



Una mirada de Chile y el mundo en el licenciamiento y transferencia de tecnologías

Nina León-Álvarez
WIPO High Degree Diplomate

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN LA OCDE



Según los datos de la OCDE Chile actualmente se encuentra en el **último lugar de los países OCDE en cuanto al porcentaje de inversión según su Producto Interno Bruto-PIB**, con 0,38%,

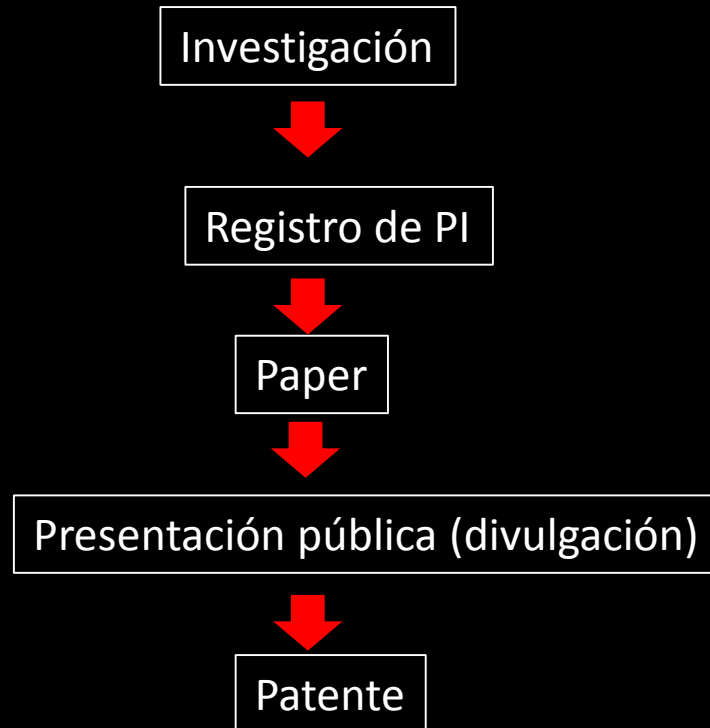
México (0,5%) en el ranking y quedaría en el 30° lugar, ocupando el penúltimo puesto

El primer lugar en inversión en I+D en relación a su PIB lo ocupa Corea del Sur con 4,30%, seguido por Israel (4,10%), Japón (3,60%) y Finlandia (3,17%)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs>

Innovación, patentes y TT

En lo académico



Innovación. Patentes y TT

En transferir la tecnología

Licencia de la patente



Contrato de licencia



El licenciante sigue con pruebas y desarrollo del producto hasta ponerlo en el mercado



Transferencia de la tecnología



Prototipo de laboratorio



Diseño y desarrollo del producto



Paquete de TT constituido por:

- Patente
- Planos del producto
- Proyecto de inversión



Contrato de TT



Royalty por ventas <netas (entre 3 y 5%)

Acuerdo de confidencialidad

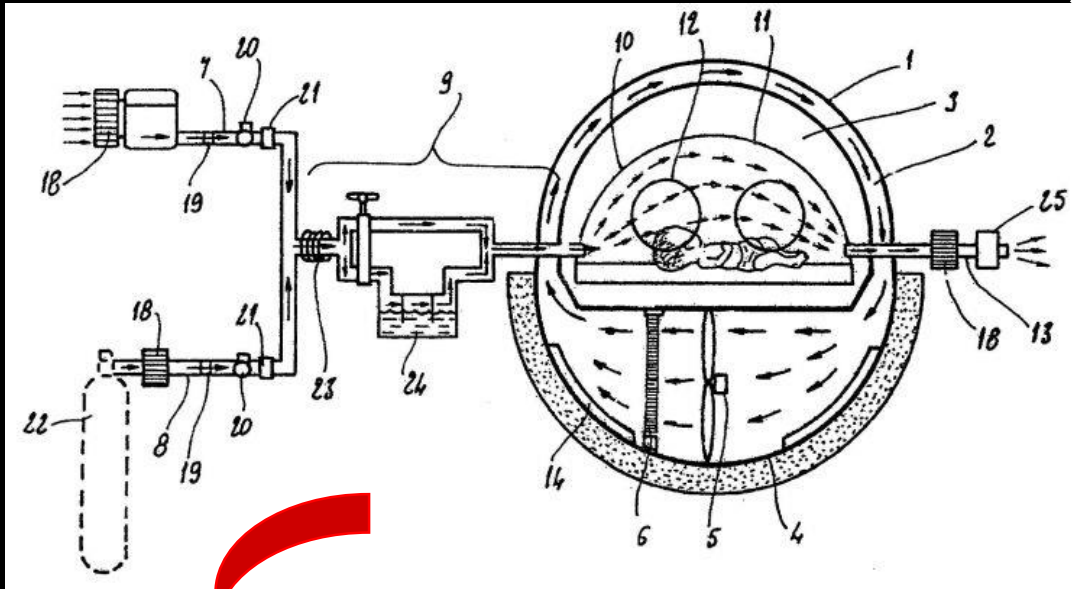


DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: CASO DE PATENTE Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Burbuja de Neonatos

Ejemplo de patente:
Perú



Aparato médico para mejorar el cuidado intensivo de recién nacidos de alto riesgo, que comprende un circuito de aire atemperado

Aparato médico para mejorar el cuidado intensivo de recién nacidos de alto riesgo, que comprende un circuito de aire atemperado

Patente en Estados Unidos, Japón y UE
Invención desarrollada por la PUCP y
realizada la transferencia tecnológica a GE
filial España



Proyecto del Ministerio de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación



Combinación
entre

Bayh-Dole Act 1980



Birch Bayh

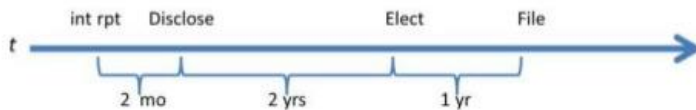
Bob Dole

- Created uniform federal intellectual property policy
- Nonprofits and small business could elect title to inventions that were created in whole or in part with federal funding
- However, universities and labs would have to agree to a set of due-diligence requirements



Sistema Israelí de patentes

40% equipo desarrollador, inventor
40% Universidad
para seguir desarrollando I+D
20% spin off y la propia Universidad





La discusión y el Art. 9



**Conversemos ahora de cómo funciona
en otros países**





Dos
preguntas

¿Cuál es la política en tu país en cuanto a la propiedad industrial generada por universidades e institutos o centros financiados por el Estado? En el caso chileno, el proyecto hace una indicación específica que señala que si la posible propiedad industrial no es explotada por dicha entidad, pasa a manos del Estado, éste se apropia y la explota comercialmente

¿Cómo es en el caso de los royalties por la explotación de la licencia cuando la PI es financiada por el Estado? ¿quiénes son receptores de este royalty? ¿se reconoce al inventor y recibe una parte del royalty?

Opinión. España



Manuel Martin
Especialista IP
ICAM



“No hay política uniforme. Cada entidad pública es un mundo aunque lo habitual es cotitularidad (el contrato es el que fija este tema)”

“Se atiende al porcentaje de titularidad. El inventor no suele tener ese derecho a percepción de royalties salvo previsión contractual. Otros países de nuestro entorno obligan a remunerar estos inventos”

Opinión. Italia



Mauro Bianchi
Teseo Ent.
Director de Proyectos

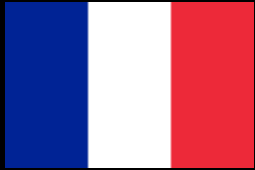


Se reconoce al inventor, y se le asigna un monto del royalty en función del contrato de transferencia tecnológica. La Universidad recibe una parte de los royalties asociados a la patente, los que debe destinar a nuevas investigaciones asociadas al investigador que la obtuvo

////

The screenshot shows the website www.camcom.gov.it. The header includes the logo of the Camere di Commercio D'Italia and navigation links: IN EVIDENZA, ASSISTENZA, APPROFONDIMENTI, NEWS, VIDEO, NEWSLETTER. A blue button labeled 'Leggi tutti gli approfondimenti' is visible. The 'NEWS' section features a headline for the '12° FORUM ECONOMICO ITALO-TEDESCO "WOMENOMICS: EQUITÀ DI GENERE E CRESCITA ECONOMICA"', dated 02/05/2018. A tweet from @CamCom_gov is also displayed, mentioning the GDPR regulation and a technical seminar.

Opinión. Francia



Salvatrice Bufalino

Ejecutiva de TT
Cámara de Comercio de Rhone
Alpes, Lyon, Francia



“La institución debe tener una política clara. En general se destina una parte al inventor, y la otra es para seguir desarrollando nuevas invenciones, es decir, para la institución patrocinante de la patente. En el caso de las SME's pagan una parte al IRC que hace la promoción”

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=europe/entreprise-europe-network

Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez le réseau des CCI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Restez Informé! NEWSLETTER

ENTREPRISE EUROPE NETWORK

FINANCEMENTS FONDS STRUCTURELS

PROJETS TRANSNATIONAUX

Créé par la Commission européenne Enterprise Europe Network est le plus grand réseau européen qui accompagne les PME à exploiter pleinement leur potentiel, innover et accéder aux nouveaux marchés.

Le réseau compte actuellement 600 membres, 4000 experts sur le terrain, disséminés dans plus de 60 pays dans l'UE et à l'international.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Enterprise Europe Network est représenté par un consortium regroupant 2 partenaires: la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes (Coordinateur) et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

Our broad range of services for growth-oriented SMEs

SMEs

CORDIS
Community Research and Development Information Service

European Commission > CORDIS > Projects and Results > Innovation Relay Centre Network

NEWS & EVENTS PROJECTS & RESULTS RESEARCH*EU MAGAZINES

IRC NETWORK
Project ID: IRC-IRE-CU
Funded under: FPS-INNOVATION-SME

Innovation Relay Centre Network

From 2000-04-01 to 2004-03-31 | IRC NETWORK Website

Project details

Total cost:	Not available
Topic(s):	
Funding scheme:	ACM - Preparatory, accompanying and support measures
EU contribution:	

Opinión, Perú



Dr. Eduardo Ismodes
Miembro del Directorio del Centro
de Innovación
y Desarrollo (CIDE-Pontificia
Universidad Católica del Perú)



1. No hay un modelo peruano de asignación de royalties en función de una patente generada con fondos estatales.

Por ahora, los fondos estatales para I+D+i+e provienen del CONCYTEC (algo cercano al CONICYT de Chile), del Ministerio de la Producción (a través de Innóvate Perú y del PNIPA), del Ministerio de Agricultura (a través del PNIA).

Nuestro COFIDE (algo cercano a CORFO) no invierte en proyectos de I+D+i.

En todos los casos, se asignan fondos no reembolsables y se les da libertad a la empresa, a la universidad o a la institución beneficiada, para decidir cómo manejar la propiedad intelectual. Eso si, cuando se presenta un proyecto para solicitar apoyo en I+d+i (vía concurso), el solicitante debe mostrar que tiene idea de cómo manejará el tema de propiedad intelectual.

Opinión, Perú



Dr. Eduardo Ismodes
Miembro del Directorio del Centro
de Innovación
y Desarrollo (CIDE-Pontificia
Universidad Católica del Perú)



"Los beneficios obtenidos por la Universidad por la explotación, licencia cesión de las creaciones intelectuales se distribuirán, al final del ejercicio fiscal correspondiente, en la siguiente manera:

- 50% para los inventores o autores.
- 25% para la(s) unidad(es) a la(s) cual(es) pertenezca(n) los profesores inventores o autores, conforme lo establezca el Vicerrectorado de Investigación.
- 25% para la Universidad.

La Universidad Nacional de ingeniería es más generosa con los inventores, los cuales les reconoce hasta 70%.

Si la universidad no aprovecha una patente, el estado no tiene derecho y tampoco tiene la capacidad para hacerlo"



REFLEXIÓN FINAL

OPINIÓN

CARTAS

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Señora Directora:

Todo indica que el proyecto de nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología saldrá a la luz. Siendo un proyecto necesario, hay un artículo que puede hacer ineficaz todo el trabajo que se ha hecho en materia de desarrollo de la innovación y la transferencia tecnológica en Chile. Trabajo que se lleva haciendo desde hace años, con mucho esfuerzo, particularmente por Corfo y las universidades que hacen investigación aplicada. Nos referimos al Art. 9 del proyecto de ley.

Este artículo establece, en los hechos, un gravamen injustificado e ilegítimo sobre todas las patentes tecnológicas, además de otros derechos industriales, de universidades o centros tecnológicos que reciben fondos públicos. La posibilidad que el Estado exija una licencia no exclusiva de dichos derechos lo que hace es impedir que dichas universidades o centros puedan comercializar sus tecnologías dentro y fuera de Chile. Quiere tecnologías no exclusivas.

Llega a ser tan absurda la norma propuesta que, dentro de otras constitucionalidades, se establece la fijación de precios por ley o medidas expropiatorias que anulan, en su totalidad, el derecho de propiedad industrial. La situación es muy grave y no es la idea que dentro del marco pro inversión que tanto destaca el gobierno actual, éste deje como herencia una norma ilegítima que ni siquiera la China comunista tiene.

RODRIGO LEÓN
SOCIO SILVA ABOGADOS

Opinión en Diario
Financiero
Rodrigo León
Silva Abogados en PI

Todo indica que el proyecto de nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología saldrá a la luz. Siendo un proyecto necesario, hay un artículo que puede hacer ineficaz todo el trabajo que se ha hecho en materia de desarrollo de la innovación y la transferencia tecnológica en Chile. Trabajo que se lleva haciendo desde hace años, con mucho esfuerzo, particularmente por Corfo y las universidades que hacen investigación aplicada. Nos referimos al Art. 9 del proyecto de ley.

Llega a ser tan absurda la norma propuesta que, dentro de otras constitucionalidades, se establece la fijación de precios por ley o medidas expropiatorias que anulan, en su totalidad, el derecho de propiedad industrial. La situación es muy grave y no es la idea que dentro del marco pro inversión que tanto destaca el gobierno actual, éste deje como herencia una norma ilegítima que ni siquiera la China comunista tiene.

Un desincentivo a la investigación

Señor Director:

En la Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera señaló que se pondrá en marcha el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación como fuerte impulso al desarrollo del país, lo que celebramos. Sin embargo, el artículo 9 de la ley, en vez de impulsar, incluye una barrera a la transferencia de la investigación que se realiza en Chile.

El artículo sobre los derechos de propiedad industrial —modificado esta semana en comisión mixta— obliga a los investigadores o instituciones a restituir el 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos, así como el derecho a uso por parte del Estado a través de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa.

Al respecto, podemos señalar: Primero, el contenido de este nuevo artículo nunca fue discutido ni consultado con las instituciones que realizan la mayor parte de la I+D en el país; por ello, tiene un error manifiesto en la concepción de la investigación: un derecho industrial no es fruto de un solo proyecto, sino que muchas veces es la acumulación de conocimiento a través de múltiples investigaciones y, además, de diversos financiamientos.

Segundo, al establecer el reintegro del financiamiento y la participación en las ganancias de una licencia se desnaturaliza el rol del Estado, el cual es la promoción del bien común en la sociedad, pasando a constituirse en un ente financiero de capital de riesgo.

Tercero y último, el tema del patentamiento excedió la discusión de una estructura ministerial. Urge una nueva ley de transferencia tecnológica que defina la política más adecuada para las necesidades de nuestra sociedad. Como expresa el dicho popular, "en la puerta del horno se quema el pan", porque este proyecto, que tenía como objetivo fomentar la ciencia, se convierte así, a último minuto, en un desincentivo a la investigación científica.

ADRIÁN PALACIOS; ANDREA RODRÍGUEZ;
ANDRÉS MANSILLA; CLAUDIO MARTÍNEZ;
ELIZABETH TRONCOSO; FLAVIO SALAZAR;

HANS RICHTER; HUGO SALINAS;
IVÁN PALOMO; JACQUELINE ROJAS;
JOEL SAAVEDRA; LORNA GUERRERO;

MARCELO OLIVA; MARGARITA BRICEÑO;
MARÍA TERESA MUÑOZ; MARIO RAMOS,

Y MÓNICA TAPIA

Vicerrectores y directores de Investigación CRUCH

Reflexión final

El artículo sobre los derechos de propiedad industrial —modificado esta semana en comisión mixta— obliga a los investigadores o instituciones a restituir el 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos, así como el derecho a uso por parte del Estado a través de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa.

Al respecto, podemos señalar: Primero, el contenido de este nuevo artículo nunca fue discutido ni consultado con las instituciones que realizan la mayor parte de la I+D en el país; por ello, tiene un error manifiesto en la concepción de la investigación: un derecho industrial no es fruto de un solo proyecto, sino que muchas veces es la acumulación de conocimiento a través de múltiples investigaciones y, además, de diversos financiamientos.

Segundo, al establecer el reintegro del financiamiento y la participación en las ganancias de una licencia se desnaturaliza el rol del Estado, el cual es la promoción del bien común en la sociedad, pasando a constituirse en un ente financiero de capital de riesgo.

Tercero y último, el tema del patentamiento excedió la discusión de una estructura ministerial. Urge una nueva ley de transferencia tecnológica que defina la política más adecuada para las necesidades de nuestra sociedad. Como expresa el dicho popular, "en la puerta del horno se quema el pan", porque este proyecto, que tenía como objetivo fomentar la ciencia, se convierte así, a último minuto, en un desincentivo a la investigación científica.



@nivalpo



+569 87808047



nina.leo.valpo@gmail.com

GRACIAS!

