

El Rol del Inventor en el Proceso de Transferencia de Tecnología*

ANNE C. DI SANTE, *Directora del Departamento de Transferencia de Tecnología - University Wayne State, EE.UU.*

RESUMEN

Sin los inventores, no existiría ninguna tecnología que transferir. Pero sin especialistas en ella, el proceso de transferencia de tecnologías sería muy limitado. Por lo tanto, las buenas relaciones entre los inventores y los especialistas en transferencia de tecnologías son esenciales para el éxito del emprendimiento comercial. Estas relaciones se deben establecer mucho antes de que se requieran los servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT). Una relación sana permitirá que los gerentes de tecnologías puedan negociar tanto las inquietudes académicas como las comerciales frente a acuerdos de licenciamiento. El asegurar que el inventor esté conforme con las metas de la OTT también hará que sea mucho más fácil que todos comprendan cómo una cierta tecnología puede satisfacer los requerimientos del mercado, que adviertan la existencia de potenciales licencias y que verifiquen si un licenciataria está cumpliendo con sus obligaciones. Por todas estas razones, entre otras, la OTT siempre debe esforzarse en orientar, desarrollar y mantener buenas relaciones con los inventores.

no se puede lograr sin el inventor. El desafío para el especialista en transferencia tecnológica es obtener el total respaldo del inventor, un individuo sobre quien el gerente de transferencia tecnológica no tiene ninguna autoridad efectiva. Además de lograr el respaldo del inventor, el especialista en transferencia tecnológica debe tener buenas relaciones con la OTT, así como al interior de la universidad. También debe asegurar que el inventor tenga expectativas realistas respecto de las posibilidades reales de comercialización. Este capítulo examinará los diversos roles que juega el inventor en el proceso de transferencia tecnológica y las diversas responsabilidades que tiene el especialista en transferencia tecnológica respecto del inventor.

1. INTRODUCCIÓN

Las habilidades del especialista en transferencia tecnológica son específicas y propias de la profesión, además de cruciales para la gestión y licenciamiento de la propiedad intelectual (PI). No obstante, la transferencia exitosa de una tecnología

2. EL INVENTOR COMO CREADOR DE TECNOLOGÍAS

El rol esencial que cumple el inventor es la creación y desarrollo de las tecnologías que serán transferidas. Nadie entenderá mejor la tecnología que el propio inventor, por lo que es necesaria su total colaboración en la divulgación y en el proceso de transferencia tecnológica. Para

Di Sante AC. 2010. El Rol del Inventor en el Proceso 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: Estamos muy agradecidos de la Asociación de Gerentes de Tecnologías de la Universidad (AUTM) por permitirnos actualizar y editar esta publicación e incluirla como capítulo en este Manual. La publicación original se publicó en el Manual de Transferencia Tecnológica de la AUTM (Segunda Edición, Parte V: Capítulo 2).

Los Editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010. AC Di Sante. 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.

desarrollar la mejor relación laboral posible con el inventor, la reputación de la OTT y del gerente de transferencia tecnológica son fundamentales, así como también las relaciones públicas al interior de la institución.

El especialista en tecnologías debe asegurarse, por una parte, de que el inventor conozca la OTT antes de que aparezca con una gran invención, y por otra,¹ debe tener conocimiento desde un comienzo sobre la invención. El cuerpo docente hoy día tiene mucha mayor conciencia del proceso de transferencia de tecnologías que hace una década, pero un gerente no debe asumir que esto es suficiente y, por lo tanto, debe motivar a los académicos para que presenten divulgaciones de invenciones. El inventor debe tener plena conciencia de la importancia de divulgar en forma oportuna una invención a la OTT. Aunque hacer ver a los académicos los *riesgos* existentes en divulgaciones prematuras a través de publicaciones puede resultar en más consultas a la OTT sobre tecnologías que no están listas para su licenciamiento. Es más fácil contestar “*aún no*” que tener que explicar por qué se perdió la gran invención.

El especialista en transferencia tecnológica tiene como desafío desarrollar sistemas que promuevan la difusión de información oportunamente, a la vez que debe estar consciente del entorno académico específico de la universidad y de la presión sobre el cuerpo académico. Los procedimientos desarrollados para la difusión de información deben ser relativamente fáciles de usar, ya que es vital que la OTT reciba la divulgación de una invención no sólo de manera oportuna sino en su totalidad. El gerente de tecnologías también puede verse enfrentado a las preocupaciones de un miembro del cuerpo docente sobre aspectos de confidencialidad. Por ejemplo, el inventor puede estar dispuesto a divulgar su invención a sus pares académicos, incluso a aquellos de otras instituciones, pero puede desconfiar del personal de la OTT o considerarlo como simple burocracia administrativa. En este caso el gerente de tecnologías tendrá que despejar estas preocupaciones o aprensiones para contar con la total participación del inventor en el proceso de transferencia tecnológica.

3. ROL EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN

Una vez que se tomó la decisión de solicitar una patente, la pregunta más frecuente que escuchará un especialista en transferencia tecnológica es: “¿*Cuánto tiempo me tomará esto?*”. Aunque podemos sentirnos tentados a minimizar los esfuerzos requeridos, es importante entregar estimaciones realistas para prevenir falsas expectativas. Dependiendo de la tecnología en cuestión y del detalle requerido en el documento de divulgación de la invención, la contribución del inventor y las etapas de redacción y presentación de documentos pueden variar desde mínimas a sustanciales.

El inventor y el consultor en patentes debieran interactuar desde un comienzo para desarrollar una relación de confianza que les permita elaborar una solicitud de patente consistente. Se le debe garantizar confidencialidad al inventor y este debe estar convencido del valor que tiene revelar completamente la tecnología al consultor en patentes. Además de ayudar en el proceso de redacción, el inventor es necesario para determinar la autoría de la invención. Por ejemplo, muchos académicos equiparan la titularidad de la invención con autoría, por lo que nombrarán una lista de inventores colaboradores utilizando el mismo criterio que cuando nombran autores en documentos científicos. Afortunadamente, el consultor en patentes puede asumir el rol de interventor en materias de titularidad de invenciones, aunque es posible que se le solicite a la OTT la asistencia de cátedras de otras facultades y de otros administrativos de la universidad en aquellos casos que resulten más difíciles.²

Asimismo, el inventor debe ser un socio predisposto durante el proceso de solicitud de una patente. Aun cuando el concepto de no obviedad puede ser difícil de captar³, un abogado de patentes hábil trabajará muy cercanamente con el inventor con el fin de lograr las respuestas necesarias para resolver este tipo de rechazos en solicitudes de patentes. El inventor debe ser motivado a leer el material y entregar respuestas a las consultas del abogado; después de todo, el inventor conoce el campo mejor que nadie. La mayoría de los académicos responde bien a la traducción por parte de un abogado del

“*patentes*” al simple español. Para el inventor es más fácil contestar preguntas directas que un pedido general como “*por favor lee esto y dime qué piensas*”. Aunque pudiera costar más en tiempo de abogado que el consultor lea, analice y desarrolle las preguntas para responder a una Acción Oficial (*Office Action: comunicado de la Oficina de Patentes de los EE.UU. notificando al solicitante si las reivindicaciones fueron aceptadas y entregando razones para el rechazo de reivindicaciones*), la inversión resultará provechosa si las respuestas necesarias se comparten desde un principio.

Presentar una solicitud de patente y obtener su concesión no son las únicas metas de la OTT. Prácticamente en el 100% de los casos, el especialista en transferencia tecnológica también necesitará que el inventor transfiera la tecnología al licenciataria. Adicionalmente, una vez emitida la patente y licenciada la tecnología, el inventor pudiera asumir el rol no oficial de “inspector de infracciones”, detectando la venta de un producto que pudiera constituir infracción a la patente. Se debe fomentar que los inventores informen sus sospechas de infracción a la OTT, la que podrá investigar y perseguir a los infractores.

Los desarrolladores de software y aplicaciones multimedia debieran estar bien informados respecto del uso de los avisos de derechos de autor; debiera ser instintivo el colocar el aviso pertinente en un nuevo programa computacional. Esto dependerá, por supuesto, de la política específica sobre derechos de autor vigente en la institución.

Los materiales biológicos con potencial de comercialización son otra forma de PI que no siempre se asocia a la protección de patente. El inventor debe comprender la diferencia entre la transferencia a instituciones de investigación sin fines de lucro y la transferencia a instituciones con fines de lucro, que podrían utilizar la tecnología como una herramienta para el desarrollo de productos. Es importante que el inventor entienda que se conservará el valor del material si se controla su divulgación. Este control no impide que el inventor cumpla con la obligación de entregar muestras de los materiales a aquellos que desean repetir experimentos, como lo requieren diversas publicaciones científicas, o de cumplir con disposiciones legales para la difusión de

herramientas de investigación. En la gestión de materiales biológicos es esencial que el especialista en transferencia tecnológica y el inventor diseñen y acuerden un plan de difusión que maximice el potencial de comercialización, sin perjudicar la investigación científica⁴.

4. ROL EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

El proceso de transferencia tecnológica consta de muchos pasos, algunos en forma concurrente. Un inventor participa en distintos niveles, en cada paso, aunque esto dependerá de muchos factores, incluyendo la cultura organizacional de la universidad y los actores involucrados.

4.1 Comercialización

El especialista en transferencia tecnológica no puede esperar conocer todos los sectores industriales, mercados o nichos en los cuales las tecnologías pueden ser aplicadas. En la mayoría de los casos, es el inventor quien conocerá tanto a los actores académicos como a los industriales en el área. Adicionalmente, el inventor puede tener una comprensión más clara respecto de las necesidades de mercado no satisfechas y si la tecnología las cubre. Esta información le permitirá al especialista en transferencia tecnológica hacer un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) con una investigación de mercado relativamente pequeña. Un inventor también puede ser una buena fuente para otra información de mercado, como el tamaño del mercado, la localización de éste y las tecnologías competidoras, tanto en el medio académico como en la industria. Aun cuando cualquier cifra debe ser verificada con una fuente externa, un inventor puede ser una fuente integral de información de mercado para comenzar la labor de comercialización.

4.2 Identificación de potenciales licenciataria

Un gerente puede suponer que un inventor será contactado por potenciales licenciataria debido a sus publicaciones, presentaciones en seminarios y contactos en la industria. Muchos inventores hablan con amigos en la industria

para discutir sus investigaciones. Es importante incentivar al inventor para que dirija las consultas comerciales a la OTT. Derivar estas consultas al gerente de tecnologías ayudará a lograr diversos objetivos. Primero, permite que el especialista en transferencia tecnológica realice la gestión de comercialización de la tecnología, controlando el interés comercial y posibilitando tener en cuenta a todos los potenciales licenciarios al tomar la decisión final. Segundo, establece en los inicios del proceso quién será el contacto de licenciamiento clave al tomar la decisión de licenciar. Tercero, evita que el inventor *venda la idea* a más de una persona. Cuarto, al asignarle al inventor un rol secundario en las negociaciones, éste se aísla de las decisiones de licenciamiento, permitiendo de esta forma que el inventor y el científico industrial desarrollen y mantengan una relación basada en el interés de la ciencia y no en el comercial. De hecho, es de esperar que el científico industrial se transforme en el defensor de la innovación al interior de la empresa licenciataria, siendo el inventor partícipe del primer paso de este proceso.

4.3 Información para el potencial licenciario

Determinar cuál información proveer a un potencial licenciario es en parte un proceso intuitivo. Por ejemplo, el especialista en transferencia tecnológica generalmente se encarga de asuntos como la solicitud de patente, las políticas de PI y el licenciamiento, mientras que los temas técnicos, prototipos, demostraciones y materiales para evaluación probablemente provengan del inventor. En relación con lo último, el inventor es quien mejor conoce la tecnología – qué puede y qué no puede hacer– y, por lo tanto, está en mejores condiciones para compartir dicha información. El gerente de transferencia tecnológica puede motivar al inventor para que intercambie ideas con su contraparte en la industria sobre las dificultades que pueden surgir durante el proceso de escalabilidad. Es posible que un inventor se ponga intranquilo frente a la total divulgación de la tecnología hacia la industria. El especialista en transferencia tecnológica debe trabajar en conjunto con el inventor para asegurar que el momento de divulgación total sea oportuno durante el proceso de revisión, y

que dicha divulgación se pueda documentar de alguna forma.

4.4 Negociaciones de licenciamiento

El nivel de participación del inventor en las negociaciones de licenciamiento, en realidad, depende de cada persona. La decisión sobre la medida en que se debe involucrar al inventor está en manos del especialista en transferencia tecnológica. El gerente debe sopesar la personalidad del inventor, sus habilidades interpersonales y su preparación en negociaciones comerciales, así como su comprensión de las políticas de la OTT, del conocimiento del licenciario, y las habilidades para operar como parte del equipo de negociación. El especialista en transferencia tecnológica debe estar atento a señales que indiquen que el inventor se está pasando al lado del licenciario durante las negociaciones, lo que a veces sucede. Con frecuencia, el gerente puede solucionar esto invirtiendo tiempo en conversaciones con el inventor para identificar las razones subyacentes para su inclinación hacia el punto de vista del licenciario. Es importante que el inventor esté de acuerdo con las razones para el quiebre de una negociación y esté preparado para retirarse de la transacción. Si un inventor está aprensivo respecto de las negociaciones comerciales, debiera mantenerse al margen. Si esto fuera necesario, el especialista en transferencia tecnológica igual debe mantener informado al inventor sobre el estatus de las negociaciones de licenciamiento, para mantener controladas las expectativas y para conservar una buena relación con el inventor. Asimismo, se debe incentivar al inventor para que mantenga informado al gerente de transferencia tecnológica respecto de lo que pudiera haber escuchado de parte de sus contactos al interior de la empresa. El especialista en transferencia tecnológica debe ser notificado de cualquier actualización técnica, especialmente durante el transcurso de las negociaciones, ya que puede ser importante revelar esta información a la empresa oportunamente. Puede ser provechoso programar reuniones informativas frecuentes con el inventor durante las negociaciones. Estas reuniones cumplen con dos propósitos: actualizaciones de la

negociación y actualizaciones de la técnica. Previo a la firma del acuerdo, el inventor debe identificar con exactitud qué materiales, conocimientos, etc., deben ser transferidos al licenciataro. El inventor también debe acordar con el licenciataro cuál es la mejor forma de realizar la transferencia. Es posible que el licenciataro desee tener acceso al inventor una vez que el acuerdo entre en vigor, por ejemplo, contratando al inventor en calidad de consultor. El especialista en transferencia tecnológica debe mantenerse informado de estas actividades y verificar que se cumpla toda obligación que tenga la universidad bajo el acuerdo, así como que cualquier nuevo vínculo entre el licenciataro y el inventor se encuentre bajo el marco de las políticas de la licencia y de la institución.

4.5 Diligencia del licenciataro y cumplimiento de la licencia

Una vez emitida la licencia, el inventor pasa a ser una fuente de información fundamental. Es de extrema importancia que la OTT desarrolle sistemas para hacerle seguimiento al cumplimiento y diligencia de una licencia⁵. En un mundo perfecto, el especialista en transferencia tecnológica mantendría una relación cercana con su contraparte en la empresa licenciataro. Con frecuencia, sin embargo, será el inventor quien tenga más información que nadie sobre el desarrollo tecnológico del licenciataro. En la mayoría de los casos, el contacto con la contraparte científica del licenciataro es clave para un flujo de información fluido. De hecho, la relación entre el inventor y su contraparte científica puede ser un indicador que le ayudará al gerente de tecnologías a determinar si el licenciataro está procurando el desarrollo de la tecnología diligentemente. El especialista en transferencia tecnológica debe incentivar al inventor a informar a la OTT sobre la intensidad de los esfuerzos del licenciataro (o su ausencia). También es útil contar con información específica sobre el cumplimiento de hitos en aspectos técnicos. Motive al licenciataro a involucrar al inventor (en calidad de observador) en las discusiones sobre el desarrollo del producto. De esta forma, el inventor se mantendrá informado y podrá ayudar

frente a problemas técnicos que pudieran surgir cuando el licenciataro implemente la tecnología a mayor escala.

4.6 Cuando todo anda bien

Cuando un emprendimiento de transferencia tecnológica es todo un éxito, el inventor, el licenciataro, la universidad (incluyendo la OTT) y el público salen beneficiados. Es posible que el inventor también se vea afectado por la fama y fortuna, dependiendo del descubrimiento. Los comentarios positivos tienen el potencial de llegar a oídos de otros académicos, pudiendo motivar a aquellos que aún no se han atrevido a incursionar en las aguas de la OTT a divulgar una invención. Por el contrario, el éxito también puede acarrear una atención no deseada, con frecuencia en relación con el flujo anticipado de ingresos. Pueden surgir disputas sobre la distribución de royalties entre el inventor, su cátedra o el decano. Es posible que se cuestione la política de distribución de royalties de la universidad. Si se esperan ingresos significativos, es posible que se evalúe la redistribución de fondos que tradicionalmente se destinaban para un propósito específico. Un especialista de transferencia tecnológica hábil permanecerá en contacto con el inventor como protección frente a este tipo de sucesos y/o para estar disponible en caso de que se requiera de asistencia. Cuando aparecen los cuestionamientos, es posible que se llame a la OTT para ofrecer sugerencias o ser incluido en los debates, aun cuando su preferencia sea permanecer neutral.

4.7 Cuando todo anda mal

Las primeras señales de que un acuerdo de licenciamiento no se está desarrollando de acuerdo a lo planificado generalmente las recibe (intencionalmente o no) el inventor. El especialista en transferencia tecnológica debe, por lo tanto, orientar al inventor para que sea capaz de reconocer puntos problemáticos. Es buena idea aconsejar al inventor respecto de los temas a los cuales debe estar atento y de cuándo debe contactar a la OTT para informar asuntos preocupantes. Mejor aún, el especialista en transferencia tecnológica debiera permanecer en contacto rutinario con el inventor

de manera que pueda estar pendiente de los esfuerzos del licenciataria en I+D. Si una licencia es puesta a término (cualquiera sea la razón), el inventor puede ser de ayuda para asegurar que la institución recupere de parte del licenciataria todo lo debido. Si el gerente de tecnología se encontrara en la no envidiable posición de tener que poner fin a una licencia, el inventor podría ser instrumental en la determinación de la existencia de incumplimiento en obligaciones de diligencia. Los gerentes deben ser precavidos, no obstante, frente a un llamado telefónico del inventor excesivamente celoso solicitando la terminación de una licencia. Por ejemplo, un inventor que tiene dificultad para pasar de la etapa de investigación a la etapa de desarrollo de producto pudiera percibir el progreso de *investigación a desarrollo* como señal de un licenciataria incompetente.

Frente a la eventualidad de un litigio, el especialista en transferencia tecnológica podría solicitar el apoyo del Departamento de Asuntos Legales de la Universidad para asegurarse de que el inventor comprenda el proceso. Específicamente, el inventor debe saber qué se espera de él como inventor, y en qué consiste el procedimiento. Un litigio es complejo y requiere de coordinación y cooperación. Si la OTT necesitara iniciar un recurso legal en materia de licenciamiento, ciertamente se verán beneficiados tanto el especialista en transferencia tecnológica como el inventor por haber establecido anticipadamente una relación duradera y de apoyo mutuo.

5. EL INVENTOR COMO EMPRENDEDOR

Con la creciente importancia que se le ha dado al rol de la transferencia tecnológica en la actividad del desarrollo económico, los gerentes pueden esperar un cambio en la relación cuando el inventor asume el rol de emprendedor. Muchos factores serán influyentes en la evolución de la relación, incluyendo quién es el impulsor de la actividad emprendedora, si la OTT o el inventor. Sea quien sea, es importante que el inventor reconozca que la obligación fiduciaria del especialista en transferencia tecnológica está con la universidad. En el pasado, en los casos de licenciamiento a terceros, los intereses del

inventor y de la universidad se encontraban muy alineados. Pero hoy en día la situación es distinta. Sea diligente en comunicarle al inventor las expectativas de la universidad respecto de su adecuado apoyo en asuntos comerciales y legales. Para prevenir problemas que pudieran surgir en el camino, de los cuales pudiera ser difícil recuperarse, el inventor-emprendedor debe comprender las políticas de la universidad sobre conflictos de interés y conflictos de compromiso. El especialista en transferencia tecnológica debe motivar al inventor para que mantenga un flujo de información frecuente a su cátedra o decano. Al mismo tiempo, el especialista en transferencia tecnológica también debe entregar la información adecuada a la administración, cátedra y decano. El inventor-emprendedor debe reconocer que las negociaciones de licenciamiento con la empresa deben ser en condiciones de igualdad y que, con frecuencia, requieren de aprobación a niveles superiores, lo que puede retrasar en semanas la concreción del acuerdo. El inventor-emprendedor tiene el potencial para convertirse en el portavoz de los esfuerzos de la universidad para la transferencia tecnológica. O, por el contrario, el inventor-emprendedor podría transformarse en el peor crítico de dicha actividad, dependiendo de cómo estas relaciones se gestionen y equilibren.

6. OTROS ASPECTOS EN LA GESTIÓN

6.1 Otros roles del inventor en la transferencia de tecnologías

El inventor participa en muchas otras actividades de transferencia tecnológica a lo largo de su carrera académica, que suceden sin la participación del especialista en transferencia tecnológica. Estas actividades, como consultorías, educar y formar estudiantes, publicar estudios, realizar presentaciones en conferencias, distribuir afiches, participar en un consorcio e involucrarse en acuerdos de investigación patrocinados, se pueden describir como la transferencia de conocimiento ("*know-how*") sin licenciamiento.

Aun cuando el especialista en transferencia tecnológica pudiera no estar involucrado en ninguna de estas actividades al principio, algunas

de ellas (si no todas, en algún punto del tiempo) afectarán los esfuerzos del gerente de tecnologías. En estas situaciones, es preferible aplicar un enfoque educacional. Siempre que sea posible, informe a los académicos sobre los efectos de las publicaciones técnicas o de la cesión de derechos en contratos de consultoría, entre otros. El crear conciencia de estos efectos acarrea un mayor número de consultas a la OTT, pero la información anticipada puede evitar situaciones complicadas a futuro.

6.2 Gestión de las relaciones

Es imperativo que el especialista en transferencia tecnológica esté consciente de los diversos grupos con los cuales el inventor necesita tratar en el mundo académico: abogados de patentes, personal de la OTT, representantes de subvenciones y contratos, catedráticos, decanos, patrocinadores, colaboradores académicos, licenciarios y estudiantes, sólo por nombrar algunos. Recuerde, tanto el inventor como el especialista en transferencia tecnológica funcionan al interior de la cultura organizacional de la institución. Además, la cultura organizacional de la universidad podría ser una isla respecto de la cultura local, sujeta a análisis frecuentes y posibles críticas.

Es importante que el especialista en transferencia tecnológica se mantenga en un lugar prioritario en la lista de individuos con quienes el inventor cultiva relaciones. Los académicos, sin embargo, no son generalmente evaluados por el número de divulgaciones presentadas o de patentes conferidas; las publicaciones y las subvenciones siguen siendo prioritarias. Recuerde siempre esto y tenga la certeza de que si el especialista en transferencia tecnológica acepta incondicionalmente el entorno académico, con el tiempo se desarrollará una relación abierta y de confianza con el inventor.

Es posible que se le solicite a la OTT operar como intermediario, negociador o defensor del inventor frente a cualquiera de los grupos de personas anteriormente mencionados. Esta es una responsabilidad compleja, ya que la OTT necesita mantener también su propia relación con cada uno de estos grupos. Se deben tener en cuenta todos los posibles resultados y repercusiones,

tanto para el inventor como para la OTT, cuando se asumen estos roles.

6.3 Gestión de las expectativas

Una parte importante en la gestión de la relación entre la OTT y el inventor es asegurar que el inventor mantenga expectativas realistas. Un antiguo colega acuñó esta pregunta hipotética en un formulario de divulgación: *“Por favor, indique el valor de esta tecnología: ¿vale millones, billones, o es invaluable?”* Y aun cuando esto se sugirió como un toque de humor, el sentimiento se acerca bastante a la realidad. Con frecuencia existe una gran distancia entre el inventor y la OTT respecto del potencial de comercialización de una invención. El desafío que enfrenta el especialista en transferencia tecnológica es mantener diplomáticamente las expectativas del inventor alineadas con las expectativas realistas. Pedirle la opinión a un tercero puede ser provechoso. Por ejemplo, el gerente de tecnologías pudiera solicitarle ayuda a un miembro docente en quien confía y que tenga experiencia en transferencia tecnológica. Un abogado de patentes o un consultor externo pueden ayudar a bajar las expectativas. Las evaluaciones de representantes de la industria podrían ser la única validación que un inventor aceptara. Un gerente podría procurar identificar con quiénes se relaciona mejor el inventor y solicitarles su apoyo. Es interés de todos el ser realistas desde un principio. Si la percepción de valor del inventor está distorsionada, es posible que su cátedra también tenga expectativas distorsionadas y el decano de la facultad podría también estar muy optimista. En estas situaciones, el departamento de transferencia tecnológica invierte mucho tiempo (y capital político) bajando las expectativas y redefiniendo lo que es razonable esperar. La recuperación de expectativas decepcionadas puede tardar años y la brecha entre las expectativas y lo que se logró en la práctica puede terminar eventualmente en una reorganización de la oficina.

7. CONCLUSIONES

Si bien la gestión de tecnologías diversas es un desafío permanente para el gerente de tecnologías,

mayor desafío aún es la interacción efectiva con un grupo diverso de inventores. Aun cuando estas relaciones complejas y dinámica interpersonal podrían, a veces, ser abrumadoras, tanto para el inventor como para el gerente de transferencia tecnológica, trabajar en conjunto puede ser muy gratificante. Estas interacciones agregan una dimensión inesperada al trabajo del especialista en transferencia tecnológica que con frecuencia resulta grata. n

- 5 Tretheway JA y H Bremer. Monitoring the License Agreement, AUTM Technology Transfer Practice Manual, AUTM: Northbrook, Ill.

AGRADECIMIENTOS

La autora desea agradecer a los muchos inventores creativos con quienes ella ha tenido el placer de trabajar los últimos 20 años. Ella está especialmente en deuda con Leroy B. Townsend, Ph.D., Profesor Emérito de la Universidad de Michigan, no sólo por ayudarle a comprender las motivaciones del inventor académico, sino también por su ingenio, visión y amistad.

ANNE C. DI SANTE, *Directora Departamento de Transferencia Tecnológica Universidad Wayne State, 5057 Woodward Ave., Suite 6306, Detroit, MI, 48202, EE.UU. anne.disante@wayne.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: Di Sante AC. 2007. The Role of the Inventor in the Technology Transfer Process. 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 Vea también en este Manual el capítulo 8.4 por D. McGee, en su versión original en inglés. Disponible en línea en www.ipHandbook.org
- 2 Gates ER y MN Rader. 2001. Disentangling Inventorship. The Journal of the Association of University Technology Managers. vol. XIII. www.autm.net/pubs/journal/01/disentangling.html.
- 3 Terry KR y JE Embretson. 2001. Patent Application Filing in the United States. AUTM Technology Transfer Practice Manual, AUTM: Northbrook, Ill.
- 4 Vea también en este Manual, capítulo 7.3, por AB Bennett, WD Streitz y RA Gacel, en su versión original en inglés. Disponible en línea en www.ipHandbook.org