la base de datos.....Director
- 2.1 Asignar número de expediente, asociar iniciales con títuloDirector
- 2.2 Dar una copia de la divulgación a la recepción.....Asistente del Director
- 2.3 Crear carpeta con correspondencia y entregársela al asociado Recepción
Dar copia de la divulgación a gerente de cumplimiento. (Vea la sección de SOP.....
"Archivos administrativos generales" [no incluida en el Manual])
- 2.4 Revisar, firmar y presenciar la divulgación, luego entregarla al enlace para su
procesamientoAsociado
- 2.5 Introducir toda la información restante del formulario de divulgación de invención
en la base de datos, incluyendo los siguientes datos de cada inventor:
- Nombre
 - Direcciones
 - Dirección de correo electrónico
 - Número de teléfono
 - Número de fax
 - Departamento (por favor verificar con el Directorio de Stanford).....Enlace
- También tildar cada casillero de la base de datos que corresponda para relaciones o situaciones especiales (por ejemplo, del HHMI o SRC).
- 2.6 Si la invención es patrocinada y el patrocinador ya está en la base de datos, ingrese el nombre del patrocinador y el número de contrato en la parte de los patrocinadores de la pantalla de expediente.....Enlace

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

Si no hay ningún patrocinador o figura como "Ninguno": corroborar con el inventor.

Si un inventor es un empleado del HHMI: el HHMI debería incluirse como uno de los patrocinadores.

Si un inventor es un empleado de VA: VA debe ser incluido como uno de los patrocinadores. (Vea la sección SOP "Cumplimiento: gobierno y otros patrocinadores" [no incluida en el Manual])

- 2.7 En caso de patrocinador no esté aún en la base de datos, obtener copia de cualquier acuerdo de patrocinio no federal de la Oficina de contratos industriales, de la Oficina de investigación patrocinada o del inventor y poner el acuerdo en el archivo. A continuación, introduzca información del patrocinante/términos en la base de datos. Verificar los requisitos del patrocinador y comunicarlos al gerente de cumplimiento, según sea necesario. (Vea la sección SOP "Cumplimiento: gobierno y otros patrocinadores" [no incluida en el Manual])..... Enlace
3. La OLT recibe una nueva divulgación en línea y la base de datos notifica al director
Director
- 3.1 El director asigna expediente a asociado y genera base de datos y la envía por mail a
asociado/equipo de enlace Director
- 3.2 Imprimir adjunto(s) del mail del director, si hubiese, para archivo de
correspondencia..... Enlace
- 3.3 Revisión de divulgación (que se encuentra en la pantalla de la base de datos de divulgaciones):
- Agregar/actualizar información del inventor y patrocinador en la base de datos según sea necesario
 - Si no hay ningún patrocinador o figura como "ninguno": corroborar con el inventor.
 - Si un inventor es un empleado del Howard Hughes Medical Institute: el HHMI debería incluirse como uno de los patrocinadores.
 - Si el inventor es un empleado de la Administración de veteranos: la VA debe figurar como uno de los patrocinadores
 - Expediente de aprobación y base de datos generada se envía por e-mail al director
 - Imprimir divulgación
- 3.4 El director crea expediente y envía e-mail 4D a asociado/equipo de enlace..... Director
- 3.5 Una vez que el número de expediente ha sido asignado por el director, escribir el número de expediente en la esquina superior derecha de la divulgación impresa y entregar la información original (con las impresiones de archivos adjuntos, si los hubiera) a la recepción para que cree la carpeta de correspondencia..... Enlace
- 3.6 La base de datos notifica al gerente de cumplimiento de la nueva divulgación.....
Database
4. La OLT notifica al gobierno y otros patrocinadores de la acción de Stanford sobre la divulgación
(Vea la sección de SOP "Cumplimiento: gobierno y otros patrocinadores" [no incluida en el Manual])..... Gerente de Cumplimiento

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

5. Revisión del expediente por Asociado
- 5.1 Leer divulgación y concertar una cita con inventor(es) en el plazo de 1 mes...
Asociado
- Hacer que inventor(es), testigos y asociado firmen la divulgación.
- Si hubo un acuerdo de transferencia de material (ATM): realizar copia del ATM de los archivos de la Oficina de contratos industriales y revisar por cualquier requerimiento de PI.
- Confirme si el o los inventor(es) planean publicar o presentar, aunque sea en línea.
- Introduzca nota de estado (en la pantalla Notas de la base de datos) que describa reunión con inventor y evaluación de expediente.
(Véase también el Anexo B: Lista de verificación de 1ª Reunión con el inventor [no incluido en el Manual])
- 5.2 Evaluar divulgación para establecer patentabilidad y potencial comercial. La evaluación puede incluir aportes de:
- Equipo de Ciencias biológicas o físicas
 - Abogados de patentes
 - Contactos en la industria
 - Expertos técnicos (por ejemplo, otros profesores, Red Niodesign)
 - Comercialización completaAsociado/Equipo
- 5.3 Si no se incluyó en la divulgación, obtener información o resumen de información sobre comercialización del inventor o crear resumen de comercialización.
Asociado / Enlace
(Ver Anexo D: Resumen marketing [no incluido en el Manual])
- 5.4 Introducir la siguiente información en la base de datos (debe actualizarse si hubo una divulgación en línea):
- Resumen
 - Aplicaciones
 - Ventajas
 - Publicaciones
 - Estado del desarrollo
 - Continuación de la investigación
 - Enlaces al sitio web del laboratorio
 - Estado
 - Acción
 - Categorías
 - Bio/PhySci
 - EPIC si se aplica
 - Fecha habilitación de patenteAsociado / Enlace
- 5.5 Tomar decisión preliminar sobre presentación nacional/extranjera. Diferirla si se requiere más investigaciónAsociado / Equipo
- 5.6 Enviar memo estándar sobre el acuerdo de reparto de regalías si:
- La invención está siendo comercializada
 - La solicitud de patente se ha presentado
 - Acuerdo no necesario si la invención es abandonada antes de su comercialización... Enlace

(Ver Sección de SOP "Acuerdos de reparto de regalías" [no incluida en el Manual])

