

**JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.PANORAMA ACTUAL Y NUEVAS TENDENCIAS.**

**Organizada por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, La Oficina de Armonización del Mercado Interior Europeo (OAMI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)**

**Buenos Aires 4 y 5 de octubre de 2004.**

**Ponencia : Políticas de Gestión de la Propiedad Intelectual en las Universidades Nacionales Argentinas.**

**Documento preparado por la Abog. María Clara Lima, Directora, Dirección de Propiedad Intelectual, Universidad Nacional de La Plata**

## **Políticas de Gestión de la Propiedad Intelectual en las Universidades Nacionales**

Abog. Maria Clara Lima.<sup>1</sup>  
Septiembre 2004.

### **I. INTRODUCCION**

*En el ámbito de competencia mundial que vivimos hoy, el bienestar económico y social de toda sociedad depende fundamentalmente de su capacidad para desarrollar y usar apropiadamente el conocimiento científico tecnológico. En este contexto, el reconocimiento del valor estratégico de los activos intangibles, como los derivados de los conocimientos nuevos y la propiedad intelectual, a provisto un escenario adecuado para generar vínculos estrechos entre las instituciones que generan conocimiento científico y tecnológico, como las Universidades e Institutos de Investigación, y las empresas como usuarias finales de ese conocimiento.*<sup>2</sup>

Es de remarcar que las Universidades consideradas los ámbitos de generación del Conocimiento por excelencia, cumplen un rol fundamental en el sistema de innovación no sólo por su capacidad de generar desarrollos tecnológicamente aprovechables sino por la formación de recursos humanos especializados y la generación de conocimientos en general.

Hacia fines de los años '80, en el ámbito académico nacional, se comenzó a tomar conciencia de la importancia que determinadas actividades de investigación y desarrollo fueran transferidas al sector

---

<sup>1</sup> Abogada.Especialista en Propiedad Intelectual, Directora de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata desde noviembre del 2000. Asesora sobre gestión de la PI en la UN La Plata desde 1996 y en otras Universidades Nacionales a partir del año 2000.

<sup>2</sup> Ritter dos Santos, Marli Elizabeth. "The Intellectual Property Education, Training and Management in Brazilian Universities" Universidad Federal Rio Grande Do Sul, Brasil.2000.

socio productivo para su aplicación o explotación en pro de un mayor beneficio social.

De esta manera, las actividades de transferencia comienzan a tomar un rol protagónico y a desarrollarse de manera intensiva dentro de las áreas de Extensión Universitaria.<sup>3</sup>

La mencionada transferencia de los resultados innovadores al sistema productivo, ha producido una toma de conciencia en relación a la propiedad de los desarrollos tecnológicamente aprovechables efectuados en el curso de los trabajos de investigación científica, y las Universidades han reconocido en los Institutos de la Propiedad Intelectual herramientas valiosas para proteger algunos<sup>4</sup> de los conocimientos generados en su seno.

## II. POLÍTICAS DE PROTECCION DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.

Son varios los factores que han contribuido a generar una toma de conciencia en relación a la importancia de la protección, preservación y utilización de los desarrollos tecnológicamente aprovechables generados en las Universidades, entre los que cabe destacar:

1. La sistemática apropiación y a veces explotación de los resultados innovadores generados en las Universidades y financiados con fondos públicos, por parte de empresas o inclusive grupos de investigación ajenos a su generación.

---

<sup>3</sup> Cabe remarcar que a partir de la importancia que comienza a tener la Transferencia de los conocimientos al medio, y especialmente a partir de la promulgación de la ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, se comienzan a crear en los ámbitos universitarios las oficinas de Vinculación Tecnológica.

<sup>4</sup> Los resultados de estas tareas de investigación, en cuya consecución se emplean fondos públicos; horas de trabajo; y , fundamentalmente, el esfuerzo personal de los investigadores, tienen , en forma casi natural, varios destinos posibles los que son, en sí, complementarios: 1) su publicación en revistas de reconocida jerarquía, cuando haya verdaderos aportes al conocimiento y la cultura universales; 2) su transferencia y patentamiento, cuando haya métodos o procedimientos capaces de incrementar el valor agregado de nuestros productos, generando una modificación favorable de nuestra balanza comercial; 3) el mantenimiento del secreto industrial cuando las circunstancias lo aconsejan.

Estas tres variantes, referidas al destino de los resultados de la investigación, son de real importancia, y la primacía de una sobre otra es, en la mayoría de los casos, sólo una cuestión coyuntural cuyos condicionantes están muchas veces en manos de las autoridades universitarias.( Lima Luis J.-Lima Maria Clara Política Patentaria en la UNLP.2000.)

2. La importancia económica de los bienes intangibles en general y el valor potencial del conocimiento protegido en cuanto permite un mejor posicionamiento frente a terceros y mayores ventajas a la hora de negociar su transferencia.
3. El interés y exigencia del sector empresarial en relación a la protección como condición para el financiamiento de las ciertas actividades de investigación y desarrollo de manera de asegurarse ventajas competitivas en el mercado.
4. La explotación efectiva de los resultados obtenidos, sea a través de la transferencia de la titularidad o del otorgamiento de licencias de explotación.
5. La obtención de beneficios económicos como consecuencia de la explotación que resultan otra fuente de recursos susceptible de ser reinvertido para la generación de nuevas líneas de investigación.
6. El beneficio social resultante ya que por un lado, muchos resultados no protegidos no podrán nunca desarrollarse y explotarse y por ende no llegarán a la sociedad, y por el otro, la Universidad como titular de desarrollos innovativos protegidos podrá decidir quien puede utilizarlos gratuitamente y quien deberá pagar una licencia de explotación o uso.

En este contexto, se promovió el debate en el seno de las Universidades sobre la necesidad de desarrollar políticas de resguardo, protección, atribución de titularidad y formas de explotación de los resultados.

Estas políticas se han visto plasmadas, hacia fines de los años '80 y principio de los años '90 en algunas Universidades a través del dictado de normas específicas sobre propiedad de los resultados de las investigaciones y en otras a través de la inclusión de dichos temas en las normativas sobre Servicios Tecnológicos a Terceros.

Cabe aclarar que dichas normas se han establecido teniendo en cuenta los antecedentes internacionales y la legislación nacional sobre la materia cubriendo en muchos casos los vacíos jurídicos existentes.

### III. REGULACIÓN NORMATIVA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

#### 1. Marco Normativo Nacional

En el ámbito nacional, el debate y establecimiento de la mayoría de las normativas sobre protección de los resultados de las investigaciones desarrolladas en las Universidades se basó en las normas existentes sobre los diferentes institutos de la propiedad intelectual, a la fecha que resolvían de manera dispar la atribución de titularidad de los resultados obtenidos en relación de dependencia.<sup>5</sup>

Por ello, las Universidades tuvieron que resolver estas asimetrías, hecho que les permitió instaurar sus propias normas en relación a la asignación de titularidad -en principio en cabeza de las Universidades- e incluso fueron más allá, llenando vacíos jurídicos, al reconocer una participación a los investigadores en los beneficios económicos resultantes de la explotación de los desarrollos, a través del establecimiento de porcentajes de distribución de las ganancias.<sup>6</sup>

#### 2. Regulación Jurídica en las Universidades.

Como he adelantado, la propiedad de los desarrollos generados en el ámbito universitario se fue definiendo a través de la aprobación de

---

<sup>5</sup> Ley de Patentes de Invención 111/1864 no preveía expresamente el caso de la titularidad de trabajos generados durante una relación laboral de dependencia; la ley 24481/96 que la replaza si lo prevee. Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 y Dec. 2183/91 art. 40 regula el mecanismo de determinación de la paternidad sobre una obtención vegetal generada durante una relación laboral haciendo una remisión al art. 82 de la LCT que establece que la propiedad sobre nuevas variedades vegetales pertenece al empleador.

Cabe aclarar que esta norma no hace referencia alguna a compensación económica o participación de las regalías por parte del obtentor o fitomejorador; Decreto-ley sobre Modelos y Diseños Industriales. 6673/63; art. 1º, segundo párrafo establece que los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación. La excepción se da cuando el autor, ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de su empleador. En relación a las Marcas la ley 22362/81 establece que la propiedad de la marca y la exclusividad de uso le pertenece a aquel que solicitó primero en el tiempo su registro, independientemente de la relación laboral de la cual haya surgido el trabajo. Ley de Propiedad Intelectual 11.723/33 y modificatorias le atribuye la titularidad al autor.

<sup>6</sup> Cabe destacar como antecedente la resol 243/89 de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y tecnológicas sobre el “Régimen de Propiedad de Resultados de la Investigación Científica y Tecnológica” que establece que los resultados de desarrollo patentables serán en la parte que corresponda a CONICET propiedad conjunta del CONICET y del personal involucrado. Del mismo modo los ingresos que correspondan al CONICET como consecuencia de la comercialización de dichos resultados, serán distribuidos en partes iguales entre el CONICET y el personal involucrado.

normas específicas<sup>7</sup> y de la inclusión del tema dentro de las normativas de Servicios Tecnológicos a Terceros.<sup>8</sup>

Cabe destacar asimismo, que muchas de las Universidades incorporan esta temática a través de cláusulas contractuales.

En cuanto al contenido, las mencionadas normativas resuelven todos los aspectos relativos a la protección y gestión de resultados protegidos por propiedad intelectual incluyendo criterios de protección, asignación de titularidad, asignación de beneficios, reconocimiento de autoría, distribución interna de beneficios, y políticas generales de gestión de la propiedad intelectual.

**2.1. Criterios de protección** en general son amplios e incluyen en su mayoría a la propiedad industrial e intelectual.

Las decisiones sobre qué proteger<sup>9</sup>, se toman, en general luego de analizar la rentabilidad del desarrollo a proteger y su posible o probable inserción en el mercado. A partir de éste análisis y de la contribución que hagan las partes en el financiamiento de los costos de presentación y los gastos de registro es que se decide cuando, cómo y dónde se solicitará el registro.

Cada Universidad adopta sus propios criterios en relación a su política interna.

**2.2. Agentes incluidos** son los docentes e investigadores, y en algunas normativas se incluye también al personal técnico, becarios y alumnos<sup>10</sup> de grado y postgrado.

Los mismos, tienen la **obligación de comunicar** los desarrollos obtenidos a la Oficina que se encarga de evaluar la conveniencia de protegerlos así como la **obligación de guardar confidencialidad** en

---

<sup>7</sup> Hasta la fecha, del total de 39 Universidades Nacionales, 9 poseen normativas específicas: Buenos Aires, Comahue, Córdoba, Entre Ríos, La Plata, Litoral, Nordeste, Río Cuarto y San Luis.

<sup>8</sup> Sobre el total de 39 Universidades Nacionales, 17 establecen algunas de las cuestiones relativas a la propiedad de los desarrollos en las normativas de Servicios Tecnológicos a Terceros: Buenos Aires, Salta, del Sur, Tucumán, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Río Cuarto, San Luis, La Pampa, Patagonia Austral, Santiago del Estero, Comahue, Catamarca, Gral. Sarmiento.

<sup>9</sup> Independientemente que muchos desarrollos tecnológicos sean susceptibles de protección en virtud de las normas legales, a las Universidades, en general les interesará obtener la propiedad de aquellos desarrollos que tengan valor económico. En caso de no interesarse por un desarrollo, queda librado a la voluntad de los que lo generaron la decisión de protegerlo o no a su nombre.

<sup>10</sup> La UNLa Plata, en caso que participen en un desarrollo alumnos de grado o postgrado, prevee que los mismos firmen una declaración jurada donde aceptan someterse al régimen de la Universidad. Esta exigencia es necesaria a fin de evitar por un lado la coexistencia de varios titulares de los desarrollos, y por el otro la desigualdad que genera que los investigadores no sean titulares y los alumnos si.

La Universidad del Nordeste también los incluye sin hacer salvedad alguna.

relación a esos desarrollos, al menos durante el plazo previo a su registro.<sup>11</sup>

**2.3. Titularidad de los resultados** en cuanto a la asignación de la titularidad se presentan diversos supuestos:

2.3.1. Cuando se trata de un desarrollo exclusivo de la Universidad: algunas Universidades dejan la titularidad en cabeza de Universidad<sup>12</sup> mientras que otras universidades que reconocen la titularidad conjunta de la Universidad y el grupo de investigación.<sup>13</sup>

2.3.2. Cuando se trata de un desarrollo conjunto entre la Universidad y terceros se pueden dar dos supuestos: que la titularidad se ejerza en forma conjunta o que sólo la detente una de las partes, en todos los casos se acuerda por medio de un convenio previo.

Esto en general se decide en función del aporte que haya hecho cada una de las partes.

2.3.3. En casos excepcionales se puede atribuir la titularidad a un tercero previo convenio, estableciendo en el mismo el porcentaje de regalía correspondiente a la Universidad.

**2.4. Autoría** se reconoce siempre en cabeza de los agentes que participaron en el desarrollo.

### **2.5. Distribución de beneficios**

Todas las normas establecen el reconocimiento de beneficios para los investigadores que rondan entre el entre un 40% y un 60% sobre el total percibido por la Universidad.

Asimismo, en relación al monto que le corresponde a la Universidad, previa deducción de la parte de los investigadores, las normas establecen los porcentajes de distribución en el ámbito interno.

**2.6. Gestión de la Propiedad Intelectual** las Universidades regulan la gestión de la propiedad intelectual con criterios dispares.

En cuanto a la toma de decisión sobre si proteger o no, algunas lo ponen en cabeza del Rector, del Consejo Superior, o de Secretarios.

---

<sup>11</sup> En relación a las investigaciones apropiables, siempre dentro de un espacio de tiempo limitado y a los efectos de evitar la pérdida de novedad. (en general hasta la fecha de la presentación de la solicitud de registro) Sin embargo, las cláusulas de confidencialidad establecidas en el acuerdo contractual entre la Universidad y un tercero y relativas a la información de funcionamiento y organización tecnológica de las empresas, puede extenderse por mayor plazo de tiempo.

<sup>12</sup> UBA, Litoral, Nordeste, La Plata (anteproyecto aprobado en general), Rio Cuarto, Entre Rios.

<sup>13</sup> Córdoba, Comahue, La Plata (ordenanza sobre patentes), San Luis.

La gestión de registro, obtención del título, mantenimiento y transferencia, en general es asignada a las Oficinas encargadas de la Vinculación Tecnológica.<sup>14</sup>

En cuanto a la defensa en caso que fuera necesario se deja en manos de las áreas legales o se prevé la contratación de los servicios a personal idóneo.

En cuanto a los gastos de gestión, en general son las Universidades las que los afrontan cuando conservan la titularidad total o parcial. Algunas de ellas han creado fondos especiales a tal efecto.

**2.7. Régimen de responsabilidad** este tema no está contemplado en general dentro de las normativas.<sup>15</sup>

#### IV. Actividades de Gestión de la Propiedad Intelectual

Cabe destacar asimismo, la existencia de otras actividades que se desarrollan en relación a la temática en el ámbito universitario:

- **De formación**, a través de la inclusión de la temática en los planes de estudio de carreras de grado y postgrado.<sup>16</sup>
- **De capacitación**, especialmente de personal formado en disciplinas diversas relacionadas con las temática, como ser economía, diseño, marketing, ciencias jurídicas, ciencias biológicas y ciencias exactas, entre otras.
- **De difusión**, a través del dictado de Conferencias, organización de Seminarios o Talleres, así como de reuniones informativas en las diferentes Unidades Académicas .
- **De asesoramiento**, a través de brindar asesoramiento jurídico especializado a los investigadores, docentes y alumnos sobre el potencial valor económico de los resultados de sus trabajos y la mejor manera de protegerlos en cada caso, según la naturaleza específica de los mismos.

---

<sup>14</sup> Salvo las Universidades Nacionales de La Plata, Nordeste y Litoral que han creado a tales fines oficinas o áreas de gestión de la propiedad intelectual.

<sup>15</sup> Solamente lo prevee la Universidad de Tucumán en su resolución HCS 1157/2001 sobre trabajos a terceros art.4 incs f) y g) atribuye la responsabilidad a las partes intervinientes y los obliga a contratar un seguro de caución.

<sup>16</sup> Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, Litoral, Nordeste, entre otras.

- **De búsqueda de antecedentes**<sup>17</sup>, La búsqueda de información tecnológica para conocer el estado del arte en algunas Universidades es realizada en algunos casos, por personal preparado de las oficinas pertinentes y, en otros casos, es el propio investigador el que la realiza con la orientación permanente por parte de personal de la oficina de la universidad, sobre todo cuando se trata de una tecnología compleja o desarrollos de cierta complejidad para su comprensión por personal no formado en la temática.

La mayoría de las Universidades utiliza además el servicio de información tecnológica del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y en algunos casos el de la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

- **Trámites de Registro** tendientes a la solicitud de registro, seguimiento y gestión hasta la obtención del título de propiedad, ante el organismo pertinente.

## V. Prospectiva

El creciente interés que se está generando en el ámbito universitario en relación a esta temática de apropiación de los conocimientos hace que sea necesario

1. Consolidación de las redes de intercambio de conocimiento y políticas de gestión de la propiedad intelectual tanto en Universidades Nacionales como Internacionales.
2. Capacitación de personal de distintas disciplinas en cuestiones relativas a la propiedad intelectual.
3. Formación en el ámbito académico y en el sector productivo.
4. Consolidación de grupos de reflexión.

---

<sup>17</sup> En los documentos de patentes, herramientas útiles para conocer sobre el estado del arte en general, obtener datos bibliográficos, así como para obtener información relativa a la empresas titulares de patentes en los diferentes sectores tecnológicos y en los distintos países, las que podrían tener interés en el desarrollo tecnológico universitario.

## VI. Conclusiones

Las políticas de gestión de la propiedad intelectual en el ámbito de las Universidades se han ido delineando desde fines de la década del '80 como consecuencia de una creciente vinculación entre las Universidades y las Empresas en relación a la generación, transferencia y explotación de desarrollos innovadores.

Las mismas se han visto plasmadas por una lado, a través de la incorporación de normas internas claras y de avanzada sobre la temática, que en muchos casos cubrieron vacíos jurídicos, sobre todo en el establecimiento de reglas que fijan de antemano el porcentaje de participación de los investigadores en los beneficios económicos, reconociéndolos como los verdaderos generadores de esos Conocimientos.

Por otro lado, se fueron afianzando a través de las actividades de formación, especialmente con la inclusión de la temática en la currícula de grado y postgrado, la capacitación de personal relacionado con las temáticas, el asesoramiento especializado, como también a través de las actividades de difusión permanente por medio de la organización de Seminarios, Jornadas y Talleres en general.

Cabe destacar que la implementación de estas políticas ha resultado de vital importancia para la comunidad universitaria en su actividades de transferencia, en cuanto herramienta de fortalecimiento de sus vínculos con el sector empresarial y productivo.

A fin de propiciar estas alianzas público privadas sin desmedro del permanente cumplimiento de las funciones esenciales de las Universidades, la comunidad universitaria en su conjunto, deberá propiciar en forma permanente el equilibrio adecuado entre la protección de los conocimientos innovadores susceptibles de ser explotados, y la libre difusión, sea a través de la docencia, extensión o publicaciones científicas, de los conocimientos que consistan en verdaderos aportes al conocimiento y la cultura universales.

Maria Clara Lima.

