

2 Derechos de propiedad intelectual



Esta es la segunda pauta de un grupo de cinco pautas elaboradas para ofrecer respaldo a las instituciones de investigación que tienen acceso limitado a personas experimentadas en la negociación de condiciones de contratos de investigación colaborativa.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL se refiere a las creaciones de la mente, como inventos, trabajos literarios y artísticos originales, diseños y símbolos, nombres e imágenes utilizados en las actividades comerciales. Los derechos de propiedad intelectual son derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual reconocidos legalmente. Entre los tipos frecuentes de derechos de propiedad intelectual se encuentran las patentes, los derechos de autor, los derechos de diseño industrial, las marcas comerciales, el acondicionamiento comercial y los secretos comerciales.

La propiedad intelectual puede ser un tema complejo y, a menudo, se considera un campo de especialización. La propiedad intelectual puede ser sumamente valiosa y permite que las personas obtengan

reconocimiento o beneficios económicos a partir de sus creaciones o inventos. Es importante aclarar este tema directamente, y también es fundamental establecer cuál será la forma más justa para distribuir la titularidad de los aportes y los resultados de la investigación colaborativa para que la asociación se desarrolle en forma sólida y exitosa. Es necesario establecer por adelantado en el contrato formal los riesgos y los beneficios para todas las partes respecto de los derechos de propiedad intelectual disponibles para evitar cualquier conflicto.

Por lo tanto, todos los socios deben asegurarse de estar al tanto de la propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual en general, y cómo se relacionan con el objetivo específico de la investigación. De ser posible, debe consultarse a un experto externo acerca de las condiciones contractuales relativas a los derechos de propiedad intelectual.

► PREGUNTAS CLAVE

- ¿Qué legislación y políticas tendrán influencia en la gestión de la propiedad intelectual (por ejemplo, si la asociación involucra varios países, qué legislación nacional regirá la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual)? Además, ¿existen leyes y tratados internacionales suscritos por su país que ayudarán con la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en caso de que no haya una legislación nacional a la cual acudir?
- ¿Ha considerado qué jurisdicción debería asignarse para proteger los derechos de propiedad intelectual (ya que, por naturaleza, los derechos de propiedad intelectual son jurisdiccionales)?
- ¿Se han identificado y descrito la naturaleza y el objetivo de la investigación?
- ¿Se analizaron por adelantado los intereses de todas las partes, por ejemplo, la adquisición de los derechos de propiedad intelectual, la distribución de los beneficios y los riesgos asociados con la propiedad intelectual?
- ¿Se generará algún tipo de propiedad intelectual existente (sobre conocimientos previos), propiedad intelectual prevista (sobre conocimientos adquiridos) o propiedad intelectual nueva e imprevista (sobre conocimientos adquiridos en paralelo) a partir del proyecto? ¿Cómo se divulgará, si corresponde, dicha propiedad intelectual? ¿Cómo se analizará y de qué manera se acordarán los derechos relacionados?
- ¿Se ha analizado la posibilidad de garantizar que el acceso posterior a los resultados del emprendimiento de investigación sea equitativo?
- ¿Está familiarizado con las plantillas de contratos? ¿Ha identificado los tipos de condiciones que se negociarán?
- ¿Ha analizado quién será el titular de los distintos tipos de propiedad intelectual, incluida la posibilidad de titularidad exclusiva con una licencia exenta de regalías?
- ¿De qué manera se protegerán los distintos tipos de propiedad intelectual (es decir, si se inferirán derechos y responsabilidades respecto de los titulares de la propiedad intelectual)? ¿Quién será responsable de garantizar la protección, la conservación (pago de anualidades) y el cumplimiento de los derechos?
- ¿Habrá implicaciones sobre los costos debido a la adquisición y protección de los derechos de propiedad intelectual? ¿Quién será responsable de cubrir dichos costos?
- ¿Qué mecanismos (por ejemplo, disponibilidad de un departamento de transferencia de la tecnología, un departamento de investigación o un departamento legal) se requieren para gestionar todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual (como procedimientos de resolución de controversias incluidos en el contrato en caso de que surja una disputa sobre propiedad intelectual)?



El Centro Botánico Donald Danforth (Centro Danforth) es un instituto de investigación sin fines de lucro, cuya visión global es mejorar la condición humana a través de la botánica. Su modelo de prácticas recomendadas se basa en respetar la protección de los derechos de propiedad intelectual, las colaboraciones y las asociaciones científicas entre instituciones y a nivel internacional. Su filosofía, arraigada en su misión global, es no infringir ni usar inadecuadamente los derechos de propiedad intelectual o los materiales encomendados al Centro. Esto se manifiesta en la redacción de sus contratos.

► PALABRAS CLAVE

LA PI SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS

es la generada antes de la investigación colaborativa.

LA PI SOBRE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

es la generada durante la investigación colaborativa.

LA PI SOBRE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN PARALELO

es la generada durante la investigación colaborativa, aunque no directamente relacionada con los objetivos del proyecto.

LOS DERECHOS DE AUTOR

representan un concepto legal que permite que el creador de un trabajo artístico original tenga los derechos exclusivos de uso y distribución.

UNA PATENTE

es un conjunto de derechos exclusivos otorgados a un inventor durante un período limitado a cambio de la divulgación del invento. Este debe cumplir con ciertos criterios de patentabilidad, como ser una novedad e incluir una "etapa inventiva".

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS REGULATORIOS

es la protección de los datos (de un ensayo clínico) presentados ante una autoridad regulatoria con el objetivo de obtener la autorización de comercialización contra la "competencia desleal".

UNA MARCA COMERCIAL

es un signo reconocible utilizado como herramienta de comercialización para que los consumidores distingan entre los distintos tipos de bienes y servicios.

- Es importante que los socios de una investigación colaborativa negocien, desde un principio, las cuestiones y expectativas relativas a la propiedad intelectual antes de formalizarlas en un contrato.
- Debe saber que un contrato justo de investigación incluye la designación tanto de los beneficios como de los riesgos.
- Debe comprender sus derechos de propiedad intelectual y las responsabilidades asociadas.
- Conozca los distintos tipos de propiedad intelectual implicados y esté preparado para negociar los derechos relativos a esta.
- Aprenda sobre los marcos legislativos nacionales e internacionales y sobre las políticas institucionales en torno a la propiedad intelectual.
- Sea claro sobre cuál será su aporte a la asociación, aunque se trate de una contribución no monetaria.
- Obtenga respaldo y capacidad externos, siempre que sea posible, para facilitar una negociación justa de las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la asociación de investigación. Acuda a un departamento institucional establecido para acceder a los conocimientos de un profesional, tal vez en algún país vecino, por ejemplo, en relación con la transferencia de la tecnología, la investigación y la innovación, o a un departamento legal cuando se trate de la propiedad intelectual, la contratación o una investigación colaborativa. Reconozca la necesidad de recibir asesoramiento individualizado, siempre que sea posible. Existen redes legales que brindan servicios gratuitos y que podrían revisar su contrato y responder sus preguntas, como la red denominada Asesores de Interés Público para Propiedad Intelectual (PIIPA, Public Interest Intellectual Property Advisors). <http://www.piipa.org>

DÓNDE OBTENER AYUDA ADICIONAL

- Andanda, P. (2008). Human Tissue Related Inventions: Ownership and Intellectual Property Rights in International Collaborative Research in Developing Countries. *Journal of Medical Ethics*, 34(3), 171-179. <http://psychology.ukzn.ac.za/Libraries/publications/9.sflb.ashx>
- CREST Expert Group on IPR. (2006). *CREST cross-border collaboration decision guide*. http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm
- Hagedoorn, J., Cloudt, D. & van Kranenburg, H. (2005). Intellectual property rights and the governance of international R&D partnerships. *Journal of International Business Studies*, 36, 175-186. <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2586>
- Krattiger, A. et al. (2007) *Intellectual property management in health and agricultural innovation: A handbook of best practices*. MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. www.ipHandbook.org
- Lambert Toolkit for university-industry collaboration: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>
- WIPO (2004). *Intellectual property handbook: Policy, law and use*. Geneva: WIPO. <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>
- WIPO (n.d.). *A brochure on intellectual property rights for universities and R&D institutions in African countries*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/849/wipo_pub_849.pdf
- WIPO (n.d.). *Guidelines on developing intellectual property policy for universities and R&D organizations*. Geneva: WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf
- Zhao, M. (2006). Conducting R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights Protection. *Management Science* 52(8), 1185-1199. <http://www.jstor.org/discover/10.2307/20110593?uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103761425671>

Consulte también <http://www.cohred.org/FRC>, donde encontrará una herramienta útil para el desarrollo y la implementación de pautas sobre la contratación de investigaciones, denominada: Where there is no lawyer: guidance for fairer contract negotiation in collaborative research partnerships.

CITA DE UN MIEMBRO DEL CONSORCIO



«La propiedad intelectual debe considerarse una caja de herramientas de la cual los investigadores colaborativos pueden elegir la herramienta específica que mejor se adapte a sus necesidades».

PROFESORA PAMELA ANDANDA, PROFESORA ADJUNTA DE DERECHO, UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND

RECONOCIMIENTOS

Este trabajo recibió el apoyo de la Iniciativa de Salud Africana de la fundación caritativa Doris Duke.

Esta guía es producto del esfuerzo colaborativo de los miembros del Consorcio para la Contratación Justa de Investigaciones, un grupo de personas provenientes de países e instituciones de ingresos altos y bajos. Para obtener los reconocimientos completos, visite www.cohred.org/frc

COMENTARIOS

Esta es la primera versión de esta guía, y nos esforzamos por mejorar constantemente. En la siguiente fase, convertiremos estas guías genéricas en un sistema de apoyo para la toma de decisiones basado en Internet. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, opiniones o recomendaciones sobre cómo mejorar esta guía o acerca del futuro de este proyecto en cohred@cohred.org.