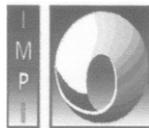


WIPO/INV/MTY/02/10

ORIGINAL: Inglés

FECHA: abril de 2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENCIÓNES Y TECNOLOGÍA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)
y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA BAYERN PATENT - PROMOCIÓN DEL
PATENTAMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN DE LAS INVENCIÓNES EN LAS
UNIVERSIDADES BAVARAS

*Documento preparado por el Dr. Oliver Kemper, Gerente de Licencias, Bayern Patent,
Centro de Patentes Fraunhofer para la Investigación Alemana (PST), Munich, Alemania*

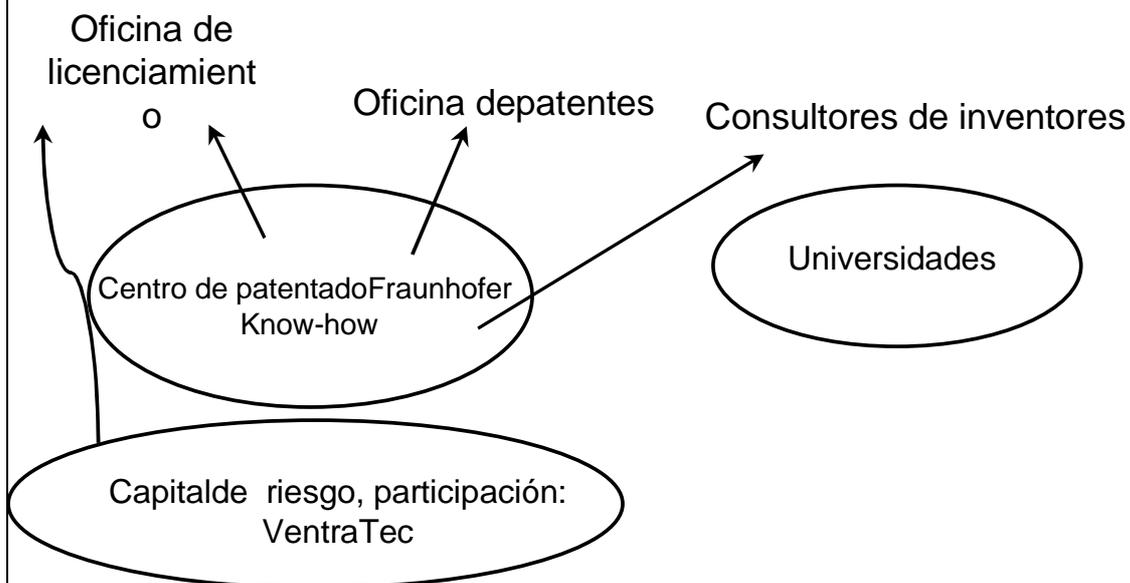
Porqué las universidades no reclaman actualmente los inventos?

-  Las publicaciones científicas toman una prioridad preponderante
-  Carencia de interés por las patentes en la universidad y para con los inventores
-  Carencia de recursos de financiamiento para patentar
-  Carencia de infraestructura para el patentado y la explotación comercial en las universidades

Puntos de partida de *BayernPatent* :

-  Intensificación de la cultura de patentes
-  Facilitación de financiamiento de *High Tech Initiative* para patentes
-  Provisión de la infraestructura necesaria (Asesoramiento de inventores, oficina de patentes, oficina de licenciamiento)

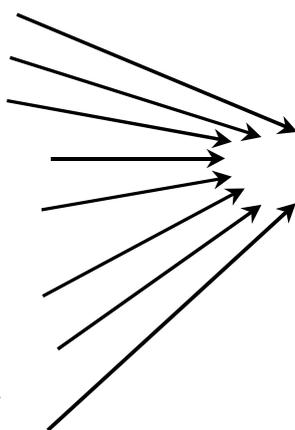
Estructura de BayernPatent: decentralizada-centralizada



Estructuras TT internacionales: Ejemplo California

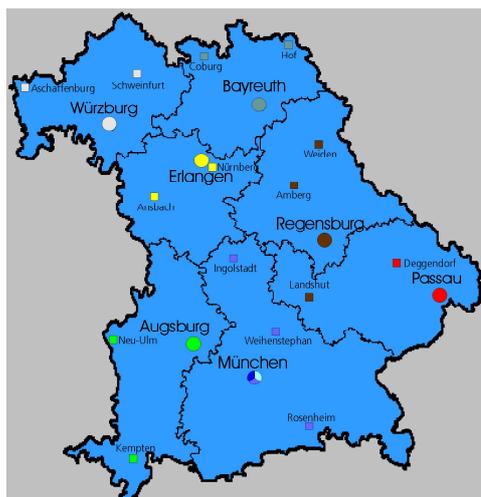
Campos UC

Berkeley
Davis
Irvine
Los Angeles
Merced
Riverside
San Diego
San Francisco
Santa Barbara
Santa Cruz



TTOUC central

Oakland



Augsburg

Wolfgang Grenz
TCAugsburg, UniversidadAugsburg, TCKempten, TCNeu-Ulm

Bayreuth

Dr. Gerd Kammerer
Universidad Bayreuth, TCCoburg, TCHof

Erlangen

Dr. Rolf Kapust
Universidad Friedrich - Alexander Erlangen - Nürnberg, TCNürnberg, TCAnsbach

München

Dr. Andrea Friedrich
Universidad Ludwig-Maximilian Munich

Alexander Papaderos
Universidad Técnica Munich

Dr. Wolfgang Mayer
TC Munich, TCWeihenstephan, TCRosenheim, TCIngolstadt

Passau

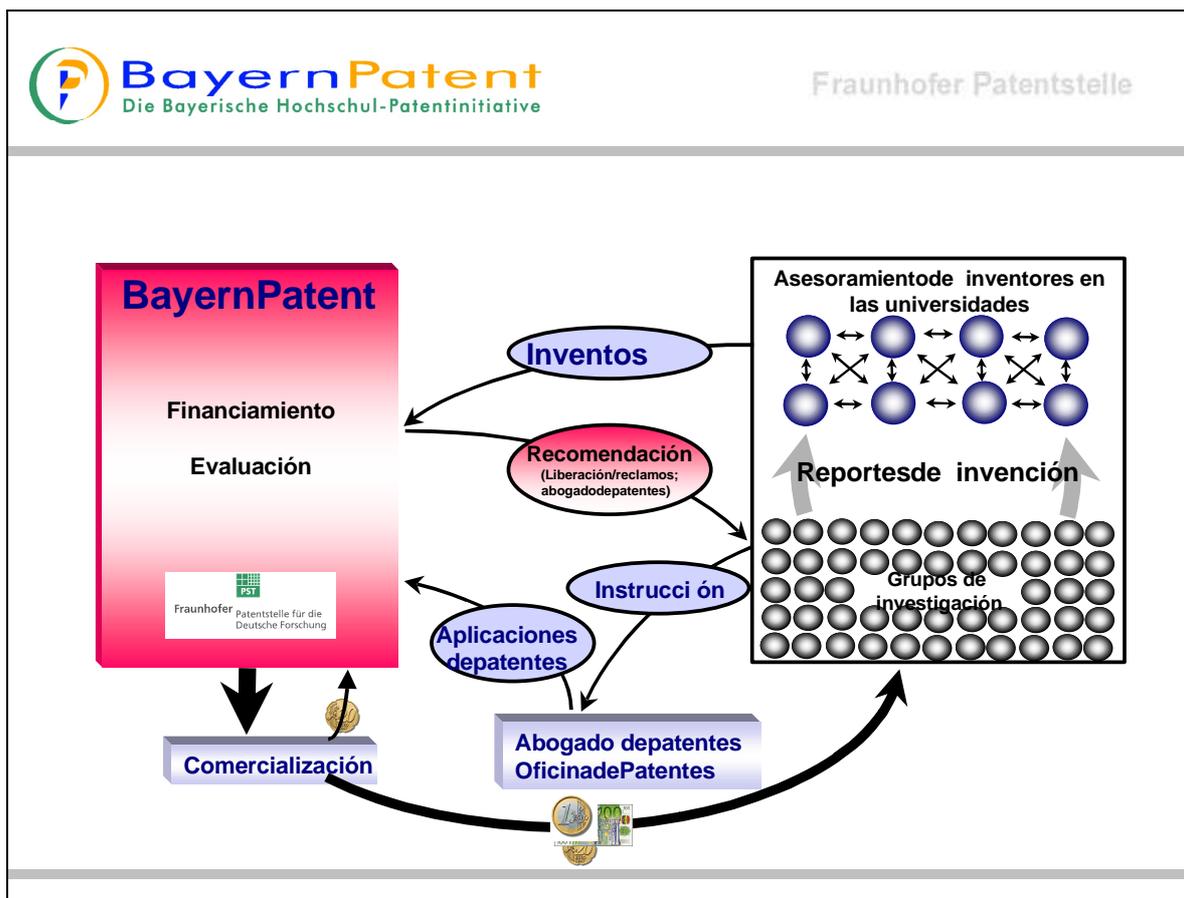
PL Dr. Andreas Roser
Universidad Passau, FHDeggendorf

Regensburg

Dr. Stefan Kreitmeier
Universidad Regensburg, TCRensburg, TCLandshut, TCAmberg-Weiden

Würzburg

Dr. Jürgen Kappel
Universidad Würzburg, TC Würzburg-Schweinfurt, TCAschaffenburg



Ventajas de una oficina central de patentes y licenciamiento:

Masacrítica de tecnologías

OneStopShop para invenciones provenientes de universidades bávaras

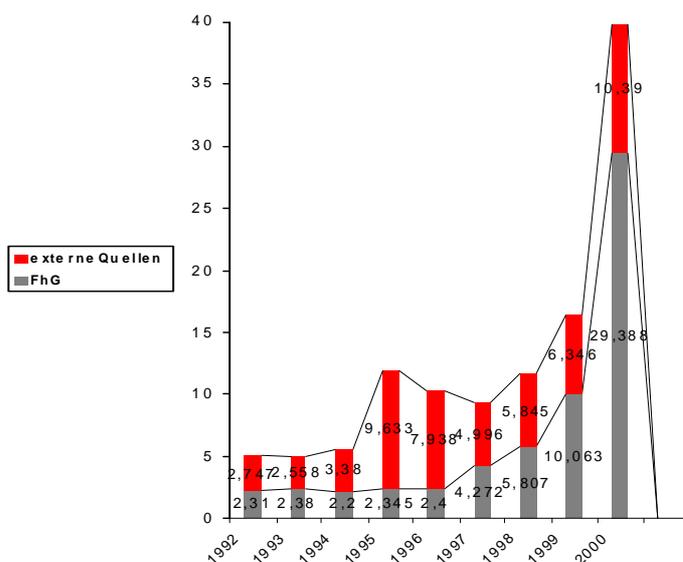
Establecimiento de transferencia de tecnología basada en los conocimientos del centro de patentes Fraunhofer

Centro de Patentes para la Investigación Alemana Fraunhofer

Mandato: „El centro de patentes se encarga del asesoramiento a inventores independientes, universidades e institutos de investigación, apoya e inventos elegidos y dirección de la utilización comercial de estas invenciones por la industria.“

-  **Fundación:** Abril 01, 1955
-  **Instituto de la sociedad Fraunhofer**
-  **60 empleados, de los cuales 35 son científicos**
-  **Agente legal de la sociedad Fraunhofer en todos los asuntos concernientes a patentes y licenciamiento**
-  **Servicio para compañías, institutos de investigación, universidades e inventores**
-  **El centro de patentes apoya y asesora a los inventores en forma gratuita desde un principio**
-  **Tareas adicionales: Servicio a proyectos asociados a la Universidad como el DHGP, BayernPatent**

Ingresos del licenciamiento del Centro de Patentes Fraunhofer (Millones DM)



Tareas de los asesores de inventores

- 
Asesoramiento y apoyo para los inventores (Service inventores E inventores independientes) en las universidades
- 
Motivación de los científicos para utilizar el sistema de patentes
- 
Attendance and Consultation for Areas relevant to Inventions at Universities a través de contactos personales
- 
Asesoramiento de los inventores en el descubrimiento de contenido patentable en los resultados de la investigación científica
- 
El asesor de inventores es el enlace entre el inventor de la universidad, el instituto, la administración y la Oficina de Patentes
- 
Organización de presentaciones y Lectures
- 
Establecimiento de horarios de consulta y asesoramiento individual

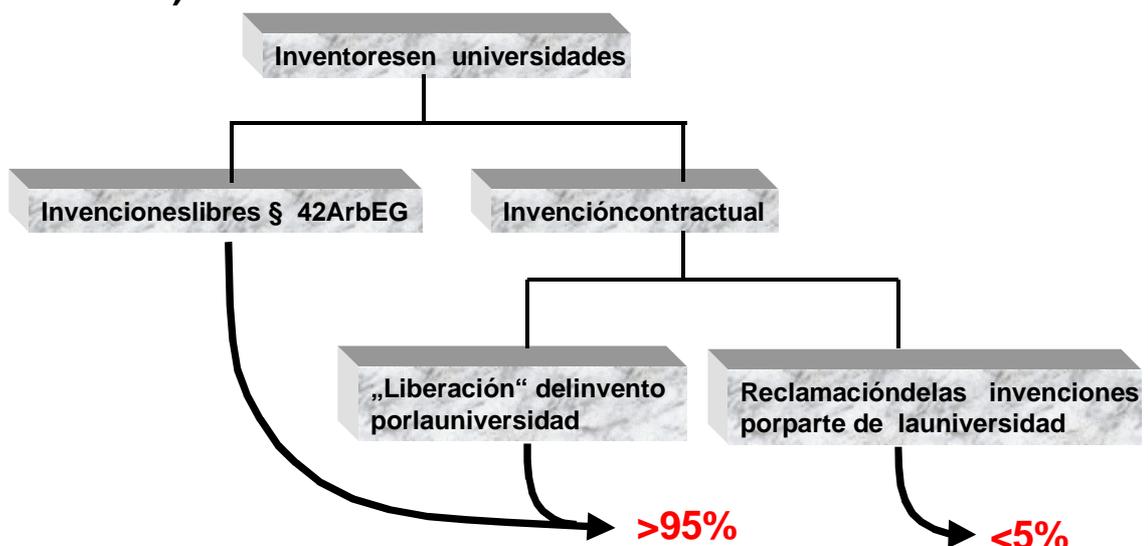
Papel de la Oficina de Patentes

- 
Tratamiento de las invenciones de acuerdo a la ley y las regulaciones de las agencias de financiamiento (invenciones libres, de servicio, de partida múltiple), acuerdos legales entre las partes.
- 
Evaluación de las invenciones (patentabilidad, búsqueda de publicaciones relevantes, factibilidad técnica, explotación económica), recomendación a la universidad para reclamar o liberar la invención contractual (de manera alternativa, transferencia de derechos de inventores libres)
- 
Instrucción de abogados de patentes, supervisión de solicitudes de patentes y el proceso de patentado
- 
Coordinación con la universidad con respecto a la estrategia de patentado (clase de protección a solicitar, en qué países, conservar la solicitud de patentes convida) de acuerdo a criterios específicos de negocios y mercado.
- 
Preparación de los asesores de los inventores y coordinación de sus áreas.
- 
Iniciación de actividades de licenciamiento por la Oficina de Licenciamiento.
- 
Organización de toda la información relevante para las invenciones, patentes y licencias y archivo de la misma en una base de datos central.

Tareas de la Oficina de Licenciamiento

-  Explotación comercial de las invenciones cubiertas por solicitudes de patente
-  Coordinación de una estrategia de licenciamiento con la universidad
-  Creación de ofertas de tecnología
-  Búsqueda de socios potenciales de licenciamiento
-  Presentación de la invención en compañías (en conjunto con el inventor)
-  Negociación de las condiciones del contrato de licenciamiento entre la universidad y el socio industrial
-  Supervisión de los contratos de licenciamiento
-  Contabilidad de los ingresos de licenciamiento

Diferentes tipos de invenciones de universidades (ley anterior)



Inventor contractual - Inventor libre (ley anterior)

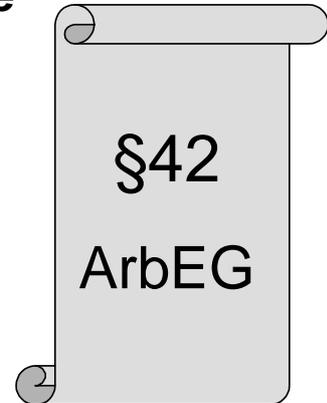
Ley de invención contractual

Inventor contractual:

- Empleado bajo contrato
- Notificación de la invención al empleador, liberación o reclamación de la invención por parte del empleador en un lapso de 4 meses

§42 define los inventores libres:

- profesores universitarios y docentes
- Asistentes científicos (servicio independiente de investigación y docencia, con la posibilidad de investigación independiente)
- Estudiantes sin contrato como internistas y becarios



Ley de servicio de invención- § 42 ley anterior

-  Las invenciones son propiedad de los profesores universitarios, no necesitan reportar las invenciones a la universidad
-  Esto conlleva a invenciones que comúnmente pertenecen por ejemplo a un profesor ya la universidad
-  La invención puede ser vendida a terceras partes sin consultar a la universidad (Acuerdos corporativos)
-  A la universidad se le dificulta la venta de su parte de la invención
-  Igualmente la parte libre de la invención no puede ser licenciada por sí misma y no es atractiva para una compañía

Ley de invención contractual - § 42 nueva (7.2.2002)

- Ⓢ Los docentes universitarios son inventores contractuales así como todos los demás empleados de las universidades: Deber de reportar **todas** las invenciones.
- Ⓢ La universidad puede adquirir los derechos completos sobre su invención
- Ⓢ **Nohay excepción** para la investigación financiada por terceros
- Ⓢ Plazo de 4 meses para la reclamación de la invención
Pero: Los inventores pueden publicar dentro de un lapso de 2 meses si se declara de esa manera (ley constitucional Art.5, par.3)
- Ⓢ „Libertad de publicación“ negativa (ley constitucional)
Pero: Si se tiene la intención de publicar más tarde, debe reportarse la invención antes de la publicación

Ley de invención contractual - § 42 nueva (7.2.2002)

- Ⓢ La universidad no se ha de beneficiar más de la actividad de licenciamiento de los inventores
- Ⓢ Derecho del inventor a utilizar la invención para la investigación (sobrepasa el uso experimental)
- Ⓢ El inventor recibe 30% del ingreso bruto del licenciamiento
- Ⓢ Los acuerdos de cooperación deben ser adaptados a la nueva ley hasta el 7.2.2003

BayernPatent: Distribución de costose ingresos

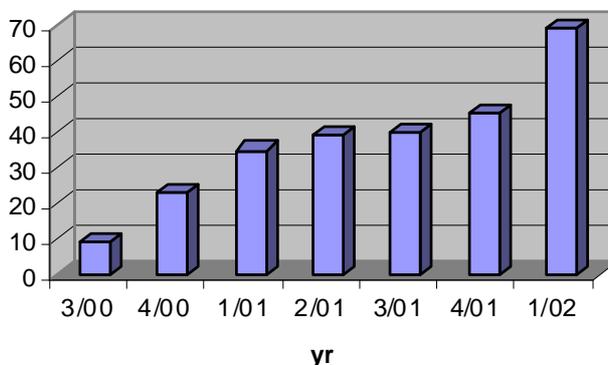
	Ingresos	Costos
Inventor	25(30)%	0%
Facultad	25(22.5)%	0%
BayernPatent	25(22.5)%	100%
Universidad	25(22.5)%	0%

Distribución de acuerdo a la leyde inventorcontractual

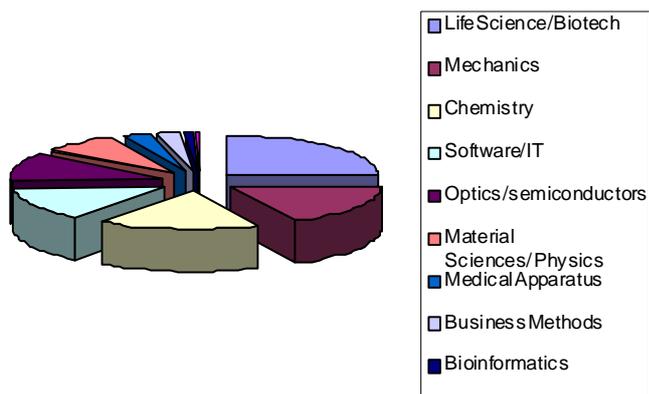
	Ingresos	Costos
Inventor	ca.1-15%	0%
Facultad	?%	0%
BayernPatent	-	-
Universidad	ca.85-99%	100%

BayernPatent: Cantidad de invencionesreportadas

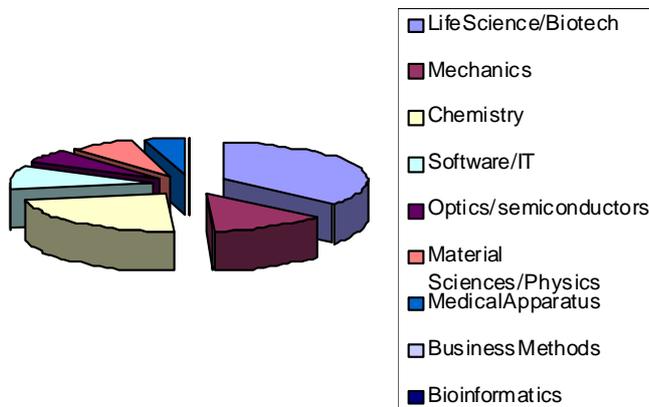
NumberofinventionsperQuarter



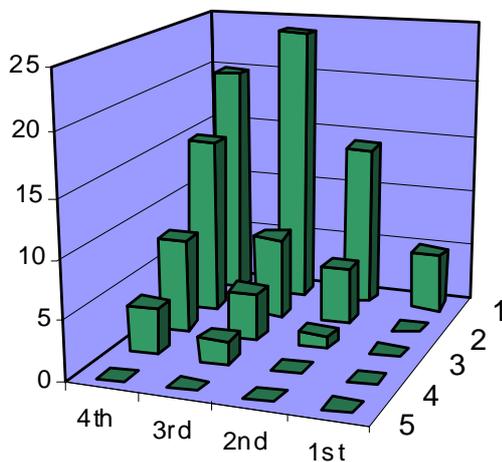
BayernPatent: Areast écnicas delas invenciones - total



BayernPatent: Areast écnicasde invencionesapoyadas



BayernPatent: Estado de proyectos apoyados



- 1 Estrategias formuladas
- 2 Contacto con compañías
- 3 Interés de las compañías
- 4 Negociaciones
- 5 Contrato y controlling

Gracias por su atención

