

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*

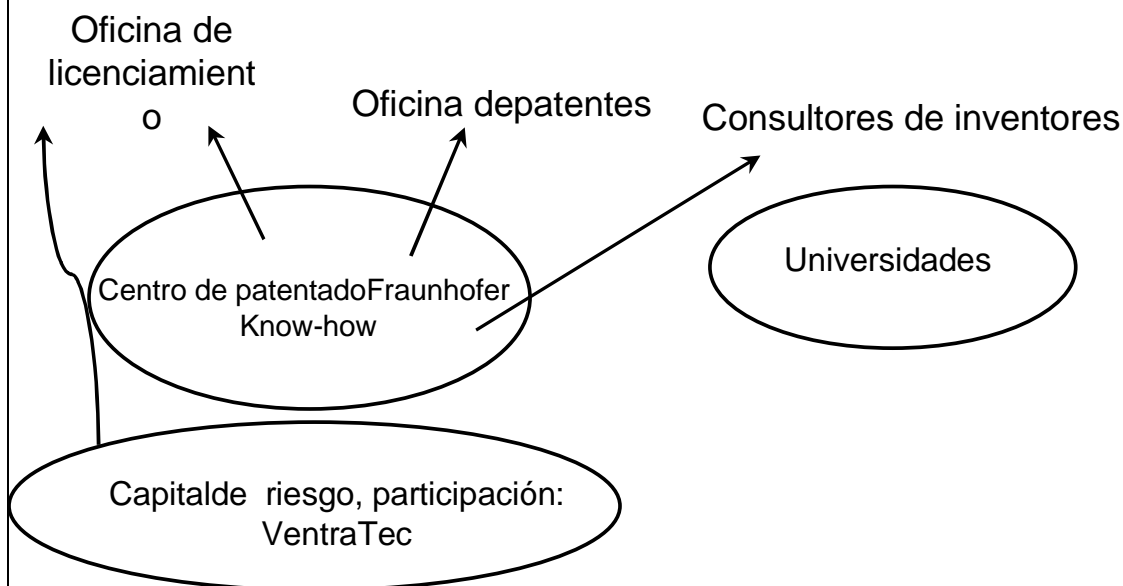
Porqué las universidades no reclaman actualmente los inventos?

- 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)

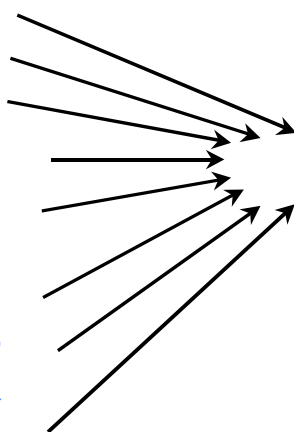
Estructura de BayernPatent: decentralizada-centralizada



Estructuras TT internacionales: Ejemplo California

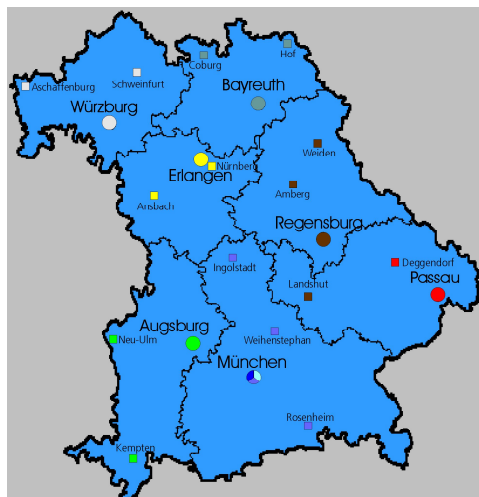
Campos UC

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
UniversidadBayreuth, TCCoburg, TCHof

Erlangen

Dr. Rolf Kapust
UniversidadFriedrich-AlexanderErlangen-Nürnberg, TCNürnberg, TCAnsbach

München

Dr. Andrea Friedrich
UniversidadLudwig-MaximilianMunich

Alexander Papaderos
UniversidadTécnicaMunich

Dr. Wolfgang Mayer
TCMunich, TCWeihenstephan, TCRosenheim, TCIngolstadt

Passau

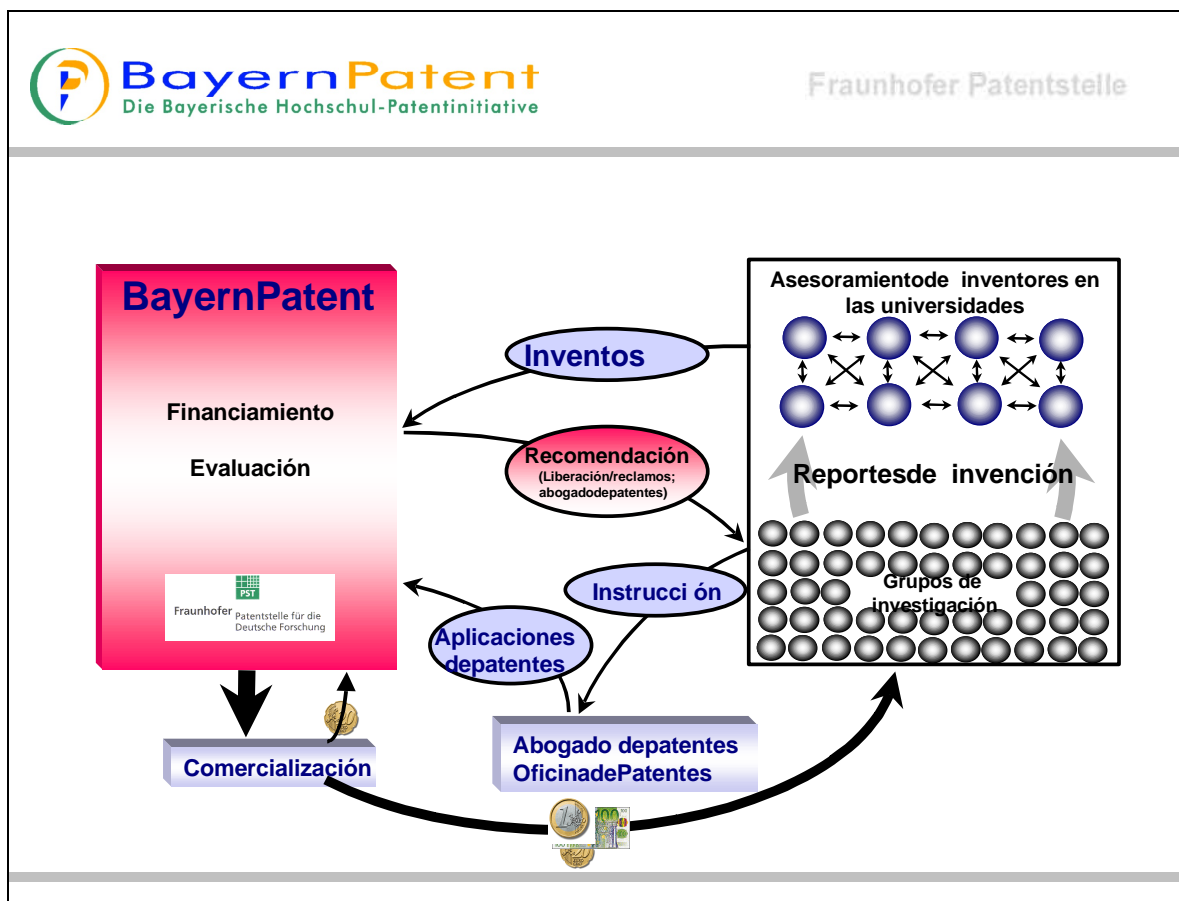
PL Dr. Andreas Roser
UniversidadPassau, FHDeggendorf

Regensburg

Dr. Stefan Kreitmeier
UniversidadRegensburg, TCRegensburg, TCLandshut, TCAmberg-Weiden

Würzburg

Dr. Jürgen Kappel
UniversidadWürzburg, TCWürzburg-Schweinfurt, TCAschaffenburg



Ventajas de una oficina central de patentes y
licenciamiento:








Masacrítica de tecnologías

**OneStopShop para invenciones
provenientes de universidades bávaras**

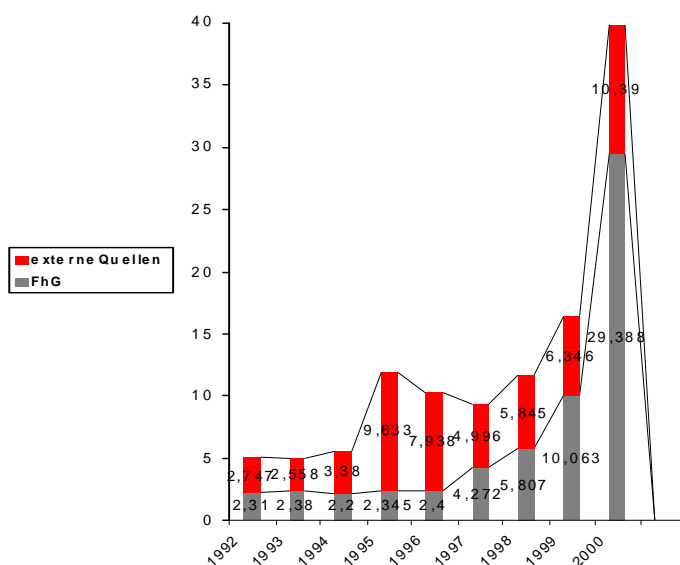
**Establecimiento de transferencia de
tecnología basada en los conocimientos del
centro de patentes Fraunhofer**

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 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

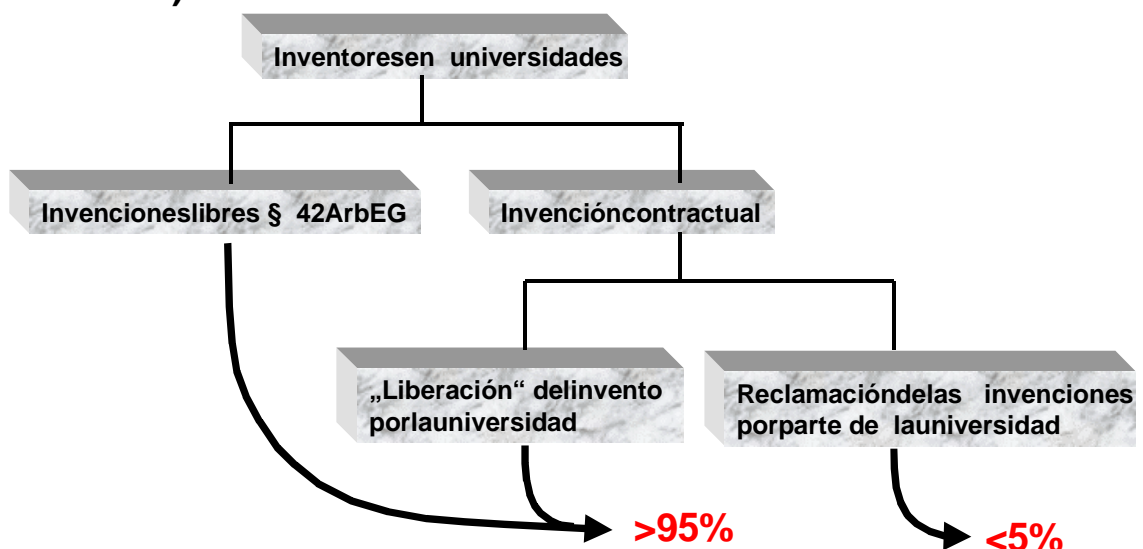
Papel de la Oficina de Patentes

- 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 tareas.
- 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)

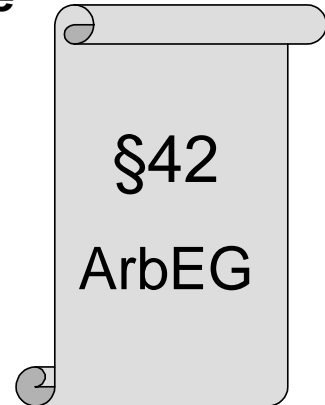
Ley de invención contractual

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

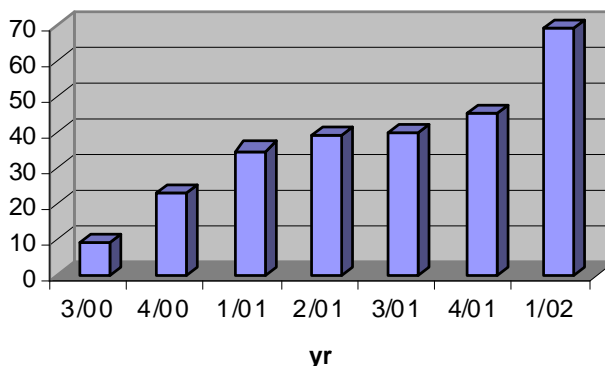
	Ingresos	Costos
Inventor	25(30)%	0%
Facultad	25(22.5)%	0%
BayernPatent	25(22.5)%	100%
Universidad	25(22.5)%	0%

Distribución de acuerdo a la leyde inventorcontractual

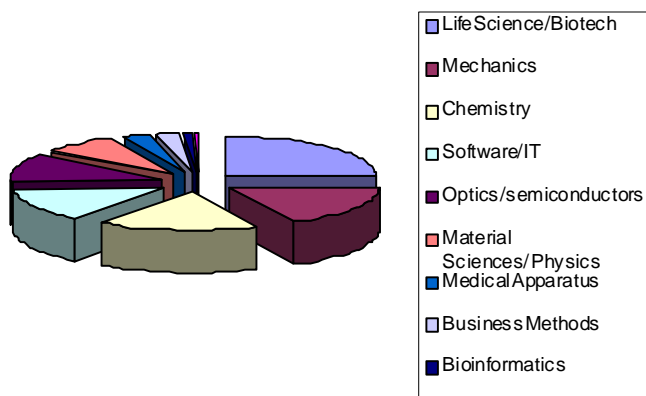
	Ingresos	Costos
Inventor	ca.1-15%	0%
Facultad	?%	0%
BayernPatent	-	-
Universidad	ca.85-99%	100%

BayernPatent: Cantidad de invencionesreportadas

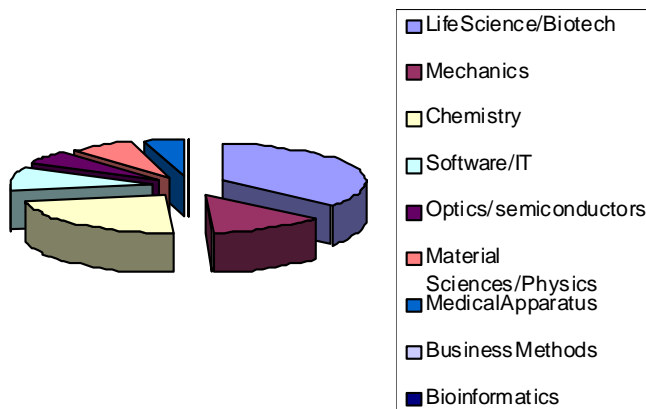
NumberofinventionsperQuarter



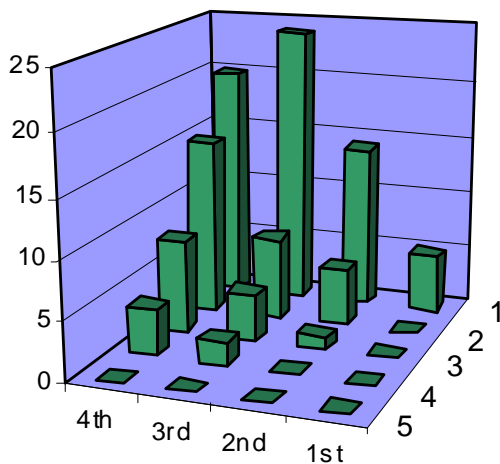
BayernPatent: Areast écnicas delas invenciones - total



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

