

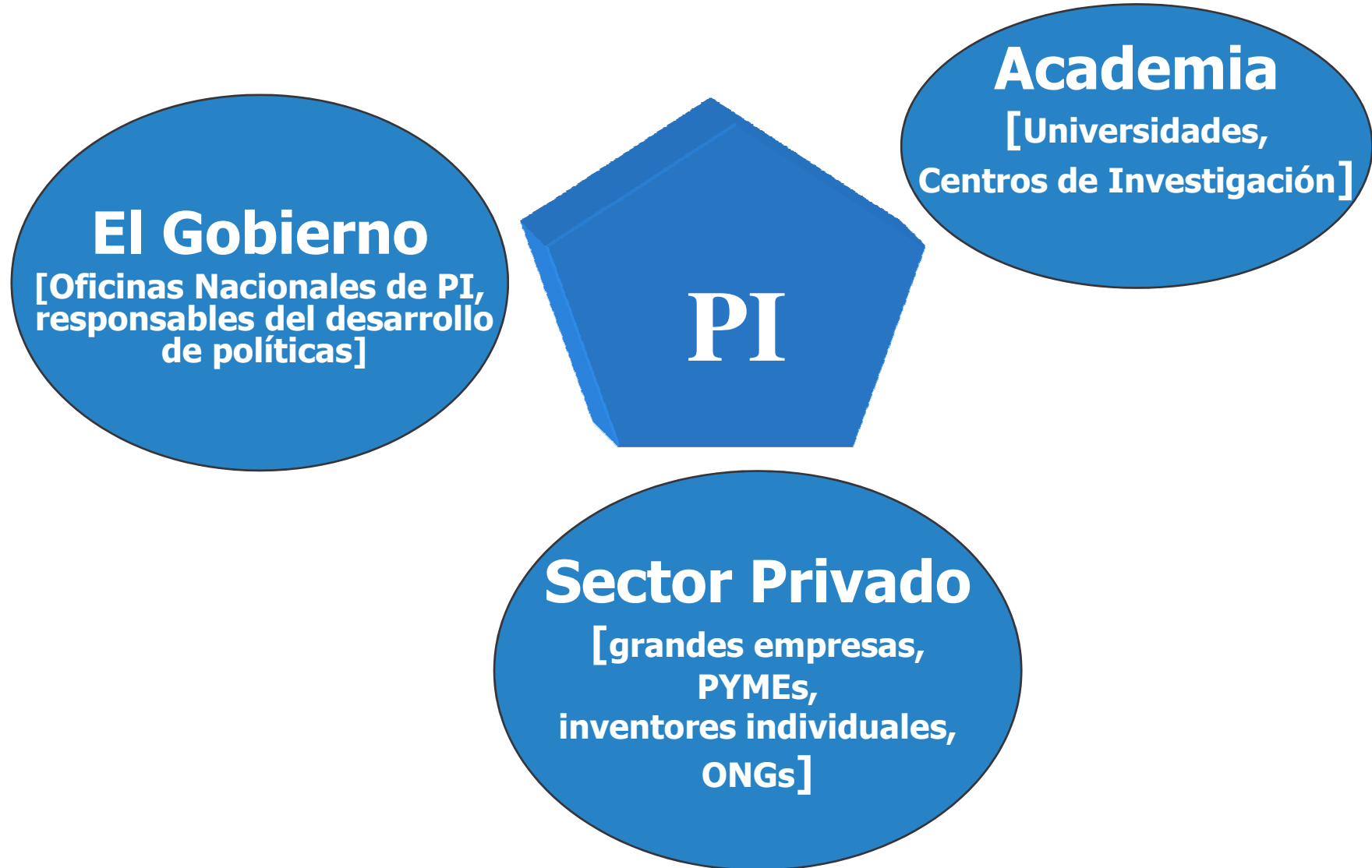
COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO

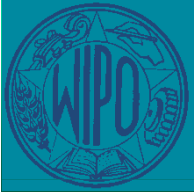
Marco M. Alemán
Director Adjunto
División de Políticas Públicas para el
Desarrollo,
OMPI



Cali-Colombia, Mayo 26, 2009

Políticas en PI





Políticas Públicas en Propiedad Intelectual

- Algunas PP tienen relación con la mejor forma de aprovechar el sistema de PI, a efectos de obtener, entre otros, los siguientes resultados:
 - Promover la innovación y la creatividad
 - Promover la transferencia de tecnología (Nacional o Int)
- Algunas PP buscan un equilibrio entre las políticas de PI y otras políticas (ej. Academia, sector salud, competencia)

La innovación

(Diccionario de la lengua española)

Creación o modificación de un producto,
y su introducción en un mercado

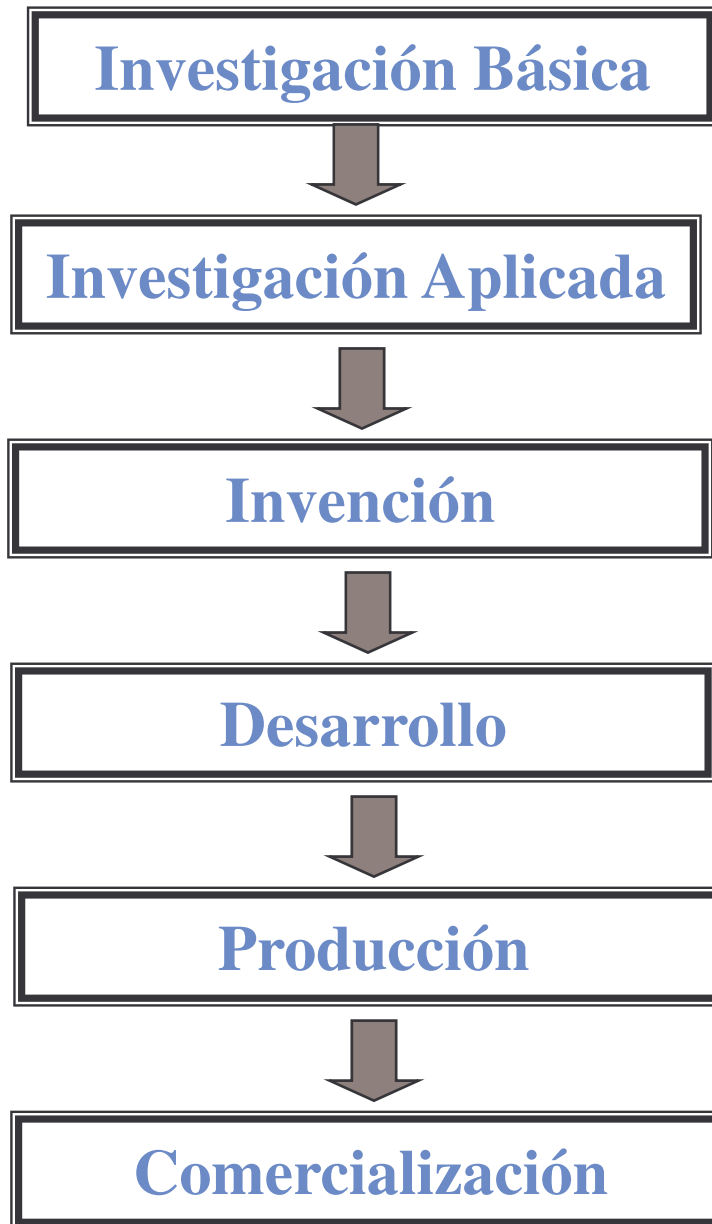
(Enciclopedia Británica)

- “1. A New Idea Method or Device
2. The Introduction of Something New”

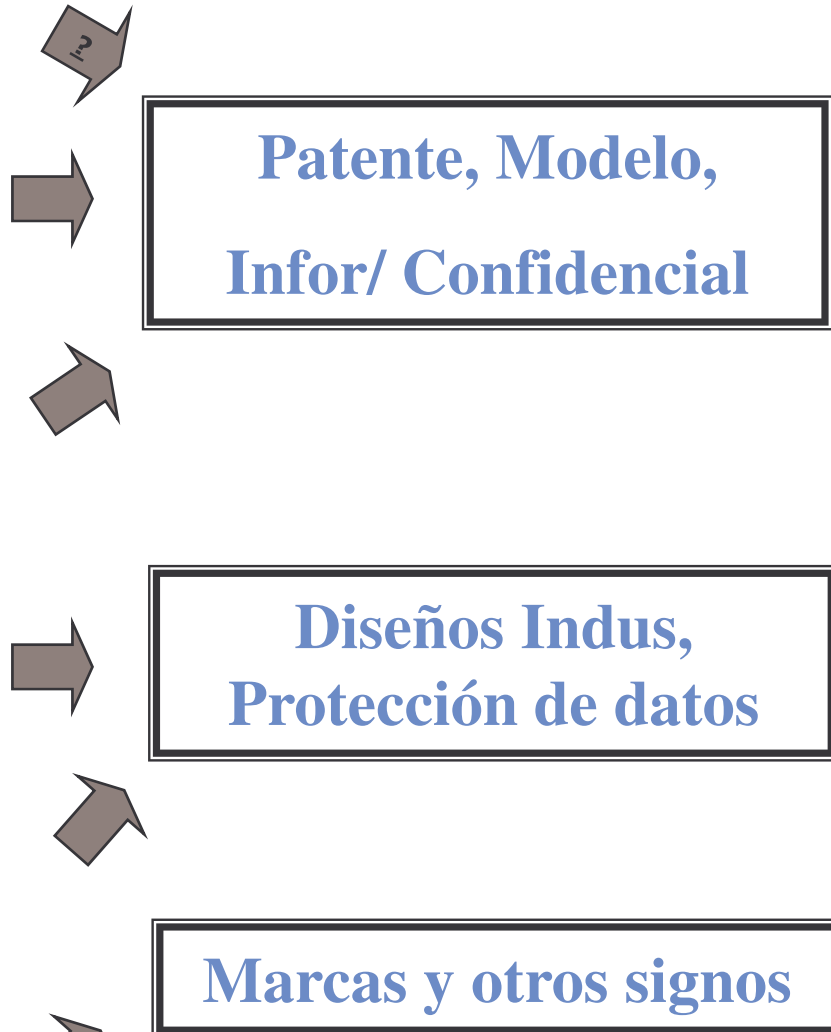
Dos elementos del concepto a retener

- La innovación no es simplemente una modificación técnica a un producto
- La innovación es un proceso económico que solamente ocurre luego de la introducción de un producto nuevo/modificado en el mercado

Modelo linear de Innovación



Derechos de PI



Cuellos de botella en la innovación que se relacionan con la PI

- Escasos recursos destinados a I & D, lo que genera bajo número de patentes
- Bajo número de activos intangibles en razón a dificultades en la apropiación de los resultados de la investigación
- Uso ineficiente del sistema de PI por falta de coordinación frente a las políticas de innovación
- Desconocimiento de cómo atender los problemas que plantea la Internacionalización de la investigación

Innovación con fondos públicos

- Dinamarca. Ley de Junio 2 de 1999; y
- USA. “Bay Dole Act” (1980).

Algunos desafíos a los que se enfrentan los investigadores de países en desarrollo en asuntos de PI son:

- **Atribuirse la propiedad** sobre sus resultados de investigación
- **Explotar** los resultados utilizando el sistema de Propiedad Intelectual

El desafío de la apropiación y la explotación de los resultados de investigación

Sin la apropiación de la titularidad sobre los resultados de investigación, a la hora de negociar acuerdos de transferencia de tecnología, las instituciones de investigación de los países en desarrollo y los propios países pueden hallarse en una situación desfavorable al no poseer activos comercializables que puedan intercambiar.

Balance entre distintas políticas!!!!

El M.I.T. “General Policy Statement” establece lo siguiente:

“The prompt and open dissemination of the results of M.I.T. research and the free exchange of information among scholars are essential to the fulfillment of the M.I.T’s obligations as an institution committed to excellence in education and research. Matters of ownership, distribution, and commercial developments, nonetheless, arise in the context of technology transfer, which is an important aspect of M.I.T’s commitment to public service. Technology transfer is however subordinate to education and research; and the dissemination of information must, therefore, not be delayed beyond the minimal period necessary to define and protect the rights of the parties”

La PI tiene un importante papel en transferencia tecnológica

- Stanford: “something that all of us at OTL share is the feeling of satisfaction that comes from knowing that we have helped to bring a new technology to the market”.
- En 35 años han logrado 2500 Acuerdos de Licencias o de opciones. Ejemplos:
 - i)Microarrays; ii)Genscan;iii) Insulate gate bipolar transistor; iv) FM sound and physical modeling and v) Improved Hypertext Serching (google).

Derechos de Propiedad Industrial y su Licenciamiento

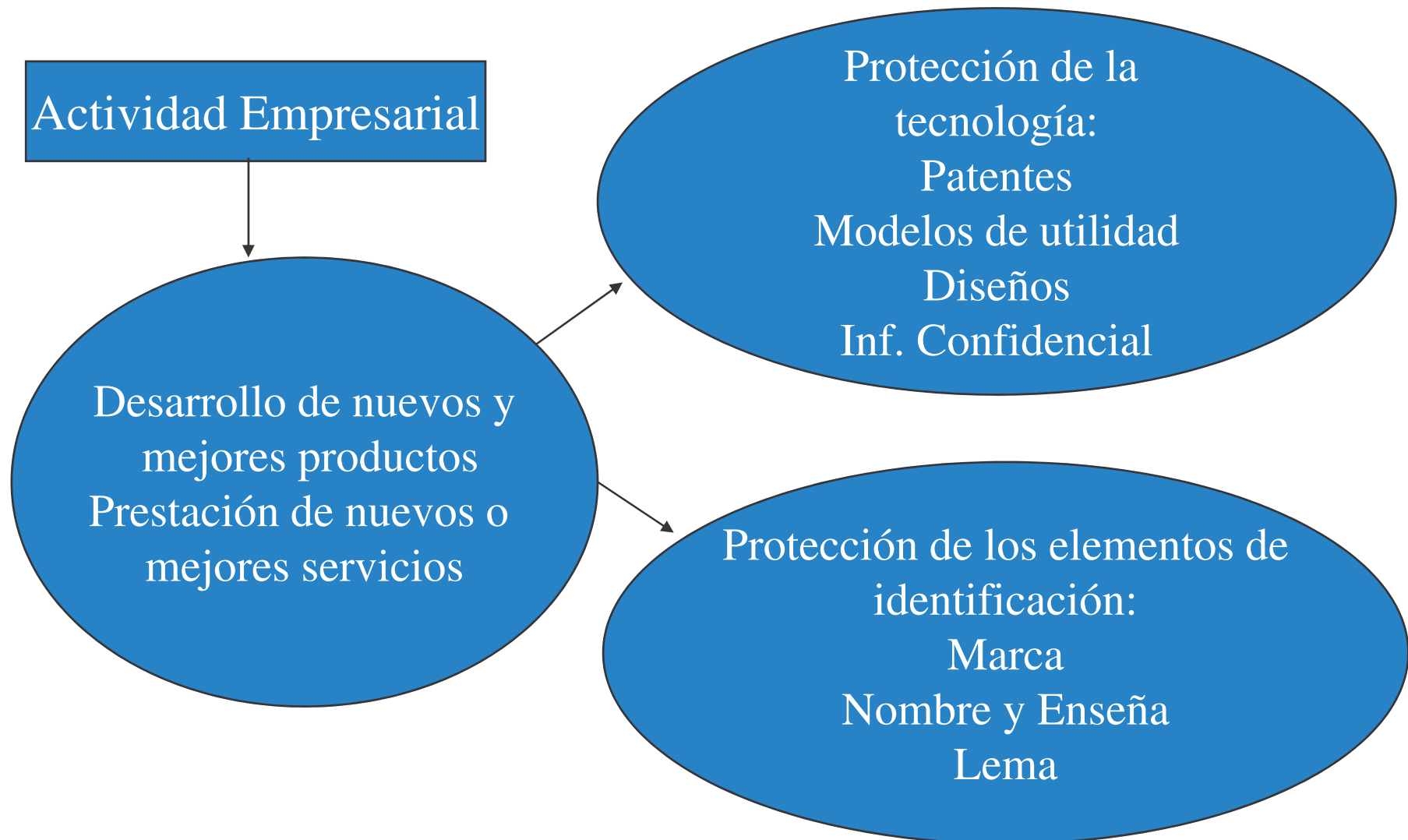
Temas a desarrollar

Actividad empresarial y PI
PI y Franquicias

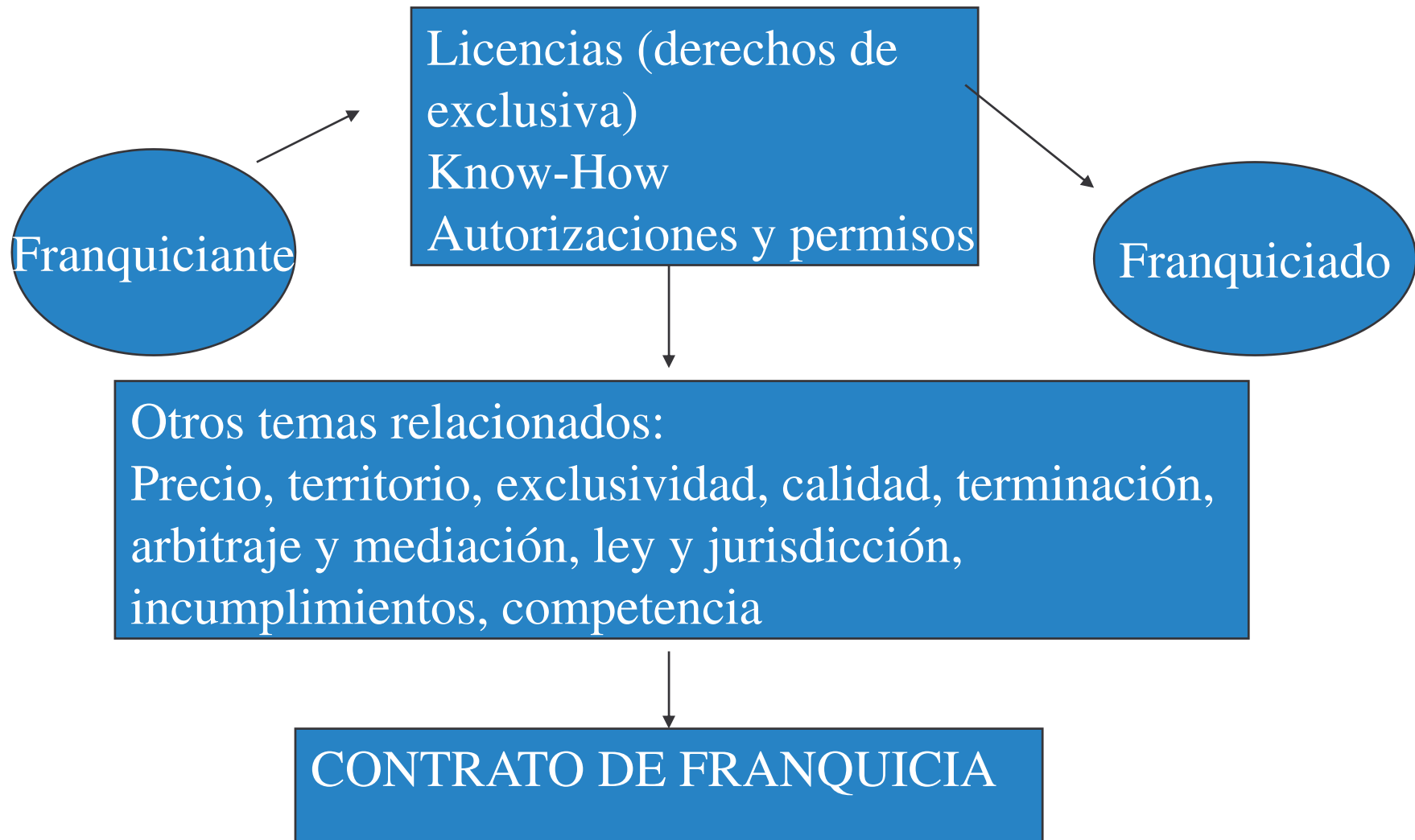
La tecnología. Su protección y
licenciamiento

La Reputación. Su protección y
licenciamiento

Actividad Empresarial y Propiedad Intelectual



Franquicias

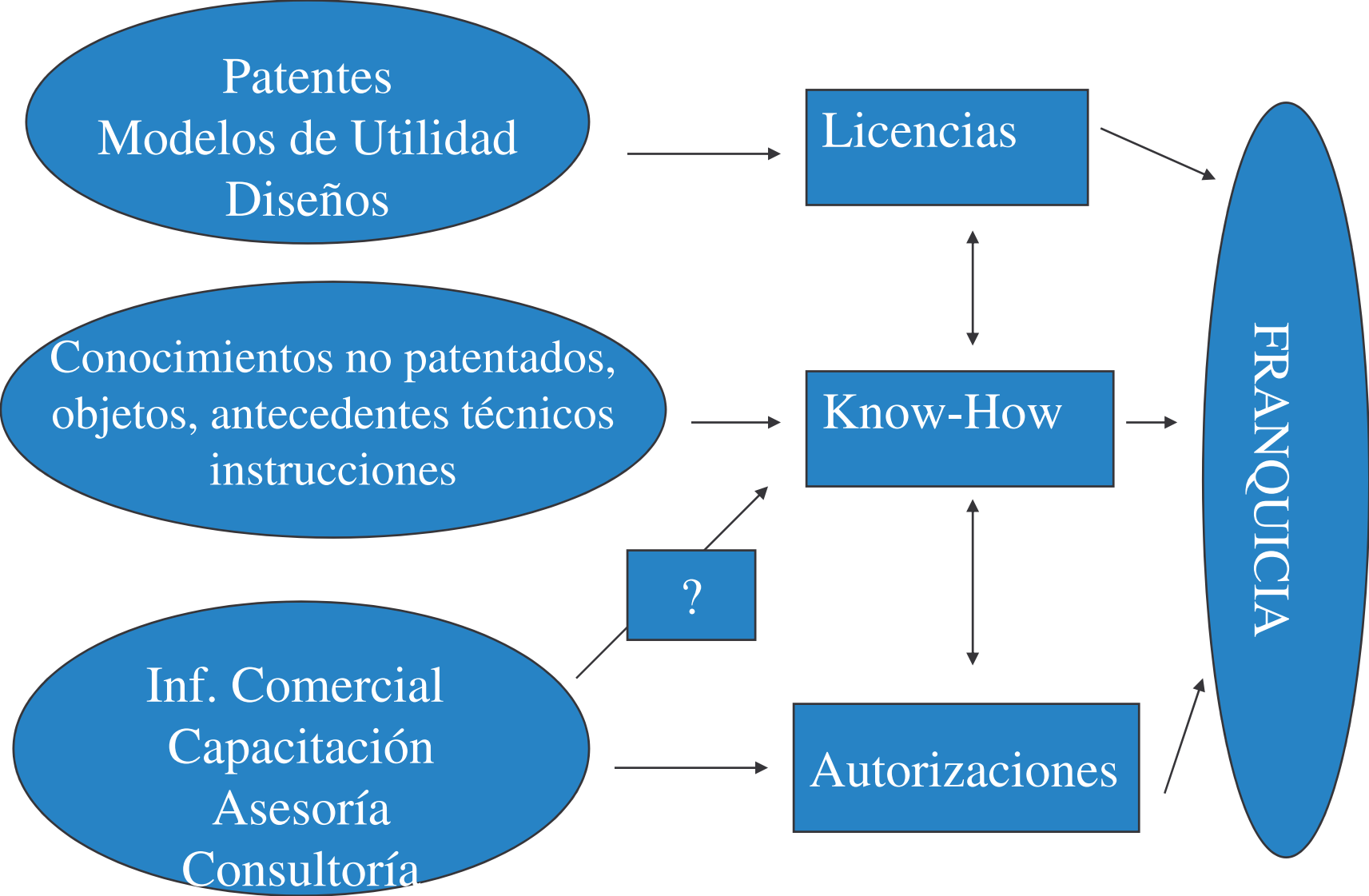


Franquicia

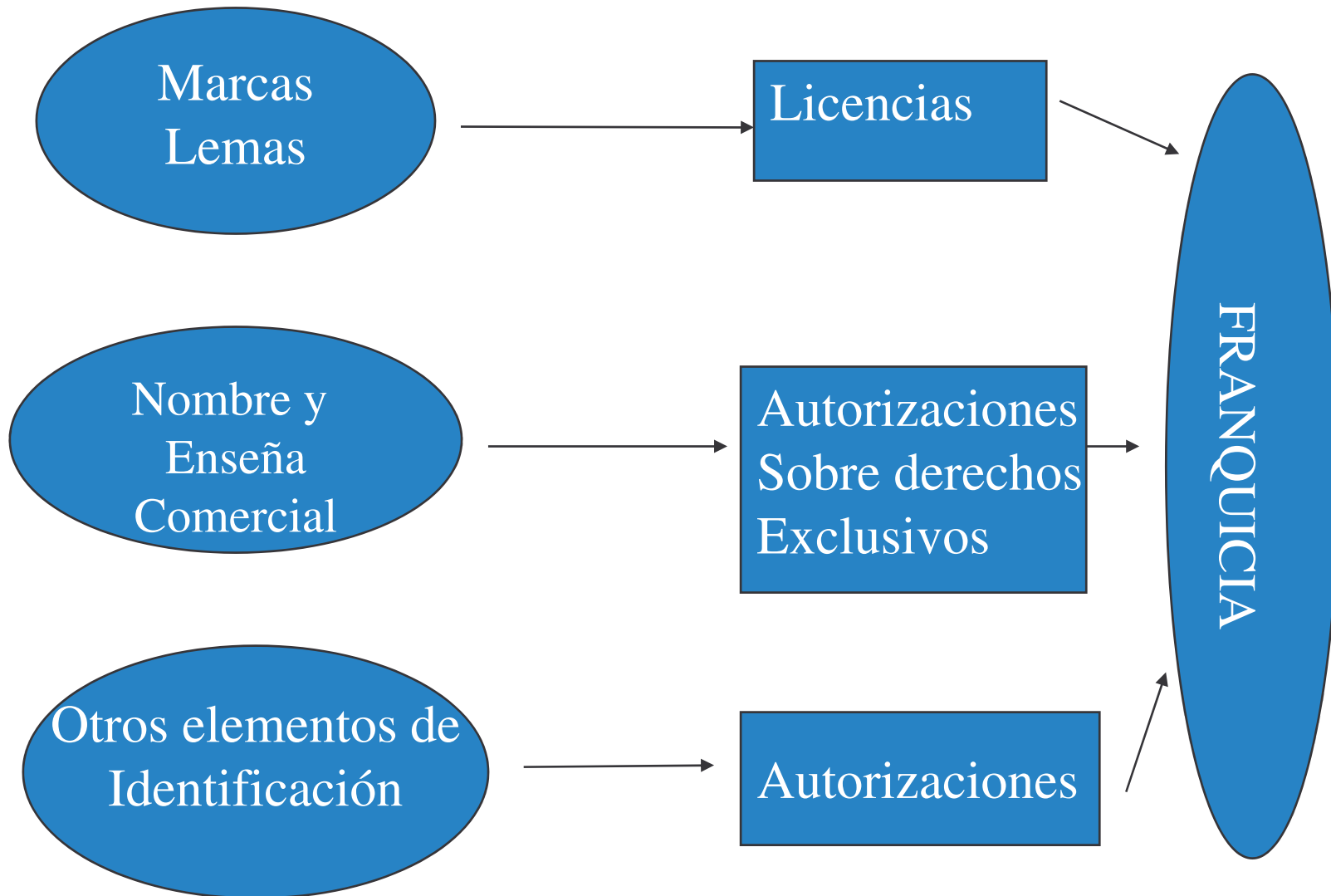
La franquicia puede definirse como un contrato mercantil que permite combinar la reputación, la innovación (activo intangible), los conocimientos técnicos y la experiencia del innovador (el franquiciante) con la energía, el interés y la inversión de otra parte (el franquiciatario) para llevar a cabo transacciones de suministro y venta de productos y servicios.

Ian Cockburn, (Franquicias y licencias, Abogado Pipers-Global)

Tecnología y conocimientos técnicos



La reputación en la franquicia



Licencias de Patentes. Decisión Andina 486

- Requisitos: i) subjetivos (el titular a cualquier tercero); ii) patente solicitada o registrada; y iii) respetar normas sobre libre competencia (comunitarias y nacionales)
- Formalidades: i) patente registrada (hay obligación de registro de la licencia); y ii) contrato debe constar por escrito
- Inoponible a terceros de no estar registrada

Patentes. Temas a considerar

- Requisitos de patentabilidad
- Campo de patentabilidad
- Derechos y limitaciones
- Obligaciones del titular
- Licencias

Patentes. Marco Normativo Int.

- Art. 4 *bis*, 4 *ter*, 5, 5 *ter* PC
- Art. 27. 1), 2) y 3) Adpic
Requisitos, Campo de
Patentabilidad
- Art. 31 Adpic. Otros usos sin
autorización

Información no divulgada

- Concepto
- Requisitos
 - Confidencial
 - valor comercial
 - mecanismos razonables para mantenerla en secreto

Contrato de Know-How

“la totalidad de los conocimientos, del saber técnico especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto”

Cámara de Comercio Internacional (sesiones Oct/57)

Licencias de marcas

- Requisitos: i) subjetivos (el titular a cualquier tercero); ii) solicitada o registrada; y iii) respetar normas sobre libre competencia (comunitarias y nacionales)
- Formalidades: contrato debe constar por escrito
- Inoponible a terceros de no estar registrada

Licencias de marcas. Marco normativo Int.

- Adpic. Art. 21
- Recomendación conjunta de la OMPI (2000)
- Tratado de Singapur (2006)

Valoración de intangibles

- Para una valoración adecuada de un intangible lo primero que se debe hacer es determinar el objetivo de la valoración, por ejemplo para efectos contables o por ejemplo, a efectos de una operación sobre la misma (fruto de una cesión, fusión o de un proceso concursal).
- Valor de mercado vs. Valor de uso

Cuando se trata de valorar una marca, se puede distinguir entre otras las siguientes posibilidades:

- i) la valoración de la marca como derecho objetivo que se deriva del registro;
- ii) la marca que identifica a un producto o servicio y los elementos intangibles asociadas a la misma y
- iii) la marca unida a la empresa o establecimiento o unidad productiva.

Valoración de intangibles

La International Valuation Guidance Note (IVGN) 4, destaca tres enfoques de valoración: i) el primero por medio de la determinación del coste (de creación o de reposición); ii) por medio de la referencia a valores de mercado (más difícil cuando el activo es único) y iii) por medio de la estimación del valor presente neto de los beneficios anticipados, se le conoce como método de valoración de “capitalización de ingresos”.

Muchas gracias

Marco M. Alemán

marco.aleman@wipo.int