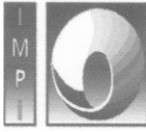


WIPO/INV/MTY/02/16

ORIGINAL:Español

FECHA:abrilde2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADM INISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE IN VENCIONES Y TECN OLOGÍA

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

CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGÍAS CREADAS POR PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

*Documento preparado por la Sra. Marli Elizabeth Ritter dos Santos, Directora, Escritório de
Interação e Transferência de Tecnologia, Universidad Federal de Río Grande del Sur,
Porto Alegre, Brasil*

EVOLUCIÓN DEL TEMA

Informalidad en las relaciones universidad-empresa

caracter más formal, frecuente y planificado

=

contratos

Brasil

→ nueva legislación

→ compartimiento con los investigadores de las ganancias obtenidas con la comercialización

→ Fondos Sectoriales: nueva forma de financiar la investigación y promover la innovación

- Introducción de nuevos elementos en la rutina universitaria
- *Learning by doing process* - perfeccionamiento continuo

GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN U-E

- Diferencias fundamentales en la misión, intereses y objetivos de las dos organizaciones;
- Establecer condiciones de cooperación antes del inicio de las actividades - evita conflictos
- Conflictos de intereses - convergencia de los intereses individuales e institucionales a través del establecimiento de normativas institucionales previendo responsabilidades y recompensas
- Necesidad de un gestión profesional
- Fundaciones de apoyo



CONTRATOS DEI+D CON EMPRESAS

• DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- Propiedad exclusiva de la Universidad - normativas
- Co-propiedad con empresa
- Propiedad exclusiva de la empresa
 - punto estratégico para la empresa en su relación con empresas de un mismo sector
- Proyectos de I+D con financiamiento de agencias gubernamentales



CONTRATOS DEI+D CON EMPRESAS

• SIGILO DE INFORMACIONES

- Desde el punto de vista de la empresa
- Desde el punto de vista de las universidades
 - compromiso con el sigilo en las cuestiones fundamentales para las empresas
 - asegurar el uso de las informaciones genéricas para fines de enseñanza e investigación



CONTRATOS DE I+D+D CON EMPRESAS

• PUBLICO X PRIVADO

- Privatización del conocimiento
- Emprendedorismo e incubación de empresas
 - redefinición de los límites del público y del privado
- Empresas *spinoff* e incubadoras de empresas
 - *modus operandi* jurídico-legal y administrativo
- **Brasil** - nuevas perspectivas con la Ley de Innovación Tecnológica

CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA Y PATENTES

- **Brasil** → pocas patentes → **pocos contratos**
 - poca actividad de transferencia de tecnología de las universidades para las empresas
- **EITT/UFRGS-lecciones aprendidas**
 1. **Preparando la comercialización**
 - ¿Cuanto vale la tecnología?
 - ¿A quien y como ofrecer la tecnología?

CONTRATOS DELICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA Y PATENTES

2. Encontrando el parceiro

- Negociando el licenciamiento
 - conocer la tecnología
 - obtener el máximo de información sobre la empresa
 - en la negociación, sobietodo, o ír
 - identificar puntos fuertes y fracasos de la transacción
 - preservar puntos importantes para la empresa sin comprometer aspectos fundamentales para la universidad
 - registrar todo en Acta
 - mantener la negociación en sigilo
 - esclarecer todos los puntos para bien expresar los en el Contrato
 - administrar las expectativas y ansiedades de los investigadores

CONTRATOS DELICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA Y PATENTES

3. Aspectos del licenciamiento

- Definición clara del objeto del licenciamiento
- Naturaleza del licenciamiento
 - exclusivo o no
 - condiciones del licenciamiento a terceros
- Forma, plazo y condiciones para la prestación de asistencia técnica
- Condiciones de remuneración y pago de las regalías
- Confidencialidad y sigilo de informaciones
- Plazo para utilización de la tecnología

CONTRATOS DE LICENCIA MIENTOS DE TECNOLOGÍA Y PATENTES

4. Redacción del Contrato

5. Firma del Contrato

6. ¿Y después del Contrato firmado?

- Asistencia técnica
 - el investigador desempeña un papel fundamental
 - vulnerabilidad del proceso
 - relación de confianza

CONSIDERACIONES FINALES

- Intensificación de la comercialización de tecnología y patentes- **Retos a enfrentar**
- El Contrato es **apenas un** de los aspectos
- Detrás de un Contrato hay mucho esfuerzo de sensibilización, solución de conflictos y remoción de entres
- En **Brasil**, volúmenes de recursos obtenidos todavía inexpresivos, pero han sido alcanzados avances
- Usufrutode beneficios tangibles : perspectivas para la legitimación de la actividad en la Universidad