

WIPO/INV/MTY/02/5

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

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EFICAZ
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por el Sr. Wayne H. Watkins, Vicepresidente Adjunto de
Investigaciones, y Miembro del Centro de la Propiedad Intelectual de la
Universidad de Akron, Akron, Ohio, Estados Unidos de América*

I. INTRODUCCIÓN

1. El concepto de “derechos de propiedad”, es decir el derecho de poseer, controlar y excluir a terceros, sigue desarrollándose y evolucionando como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. De las tres categorías generales de derechos de propiedad, la que incumbe a los bienes personales ha existido siempre de alguna manera. Es probable que los derechos de propiedad de bienes personales hayan sido adquiridos por el poseedor efectivo de bienes personales tales como alimentos, animales domesticados y armas. Desde entonces, los ordenamientos y sistemas jurídicos angloamericanos han codificado los derechos de propiedad, posesión y control de dichos bienes. En el siglo XVI, en la Inglaterra de los Tudor, las “enclosure acts” (leyes de cercado de tierras) permitieron a los campesinos utilizar y controlar las parcelas de terreno que anteriormente eran de uso público. De ese modo, se pudieron comprar y vender los derechos de utilización y control de las tierras. Desde entonces, esta situación ha evolucionado dando lugar a los actuales derechos de propiedad de bienes inmuebles. Sin embargo, la protección de ideas y creaciones propias, más allá del mero control que a alguien le permite limitar el acceso de terceros a sus ideas o conocimientos, es un concepto relativamente reciente establecido por los gobiernos. Estos derechos de propiedad intelectual incentivan la creatividad y la inversión en ideas que pueden mejorar la condición humana.

2. Importantes mejoras en la calidad de vida y la prosperidad económica han acompañado el surgimiento y desarrollo de los derechos de propiedad intelectual. Históricamente, existe una estrecha relación entre la prosperidad y el otorgamiento de derechos exclusivos a los inventores y creadores para que obtengan beneficios derivados de sus ideas y creaciones durante un período de tiempo determinado.

3. En los albores del siglo XXI, los derechos de propiedad intelectual también han entrado en una era de crecientes dificultades, debido particularmente a la rápida evolución de la biotecnología que permite a la humanidad disponer de conocimientos más amplios y ejercer un control cada vez mayor sobre los procesos y organismos naturales.

4. A continuación se examinan estrategias, herramientas y cuestiones relativas a la gestión de los derechos de propiedad intelectual que se deberán tener en cuenta en el marco de nuestros esfuerzos por mejorar la condición humana mediante la creación, el descubrimiento y la aplicación de nuevos conocimientos, a la luz del concepto de derecho de propiedad intelectual.

II. TEMAS Y PROGRAMAS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5. Las empresas, las universidades y los gobiernos prestan cada vez mayor atención al proceso general de gestión de la propiedad intelectual y a la capacitación conexa. Las instituciones que tratan sobre cuestiones relativas a la gestión de la propiedad intelectual obtienen mejores resultados a través de la comercialización de productos derivados de la investigación (véase el anexo I). La Universidad de Akron está elaborando un programa de estudios sobre gestión de la propiedad intelectual, orientado a proporcionar capacitación en materia de divulgación para los sectores industrial, gubernamental y académico. La Universidad de Akron y el Intellectual Property Management Institute están trabajando conjuntamente en esta esfera.

6. Teniendo en cuenta el valor que la propiedad intelectual añade a las diferentes áreas de una organización, es importante disponer del conocimiento, las herramientas y los recursos necesarios para crear, desarrollar y explotar dicha propiedad desde su creación hasta su caducidad. La reseña adjunta sobre aspectos relativos a la gestión de la propiedad intelectual ofrece una perspectiva “del principio al fin” y un sistema de apoyo para desarrollar y explotar eficazmente los productos derivados de la creatividad intelectual.

III. VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS ORGANIZACIONES

7. Para el desarrollo, la gestión y la explotación eficaces de la propiedad intelectual es importante que las organizaciones comprendan cuál es su grado de sensibilización respecto de la propiedad intelectual como un activo, y qué grado de sea alcanzar con el fin de maximizar el valor para los principales interesados. Para éstos, la propiedad intelectual puede representar un valor a los siguientes niveles:

- A. Defensivo;
- B. Control de costos;
- C. Centro de utilidades;
- D. Integrado;
- E. Con visión de futuro.

A. Valor a nivel defensivo

8. La propiedad intelectual es un escudo que protege a la empresa contra litigios. Teniendo alguna forma de titularidad de derechos de propiedad intelectual la empresa asno sólo gana un activo que pueden explotar, sino que, además, se protegen contra eventuales litigios por el empleo de la tecnología que poseen y controlan y, frecuentemente, pueden utilizar la tecnología de otros si acuerdan la concesión de licencias recíprocas, en vez de acudir a los tribunales.

9. Las mejores prácticas de gestión de la propiedad intelectual orientadas a crear un valor a nivel defensivo incluyen:

- identificación de la propiedad intelectual que se posee;
- obtención y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, en particular si se trata de productos buenos;
- respeto de los derechos de propiedad intelectual de otros;
- preparación para defender los propios derechos de propiedad intelectual.

B. Control de costos

10. El control de costos que conlleva la gestión de la propiedad intelectual es un elemento que guarda relación con la reducción al mínimo posible de los costos de obtención y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. Las empresas suelen gastar considerable suma de dinero que, en gran parte, según se demuestra posteriormente, no redundan en un beneficio económico directo.

11. Las mejores prácticas de gestión de la propiedad intelectual relativas al control de costos incluyen:

- correlación entre la cartera de activos de propiedad intelectual y su utilización y valor en la empresa;
- establecimiento de un equipo sobre gestión de la propiedad intelectual integrado por miembros con aptitudes interdisciplinarias que adopten perspectivas técnicas y financieras;
- establecimiento de criterios para obtener y mantener derechos de propiedad intelectual;
- establecimiento de criterios para solicitar patentes y renovar derechos de propiedad intelectual;
- revisión frecuente de la cartera para suprimir la propiedad intelectual que yano posee un valor suficientemente interesante para la organización.

C. Centro de utilidades

12. El centro de utilidades es un elemento centrado en las estrategias dinámicas que consisten en crear beneficios adicionales para la organización mediante la utilización de bienes de propiedad intelectual de los que no disponen los competidores. Las mejores prácticas para generar beneficios incluyen:

- obtención de compromisos de gestión y apoyo;
- desarrollo de una organización dinámica para la concesión y explotación comercial de licencias;
- examen de eventuales donaciones y ventas en conjunto de activos de propiedad intelectual;
- mecanismos para generar y extraer beneficios;
- desarrollo de criterios avanzados de verificación.

D. Integración del concepto de propiedad intelectual

13. La propiedad intelectual es un bien particularmente valioso cuando una organización la utiliza no sólo para las metas perseguidas por uno de sus departamentos sino para los principales objetivos generales de la organización.

14. Las mejores prácticas para integrar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual incluyen:

- armonización de la estrategia de propiedad intelectual con la estrategia general de la empresa;
- mantenimiento de la propiedad intelectual y los activos conexos en todos los ámbitos de la organización;
- realización de evaluaciones sobre la competitividad de la propiedad intelectual;
- codificación de los recursos y las mejores prácticas concernientes a la propiedad intelectual, a los fines de su intercambio con unidades empresariales;
- atención particular a la obtención de valores estratégicos.

E. Desarrollo y gestión de la propiedad intelectual con visión de futuro

15. Las organizaciones que prevén las futuras condiciones económicas, industriales, tecnológicas y sociales, y desarrollan estrategias de propiedad intelectual acorde a sus previsiones, son las que más posibilidades tienen de capitalizar las principales oportunidades relativas a la propiedad intelectual. Las mejores prácticas incluyen:

- obtención estratégica de protección de la propiedad intelectual como resultado de las tendencias en el sector industrial pertinente;
- desarrollo de sistemas de evaluación del rendimiento y presentación de informes.

IV. DEBATES SOBRE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Gestión de la propiedad intelectual sensible a las condiciones del mercado

16. Las caminos que van desde la generación de una idea hasta la materialización de un producto o servicio aceptado por el mercado son tan diversos como los caminos de cada una de nuestras propias vidas. Al igual que en nuestras vidas, muchas de las anécdotas de “tecnología para el mercado” (T2M) tienen un aspecto dramático. Muypocas veces faltan los elementos de “agonía y éxtasis”. Los errores y desviaciones al largo del camino son comunes y suelen ser la base del éxito o ulterior. Generalmente, ese éxito conlleva recompensas financieras y sociales, además de la simple alegría que provoca el logro de los objetivos fijados.

17. ¿Existe un “camino óptimo hacia el mercado”? El mejor camino es propio de cada proyecto y debe transitarse en el contexto de la tecnología específica, los recursos disponibles, el mercado y otros factores. No obstante, existen elementos comunes para lograr una transición feliz desde los resultados de la investigación hasta un producto o servicio aceptado por el mercado. Por lo general, tales elementos comunes incluyen:

- una tecnología de calidad protegida adecuadamente mediante derechos de propiedad;
- una defensa de la tecnología en cuestión;
- un mercado existente o en desarrollo;
- una gestión experimentada; y
- capital.

18. El plan estratégico del proyecto específico es importante para el proceso de comercialización. Las características del entorno son igualmente importantes. Un entorno propicio para la actividad empresarial tiene repercusiones significativas en las posibilidades de éxito del proceso que implicar transformar los resultados de la investigación en productos y servicios aceptados por el mercado.

19. Las cuestiones relacionadas con la comercialización de productos derivados de la investigación se pueden examinar desde la perspectiva de diferentes grupos de usuarios de sistemas de propiedad industrial, entre ellos:

- laboratorios de investigación y universidades;
- empresas incipientes;

- pequeñas y medianas empresas;
- grandes empresas;
- inventores independientes.

20. Es necesario analizar los programas y recursos ambientales y de apoyo que se utilizan para mejorar la eficiencia y eficacia de los esfuerzos por desarrollar T2M.

B. Desarrollo de una cultura empresarial

21. Por espíritu empresarial se entiende frecuentemente la capacidad de aprovechar las oportunidades, tales como las necesidades del mercado, los avances tecnológicos, las aptitudes y la disponibilidad de los recursos humanos, el capital intelectual y los recursos financieros. El espíritu empresarial se puede definir más estrictamente como la capacidad de crear y desarrollar nuevas empresas. En cualquier de los dos contextos, las investigaciones revelan que el desarrollo de la cultura empresarial es un factor importante para el éxito final de la comercialización de productos derivados de la investigación. Las investigaciones han identificado características empresariales que pueden desarrollarse y evaluarse (véase el *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) en www2.babson.edu/babson/babsoneshipp.nsf/Public/entOrganizationResearchGEM).

22. Los especialistas del GEM han elaborado un índice para realizar ciertas mediciones de la actividad empresarial. El *Total Entrepreneurial Activity Index* con stadedos variables : 1) latas de creación de empresas incipientes (proporción de adultos que participan en el proceso de establecimiento de una empresa); y 2) latas de empresas nuevas (persona que dirige una empresa, como propietario único o copropietario, que no hay pagado ningún sueldo antes de 1997, o sea empresas nuevas de entre 0 y 42 meses de antigüedad). Las investigaciones realizadas por el GEM en 21 países seleccionados revelan los datos comparativos puntuales que se dan a continuación (México no está incluido en la encuesta).

23. Latas de creación de empresas incipientes indica el número de personas adultas que participan en el proceso de establecimiento de una empresa. Los datos puntuales son:

- Brasil 1 década 8;
- Estados Unidos 1 década 10;
- Australia 1 década 12;
- Corea 1 década 18;
- Alemania 1 década 25;
- India 1 década 26;
- Reino Unido 1 década 33;
- Singapur 1 década 60;
- Irlanda y Japón 1 década 100.

24. Los datos puntuales seleccionados respect del nivel de participación de personas adultas en nuevas empresas son los siguientes:

- Corea 1 década 11 adultos en una nueva empresa;
- Brasil y Estados Unidos 1 década 23;
- India 1 década 33;
- Singapur 1 década 100;

- Japón 1 década 200.

25. Las investigaciones indican que:

- el espíritu empresarial está relacionado con el crecimiento económico;
- por lo general son hombres los que ponen en marcha nuevas empresas, y la máxima actividad se registra entre los 25 y 34 años;
- el apoyo financiero está estrechamente relacionado con el nivel de la actividad empresarial;
- la educación desempeña un papel fundamental en la capacidad empresarial;
- las políticas orientadas a promover la actividad empresarial no deberían limitarse al propio sector empresarial; y
- la conciencia de la legitimidad social del espíritu empresarial es un aspecto significativo.

C. Estrategias y cuestiones relativas a la comercialización

26. Las tasas de éxito de las actividades de T2M señalan una marcada preferencia por el “estímulo del mercado” en oposición al “empuje tecnológico”, excepto en casos de tecnologías perturbadoras.

27. Los esfuerzos de investigación motivados y realizados para responder a una necesidad humana social pertenecen a la categoría “estímulo del mercado”, por cuanto el mercado requiere productos o servicios que originan entonces una demanda reprimida. No obstante, la investigación que se realiza sólo con el propósito académico de extraer nuevas enseñanzas, sin relación con una necesidad humana social, también puede dar lugar a nuevas invenciones. La comercialización de tales invenciones se suele denominar “empuje tecnológico”, por que la tecnología es empujada a un mercado que aún no se ha desarrollado. La comercialización provechosa de la tecnología se produce más fácilmente cuando existe estímulo del mercado. En circunstancias relacionadas con el empuje tecnológico, el desarrollo del mercado es una labor más ardua. Una excepción es la tecnología perturbadora, una tecnología ajena al mercado, que perturba otros productos o servicios. El mercado no reconoce la necesidad de esa tecnología antes de la existencia de la misma. En todo caso, se debe admitir que el futuro de la propiedad intelectual reside en “la aplicación correcta de la estrategia de comercialización”.

28. Las empresas deben disponer de mecanismos de apoyo a la comercialización. Las pequeñas empresas deben desarrollar las aptitudes internas o recurrir a servicios externos. Muchas grandes organizaciones y universidades cuentan con oficinas plenamente dotadas de personal, dedicadas a cuestiones relativas a la transferencia de tecnologías o a derechos de propiedad intelectual, cuyas funciones son:

- extraer productos de propiedad intelectual derivados de la investigación;
- evaluar las posibilidades de protección mediante el derecho de propiedad;
- evaluar su viabilidad comercial;
- obtener la protección de los derechos de propiedad intelectual;
- elaborar y aplicar una estrategia de comercialización que prevea:
 - examinar el desarrollo y la comercialización en la empresa o el ámbito de los objetivos de la misma;

- examinar la posibilidad de ventasen conjunto con otras tecnologías yasea para comercialización interna o externa;
- examinar la eventual concesión de licencia a otra empresa;
- examinar la posibilidad de establecer empresas subsidiarias nuevas;
- examinar la posibilidad de efectuar donaciones con fines impositivos o caritativos;
- vigilar el sistema de comercialización vigente.

a) Explotación interna

29. Las pequeñas y medianas empresas, así como las grandes empresas, suelen comercializar directamente los productos resultantes de sus propios trabajos de investigación. Frecuentemente, la investigación se orienta adecuadamente para que los resultados correspondan a la finalidad y a los intereses de la empresa. A veces pueden surgir dificultades si la cultura de una empresa se centra y se acentúa en la esfera de investigación y el desarrollo, o en la comercialización, como dos opciones excluyentes entre sí. Ocasionalmente, las empresas disponen de capacidad técnica en ambas áreas y las aprovechan adecuadamente. La investigación muestra que el proceso de comercialización generalmente conlleva costos varias veces superiores y plazos mucho más largos que los previstos. Las empresas prósperas prevén los desafíos y planifican sus trabajos en consecuencia. Al identificar la tecnología, es conveniente constituir equipos de comercialización que abarquen todos los aspectos de la labor general de comercialización, por ejemplo la técnica de mercado, el financiamiento y las cuestiones relativas al personal técnico y científico.

30. El mecanismo más usual de comercialización de los productos derivados de la investigación es la concesión de licencia:

- La concesión de licencia se realiza mediante la identificación de una empresa bien preparada para comercializar con éxito la tecnología, y la posterior concertación de un acuerdo en virtud del cual la empresa se encarga de la comercialización. Los acuerdos de licencia así concertados generalmente proporcionan al licenciante una compensación por concepto de regalías y derechos y, ocasionalmente, una participación. Una lista de las cuestiones que se han de tener en cuenta en los acuerdos de licencia puede solicitarse al autor del presente documento.
- Si se cuenta con el apoyo necesario se pueden establecer empresas filiales:
 - Muchos licenciantes, así como gobiernos y universidades se están desarrollando infraestructura para apoyar la constitución de nuevas empresas incipientes dedicadas a comercializar productos derivados de la investigación. Es ampliamente reconocido la importancia de las nuevas empresas para el desarrollo económico. La participación en empresas incipientes conlleva un potencial de compensación financiera considerable;
 - Las empresas subsidiarias generalmente reciben una licencia en condiciones similares a las estipuladas para la concesión de licencia mencionada anteriormente;
 - Se están desarrollando una nueva infraestructura de apoyo empresarial con miras a fomentar el establecimiento de nuevas empresas. Los programas de apoyo adoptan diversas formas, y la superposición de funciones es frecuente. Entre los mecanismos de apoyo figuran los siguientes:

- aceleradores de empresas;
 - organizaciones que aceleran el crecimiento de las empresas incipientes mediante el agrupamiento de recursos multidisciplinarios. Los recursos agrupados se aplican a los siguientes factores críticos para la aceleración tecnológica:
 - capital;
 - gestión acreditada;
 - recursos financieros y profesionales consolidados;
 - asesores especializados;
 - empresarios informados;
 - sede.

- Organizaciones de inversores
 - los inversores informales son organizaciones de personas adineradas interesadas en financiar las fases iniciales de las empresas, que prefieren permanecer en el anonimato y poner a testar como intermediarios para eventuales oportunidades de inversión;
 - Cashed out Presidents (COPS) es una organización de este tipo, que se reúne regularmente a nivel local para examinar oportunidades de inversión;
 - la comunidad de capitales de riesgo (la mayor parte de los fondos de riesgo cuentan con ejecutivos bien pagados que gestionan las inversiones y ocupan cargos en las juntas directivas de las empresas en las que invierten).

- Institutos de estudio empresariales
 - Generalmente son centros universitarios cuyas tres funciones principales son:
 - promover el espíritu y las prácticas empresariales esenciales para la prosperidad de la libre empresa;
 - informar a los estudiantes y a la comunidad en relación con actividades empresariales, y proporcionar los pertinentes círculos de investigación, los conocimientos y las herramientas adecuadas para la efectiva participación empresarial en un sistema basado en la libre empresa;
 - facilitar la evolución empresarial en beneficio de la comunidad.

- Programas de orientación
 - empresario experimentado vinculado a nuevos empresarios con el fin de proporcionarles asesoramiento directo.

- Identificación, desarrollo y capacitación de los empresarios
 - esfuerzos orientados a identificar y fusionar la experiencia y la capacidad empresarial para establecer un red dentro del conjunto de empresas emergentes.

- Apoyo para identificar y desarrollar mercados
 - esfuerzos destinados a analizar datos sobre mercados y competidores potenciales, y prestar asesoramiento sobre el posicionamiento en el mercado.

- Apoyo para desarrollar estrategias de propiedad intelectual
 - esfuerzos para promover estrategias de propiedad intelectual, generalmente a través de un equipo de abogados y empresarios.

- Apoyo para el desarrollo de un plan empresarial
 - esfuerzos para ayudar efectivamente a planificar y elaborar estrategias empresariales destinadas a atraer los recursos necesarios para lograr que prosperen las empresas de riesgo.
- Incubadoras de empresas
 - administración de programas de creación de incubadoras de empresas, incluido el suministro de servicios conexos, por ejemplo asesoramiento y asistencia, apoyo de oficina, equipos de oficina, instalaciones para reuniones, etc. (véase www.nbia.org).
- Polos de investigación y ciencia
 - apoyo a iniciativas relacionadas con bienes inmuebles e instalaciones, y/o gestión de tales iniciativas destinadas a proporcionar recursos empresariales a los inquilinos (véase www.aurp.org).
- Seminarios y grupos de apoyo sobre establecimiento de empresas tecnológicas
 - celebración periódica de cursos y actividades prácticas de capacitación en lo concerniente al desarrollo de empresas incipientes.
- Pasantías empresariales
 - las pasantías proporcionan a los estudiantes experiencia de primer mano al permitirle trabajar en contacto directo con empresarios e inversores en capitales de riesgo.
- Oficinas de transferencia de tecnología
 - proporcionan servicios de gestión de la propiedad intelectual y concesión de licencias para carteras universitarias de propiedad intelectual (véase www.autm.net).
- Programas de gestión de la propiedad intelectual
 - trabajos en cooperación con una facultad de derecho, orientados a impartir enseñanzas y realizar investigación en materia de gestión y valoración de la propiedad intelectual.

V. CUESTIONES DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS CON LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA

31. Las universidades se están transformando cada vez más en centros impulsores del crecimiento económico a la luz de la economía mundial del conocimiento. En el Anexo II se bosquejan las cuestiones concernientes a la gestión de la propiedad intelectual específicamente relacionadas con la universidad y la industria.

VI. CONCLUSIÓN

32. Las oficinas y los usuarios de la propiedad industrial e intelectual tienen la oportunidad de apoyar la comercialización de productos derivados de la investigación, sensibilizándose cada vez más respecto de la importancia que reviste la gestión de la propiedad intelectual y, consiguientemente, prestándoles su apoyo. El proceso puede ser exigente y a veces incierto, pero la recompensa es importante. La única seguridad real reside en la oportunidad. Aprovechémosla para desarrollar y comercializar eficazmente la propiedad intelectual.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

Temas relativos a la gestión de la propiedad intelectual
(véase <http://www.ipinstitute.com/>)

Las empresas dedicadas a la propiedad intelectual

- Organización y funcionamiento del departamento de propiedad intelectual
 - o Creadores independientes
 - o Creadores de pequeñas y medianas empresas
 - o Creadores de grandes empresas
- Gestión del aspecto “comercial” de un programa de investigación y desarrollo
- Cuestiones de titularidad de la propiedad intelectual (empleados vs. empresa)
- Creación y mantenimiento de la propiedad intelectual
 - o Acopi de invenciones
 - o Divulgación de invenciones
 - o Tramitación de la divulgación de invenciones
 - o Compensación para el inventor
 - o Planes de incentivos
 - o Concesión de patentes
 - o Publicación de técnicas
 - o Registro de patentes
 - o Presentaciones externas
 - o Titularidad de la propiedad intelectual (patentes, secretos comerciales, programas)
 - o Gestión de las invenciones de los empleados
 - o Acuerdos relativos a empleo e invenciones vs. denuncia de los acuerdos y entrevista de fin de empleo
 - o Mantenimiento de las notas de laboratorio
 - o Patentar o bloquear
- Auditorías y diligencia debida en lo relativo a la propiedad intelectual
- Asignación de recursos de la empresa (evaluación de la orientación del presupuesto para investigación y desarrollo)
- Comprensión de los objetivos de la administración; accionistas
- Gestión y aplicación en la empresa de las prácticas de protección de la propiedad intelectual
- Participación en equipos de fusiones y adquisiciones
- La sociedad de inversiones en bienes de propiedad intelectual
- Desarrollo de un programa de identidad empresarial
- Asistencia a agentes comerciales en cuestiones de estrategia y previsiones
- Evitación de la duplicación de desarrollos de propiedad intelectual
- Evaluación de la asignación de recursos para investigación y desarrollo
- Función de centro coordinador para búsquedas externas relativas a propiedad intelectual
- Gestión de programas de explotación de la propiedad intelectual
 - o Concesión de licencias
 - o Empresas conjuntas y alianzas
 - o Asociaciones
 - o Elaboración de estrategias
 - o Combinación de marcas
 - o Franquicias

- o Relaciones de distribución
- o Donaciones para fines caritativos
- o Investigación y desarrollo conjuntos
- Gestión de la relación entre los recursos internos y externos

Comunicaciones:

- Comunicación de cuestiones relativas a la propiedad intelectual a la administración
- Comunicación de prácticas relativas a la propiedad intelectual a los inventores, y al personal de investigación y desarrollo, comercialización y publicidad
- Costumbres sociales y empresariales en el mundo

Ética:

- Responsabilidades éticas como empleado/oasesordelaempresa
- Conflictos de intereses
- Divulgación
- Responsabilidad fiduciaria

Aspectos jurídicos

- Establecimiento de derechos de propiedad intelectual
 - o Federal
 - o Estatal
 - o Derecho angloamericano
 - o Patentes
 - o Marcas registradas
 - o Derecho de autor
 - o Secretos comerciales
 - o Ámbito de protección
 - o Protección mediante patente o no
 - o Patente vs. secreto comercial
 - o Sinergia entre la protección mediante patente y la marca registrada
- Recursos jurídicos
 - o Mandatos judiciales
 - o Daños y perjuicios
- Gestión de litigios relativos a la propiedad intelectual y comprensión de sus fundamentos económicos
 - o Del intimidación a la acción judicial plena
 - o Estimación de los costos del litigio
 - o Colaboradores externos
 - o Asistencia de expertos
 - o Control de los costos del litigio
 - o Prácticas extranjeras relativas a la propiedad intelectual
 - o Recursos por daños y perjuicios contra la propiedad intelectual (jurisprudencia)
 - o Como demandado
 - o Como querellante
 - o Estimación del éxito del litigio
 - o Alternativas al litigio
- Aspectos económicos de diversas formas de protección

- Aspectos jurídicos de la concesión de licencias, las empresas conjuntas, la combinación de marcas, etc.
 - o Cuestiones internacionales
 - o Cuestiones relativas a quiebras
 - o Cuestiones relativas a medidas antimonopolio
 - o Hart-Scott-Rodino
 - o Departamento de Justicia/Directrices de la FTC
- Aspectos jurídicos de las fusiones y las adquisiciones
 - o Diligencia debida
 - o Repercusiones fiscales

Contabilidad/Tributación:

- Principios contables básicos
 - o Teoría contable
 - o Informes financieros
 - o Estadísticas de la empresa
 - o Cuentas de gastos
 - o Balance
 - o Declaración de ingresos
 - o Fuentes y utilización de los fondos
- Utilización de información financiera pública
 - o Información comercial
 - o Investigaciones sobre la competencia
 - o Búsqueda de socios
 - o Evaluación de la solidez del licenciatario
 - o Detección y estudio de potenciales infractores
- Conocimiento de las normas contables internacionales
- Asistencia con la diligencia debida a los servicios de auditoría contable
- Comprensión de cuestiones contables relativas a la concesión de licencias, empresas conjuntas, combinación de marcas, etc.
- Comprensión de las cuestiones de tributación relacionadas con la propiedad intelectual
 - o En relación con la transacción
 - ganancias de capital
 - acuerdos de desarrollo de propiedad intelectual
 - tributación sobre las regalías
 - retención
 - o Cuestiones internacionales
 - o Fijación de precios de la transferencia
 - o Tributación ad valorem
 - o Cuestiones relativas a impuestos estatales

Finanzas/Economía/Valoración:

- Principios de finanzas
 - o Fuentes de capital
 - o Función de la propiedad intelectual
 - o Matemáticas de la inversión
 - o Mercados financieros
 - o Determinación de precios de productos y servicios

- o Análisis de estados financieros
- o Previsión de gastos de inversión
- Principios de economía
 - o Gestión de la economía
- Evaluación económica de las formas de explotación
 - o Venta
 - o Compra
 - o Concesión de licencia
 - o Empresas conjuntas y alianzas
 - o Canjes
 - o Concesión de licencias de cartera
 - o Búsqueda de infractores
- Análisis y cuantificación del “arriendo” de propiedad intelectual en todas sus formas
- Preparación y evaluación de planes empresariales; alternativas de financiamiento
- Preparación de prospectos y material para ofertas
- Interacción con instituciones financieras
- Intermediación en materia de concesión de licencias, venta, compra, empresas conjuntas
- Conocimiento sobre la disponibilidad de fuentes de información externas
- Evaluación de los efectos de los estudios de mercado
- Comprensión de la actitud del consumidor/comprador
- Conocimiento de la teoría y otros instrumentos disponibles sobre pronósticos
- Diferencias de las empresas internacionales
- Sistema bancario, divisa
- Valoración de la propiedad intelectual: teoría y práctica
 - o Premisa de valor
 - Relaciones de valor
 - Costos, mercado, enfoque relativo a ingresos
 - Método de la corriente actualizada de los ingresos de explotación
 - Activos de propiedad intelectual y negocios de la empresa
 - Activos monetarios, tangibles e intangibles
 - Activos de propiedad intelectual como una cartera
 - Riesgos relativos
 - o Regalías derivadas de la propiedad intelectual: teoría y práctica
 - Fuentes de datos sobre el mercado
 - Técnicas de inversión/tasa de rentabilidad
 - Otras técnicas analíticas
 - o Estimación de daños y perjuicios
 - Marcas registradas
 - Patentes
 - Daños y perjuicios a la empresa en violación de derechos

Comercialización:

- Empleo y orientación de los estudios de mercado
- Elaboración de pronósticos
- Interrelación de las actividades internas y externas de comercialización y publicidad
- Entendimiento de las relaciones precio -volumen-beneficios

- Seguimiento de la competencia
- Interacción entre los mercados y los programas de investigación y desarrollo

Recursos hu manos:

- Búsqueda, contratación y mantenimiento de personal de propiedad intelectual
- Capacitación de personal en materia de propiedad intelectual

Tecnología de la información aplicada a la gestión de la propiedad intelectual:

- Gestión de bases de datos de categorías de productos de propiedad intelectual
- Divulgación de recursos relativos a la propiedad intelectual dentro de la organización
- Empleo de planillas electrónicas para analizar el desempeño financiero de los productos de propiedad intelectual
- Utilización de los recursos de Internet

Negociación:

- Desarrollo de las aptitudes de negociación para:
 - o Transacciones
 - o Litigios
 - o Debates internos

Asuntos internacionales:

- Operaciones comerciales en todo el mundo
 - o Diferencias culturales e idiomáticas
 - o Diferencias esenciales entre las legislaciones sobre propiedad intelectual
 - o Diferencias esenciales entre los sistemas impositivos
 - o Diferencias esenciales entre las prácticas contables
 - o Características de los mercados mundiales en relación con la propiedad intelectual

Prácticas en la industria :

- La función y la importancia de la propiedad intelectual en diversas industrias primarias
- Importancia relativa de los diferentes tipos de propiedad intelectual en cada industria
- Valor relativo, vida útil y riesgos de la propiedad intelectual en cada industria
- Informes financieros esenciales y cuestiones impositivas en cada industria

Capital intelectual:

- El carácter del capital intelectual
- El capital intelectual contra la propiedad intelectual
- La importancia del capital intelectual para los negocios de la empresa
- Gestión del capital intelectual
- Valoración del capital intelectual

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

CUESTIONES DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS CON LA
UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA

Universidades – Funciones y cultura

- Enseñanza
- Investigación
- Servicio

Industria – Funciones y cultura

- Suministro de bienes y servicios a cambio de beneficios
- A diferencia de las universidades, las características de las industrias suelen incluir:
 - o Hermetismo
 - o Plazos cortos
 - o Investigación aplicada en vez de investigación básica
 - o Búsqueda de beneficios

Propiedad intelectual - Industria

- Guía para la inversión en materia de investigación y desarrollo
- Aceleración del ritmo
- Tendencia a las tecnologías de origen
- Rotación de personal
- Percepciones de los accionistas

Propiedad intelectual – Universidad

- Presencia destacable durante los últimos diez años
- Cambio cultural fundamental
- Apropiación de la dirección puesta a enteladejuicio
- Puntos de vista tradicionales, o puestos a veces vehementemente a estilo emprendedor adoptado por facultades e instituciones más progresistas
- Actual aceleración debida a cambios en los organismos de financiamiento

Establecimiento del principio de propiedad intelectual – Universidades

- Ley de Morrill de 1862, Estados Unidos
- Federal Funding of Defense, Estados Unidos
- Investigación conexa - Segunda guerra mundial
- Guerra fría - Estados Unidos, Ley Bayh - Dole de 1980, actualmente en evolución

Efectos de la ley Bayh - Dole - Universidades

- Industria biotecnológica resultante
- Progresos importantes en otras tecnologías
- Industrias intensivas
 - o Telecomunicaciones y comercio electrónico
 - o Ciencia médica y biotecnología
 - o Materiales avanzados

Generacióndebienesdepropiedadintelectual –Industria

- EnlosEstadosUnidos \$264.000milloneseneláreadeinvestigaciónydesarrollo
- 75%enelsectorindustrial
- Fuentesdetecnología –tendenciaalaadquisición
- Cambiodeorientación,delsectormanufactureroalapropiedadintelectual
- Transferenciaeintermediacióndepropiedadintelectual
- Globalización
- Funcióndelapropiedadintelectualenlaindustria

Políticasuniversitariasenmateriadepropiedadintelectual

- Evolutivas
- Tiendenalequilibrio
- Trabajosporcontrata
- Regladeexcepcióndocente
- Independenciaacadémica

Elementosclaveparaunapolíticauniversitariafructíferaenmateriadepropiedadintelectual

- Titularidad –trabajosporcontrata –convenioslaborales
- Invenciones
- Materialinformativo
- Trabajosacadémicos
- Investigaciónpatrocinada
- Utilizacióndelosrecursosde launiversidad
- Administración
- Coparticipaciónenlasrecompensas

Políticasindustrialesenmateriadepropiedadintelectual

- Trabajosporcontrata
- Convenioslaborales
- Derechosdeinvención
- Confidencialidad
- Ámbitodeempleo
- Coparticipación

Identificaciónyexplotacióndelosbienesdepropiedadintelectual(tantoenlauniversidad comoenlaindustria)

- Sistemasdedivulgación
- Establecimientodecontactosdirectos
- Desarrollohaciaobjetivosprecisos
- Explotaciónporterceros

Confidencialidadypublicación

- Industria
 - o Mantenimientocomosecretocomercial
- Universidad
 - o Divulgacióntradicionaldetrabajosacadémicos
 - o Investigaciónsobrepatentes/contratos
 - o Aplazamientodepublicaciones

- o Fragmentosdeinformaciónsobrepatentesdeproductos,quese puedandivulgar aliniciarseelcontrato
- o Incorporacióndeestudiantesyadecuacióndelniveldeexigenciasparalapublicacióndetrabajosacadémicos

Evaluacióndelapropiedadintelectual

- Homologacióndetecnologías
- Disponibilidaddemediosdeprotección
- Viabilidadcomercial
- Evaluacionesinternasyexternas

Explotacióndeproductosdepropiedadintelectual

- Concesióndelicencias
- Establecimientodeempresas
- Ventaodonación
- Divulgaciónalosinventores
- Bloqueo

Valorparalasuniversidades

- Regalíasyderechos
- Beneficiosdelainvestigaciónpatrocinada
- Incorporacionesalauniversidad
- Inscripcióndeestudiantes
- Experienciasprácticasparalosestudiantesylafacultad
- Credibilidadantelosprincipalesinteresados(legislatura)

Peligroslatentes

- Expectativas pocorealistas
- Conflictosdeintereses
- Conflictosdecompromisos
- Costosadministrativos
- Derechosdelospatrocinadores
- Patrocinadorescomercialesvs.partesdesinteresadas

Valorparalaindustria

- Beneficios
- Situacióndecompetitividad
- Relaciones públicas
- Contratación

Criterios apropiados para la explotación de la propiedad intelectual derivada de la investigación

- Capacidaddeinvestigación
- Percepción
- Compromiso
- Administración
- Organizacionesdeapoyo
- Definicióndelmercado

Relaciones con el inventor

- Importancia de la poyo al inventor
- Materiales de apoyo para el inventor
- Seminarios
- Establecimiento de una presencia

Material de apoyo para el inventor

- Políticas
- Folletos
- Información sobre patentes
- Boletines
- Formularios de divulgación

Establecimiento de una presencia

- Asistencia a reuniones y presentaciones en facultades
- Presencia en las residencias universitarias
- Uno a uno
- Presencia institucional

Búsqueda de protección de la propiedad intelectual

- Uso de bases de datos en línea
- Asesoramiento de profesionales/abogados
 - o Funciones
 - o Selección
 - o Costos
 - o Comunicación
- Establecimiento de redes de industrias
- Factores de publicación
- Evaluación de la protección

Evaluación de la viabilidad comercial de los productos de propiedad intelectual

- Contactos con el sector industrial
- Comités de examen de patentes
- Servicios profesionales
- Sentido común

Alternativas de explotación comercial

- Concesión de licencias a empresas establecidas o incipientes
- Cometidos
- Regalías vs. capital social

Recursos esenciales para una oficina de transferencia de tecnología (véase el folleto distribuido)

Organizaciones profesionales

- *Association of University Technology Managers* (AUTM)
- Sociedad Internacional de Ejecutivos de Concesión de Licencias
- *Association of University Related Research Parks* (AURRP)
- *National Business Incubator Association* (NBIA)

- Diversasorganizacionesdecapitalesderiesgoyfinanciamiento

Índicesdeuniversidades

- Financiamientodelainvestigación
- Divulgación
- Patentes
- Licencias
- Beneficios
- Tecnologíasclave

[FindelosAnexosydeldocument o]