

Innovación, investigación y desarrollo (I + D), y propiedad industrial

Marcela Valeria Arroyo Matteucci

Abogado
Postitulada en Asesoría Jurídica de la Empresa
Magíster en Derecho de la Empresa
Universidad del Desarrollo, Concepción

Resumen: El régimen jurídico que regula la propiedad industrial otorga a sus titulares el derecho de proteger y defender los resultados de su creatividad e investigación, transformándose en incentivo y garantía para la Innovación y convirtiéndose en un verdadero instrumento para la investigación y desarrollo, facilitando y fomentando la creciente transferencia e intercambio comercial de conocimientos y tecnología con ilimitado impulso y proyección global.

El objetivo de este estudio es analizar algunos de estos conceptos, exponer las diversas formas que nuestra legislación contempla para la transferencia de tecnología, exteriorizando sus técnicas de negociación. Sin olvidar la contribución estratégica que le es propia a las universidades en este proceso, que se desenvuelve como una reacción en cadena regida por la fórmula I + D, cuyo resultado es promotor de crecimiento académico y social.

1. Innovación

Innovar es hacer lo que aún nadie ha imaginado. Es conocimiento y acción, compromete un nuevo modo de entender, y de hacer, en el mundo. Implica una idea que se vende, pero también un medio. Es transformación de una idea en un producto vendible nuevo o mejorado, en un proceso operativo en la industria y el comercio, o en un nuevo método de servicio. Es un proceso continuo, complejo e ineludiblemente incierto, mediante el cual las empresas crean, adoptan o adaptan tecnologías para desarrollar sus ventajas competitivas.

1.1. Concepto

Normalmente se utiliza la expresión "innovación" para referirse a la invención como a la innovación propiamente tal. Pero debería haber una diferencia:

la invención es idea, diseño o modelo para procesos, productos, sistemas o instrumentos nuevos o mejorados; la innovación se logra sólo cuando opera una transacción comercial que implica a ese producto, proceso, sistema o instrumento.¹

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) la define como *“el proceso de creación de valor económico mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la combinación novedosa de conocimiento preexistente, son introducidos eficazmente en los mercados, y por lo tanto en la vida social”*.²

Su complejidad radica en la interacción de agentes internos y externos que difieren en conocimientos e información, aumentando los costos de transacción. Sus actores son, por una parte, científicos, profesionales y técnicos del área de la ingeniería; pero además el empresario, el Estado, y el mercado.

1.2. Clasificación

A) Según su naturaleza:

- **Innovación de producto:** utilización del conocimiento acumulado para crear bienes o servicios que satisfacen necesidades determinadas con miras a abrir o ampliar mercados. Se subdivide en aquellos tecnológicamente nuevos, y aquellos mejorados.
- **Innovación de proceso:** adopción de métodos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados.
- **Innovación gerencial**, o de gestión.

B) Según su grado de novedad:

- **Innovación radical o de ruptura:** introducción de productos o servicios nuevos no existentes en el mercado.
- **Innovación incremental:** aquella que significa una mejora progresiva de un producto.
- **Innovación adaptativa:** destinada a introducir un nuevo uso a productos, procesos y servicios ya existentes.

¹ González Orellana, Carolina: *Innovación Tecnológica. El Desafío de Chile*, 2005, página 14.

² Altamirano Bravo, Pedro: *Rol de la Innovación en la Competitividad de Chile: Un Análisis de las Potencialidades de la Innovación en la Región del Bío-Bío*, 2007, páginas 67 y siguientes.

C) Según su impacto económico:

- **Innovación básica**, destinada a disminuir costos.
- **Innovación de mejora**, relativa a su componente tecnológico.³

Siendo las innovaciones de producto y de procesos aquellas en las que la tecnología tiene mayor relevancia, se les denomina **innovaciones tecnológicas**.

2. Investigación y desarrollo (I + D)

2.1. Concepto

Más que una expresión de uso mundial, es un modo de trabajar a nivel mundial. Se le puede definir como *“el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático para aumentar el volumen de conocimientos, y su utilización para generar nuevas aplicaciones”*.

2.2. Tipos de investigación

Se clasifica en:

A) Investigación básica

Son trabajos originales teóricos o experimentales destinados a adquirir nuevos conocimientos sobre fenómenos y hechos observables sin aplicación determinada. Se subdivide en:

- **Pura**, que es aquella no comercializable, cuya finalidad es sólo formular hipótesis, teorías y leyes para divulgación científica y académica; y
- **Orientada**, en que su fin es obtener conocimiento científico nuevo básico para un avance tecnológico deseado.

B) Investigación aplicada

Consiste en trabajos sistemáticos, basados en conocimientos existentes, para la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, el establecimiento de nuevos procesos, sistemas o servicios, o la mejora sustancial de los existentes. Permite transformar ideas en forma operativa.

³ Adriaola Santibáñez, Francisco: *Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera Chilena. ¿Una ventaja competitiva?*, 2004, páginas 17 y siguientes.

2.3. Desarrollo tecnológico

Se obtiene mediante la adquisición de **tecnología**, la cual puede ser:

1) Tecnología incorporada: son las maquinarias y equipos tecnológicos relacionados con innovaciones de productos o procesos introducidos por la industria.

2) Tecnología no incorporada o inmaterial. Esta última se adquiere mediante patentes, licencias, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, informes secretos (*know-how*), compra de servicios de I + D, invenciones no patentadas y otros servicios con contenido tecnológico.

3. Propiedad industrial

3.1. Definición

Considerando que ni la ley ni los tratados internacionales la definen, la doctrina conceptúa sus caracteres básicos. Con criterio económico, comprende *“todas las acciones del ingenio humano generadas y utilizadas en actividades industriales o de comercialización de bienes y servicios, capaces de aportar beneficio económico a sus creadores y mayor bienestar a usuarios o consumidores”*.⁴

No todas las instituciones incluidas en la expresión “propiedad industrial” son supuestos de propiedad (no lo es así la competencia desleal), ni se refieren exclusivamente a la industria, sino también al comercio, agricultura y servicios. La razón radicaría en que una de las primeras en regularse fueron las patentes, y como las invenciones patentables eran sólo las industriales, se extendió el calificativo “industrial” a las demás; y por una razón histórica, la de su vinculación a la época de la Revolución Industrial.⁵

3.2. Normativa

En la **Constitución Política**, la norma específica es el artículo 19 número 25 inciso 3º, que garantiza “la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”, haciendo referencia esta última expresión al *know-how* y a formas de propiedad que la tecnología desarrolle a futuro.

⁴ Serrano, Fernando: “Derecho de la Propiedad Intelectual”. Citado por Sáez Romero, Javier: *Patentes de Invención. Introducción al Estudio de su Régimen Legal*, 2006, página 11.

⁵ Contreras Lagos, Eduardo: *Procedimiento de Registro de los Derechos Industriales*, 2007, página 7.

Su regulación legal es la **Ley 19.093, Ley de Propiedad Industrial (LPI)**, con sus modificaciones de la **Ley 19.996**, que adecua la legislación nacional a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y crea el Tribunal de Propiedad Industrial, y de la **Ley 20.160**, que regula el procedimiento de nulidad de registros, entre otras materias. El Decreto Supremo N° 236 de 2005 promulga el **Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (RPI)**. Finalmente, la **Ley 20.254** crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

3.3 Ámbito de aplicación. Titularidad y registrabilidad

Cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera, puede gozar de derechos de propiedad industrial, previa obtención del respectivo **título de protección**, que es el documento emitido por el INAPI que acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

Dichos derechos comprenden: **a)** las marcas comerciales; **b)** las patentes de invención; **c)** los modelos de utilidad; **d)** los dibujos y diseños industriales; **e)** los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; **f)** las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Sólo adquieren plena vigencia a partir del registro de su inscripción.

La facultad para requerirlos pertenece a su verdadero creador o inventor, sus herederos o cesionarios. Su titular gozará del derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho conferido.

La tramitación de solicitudes, otorgamiento de títulos y demás servicios de propiedad industrial competen a INAPI, correspondiéndole entre sus funciones las actuaciones administrativas de reconocimiento y vigencia de la protección registral; elaboración, mantención y custodia de registros, anotaciones y transferencias, emisión de títulos y certificados; conservación y publicidad de documentación. Su Director Nacional resuelve como tribunal de primera instancia los juicios de oposición, nulidad de registro o de transferencias, de caducidad, y cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a derechos de propiedad industrial en general.

El INAPI lleva un registro especial para cada derecho de propiedad industrial, otorgando certificaciones sobre su base, inclusive por medios electrónicos. La mantención de los registros está a cargo del Conservador de Marcas y del Conservador de Patentes, siendo ministros de fe en relación a su alcance, con función administrativa y no jurisdiccional.

4. Transferencia de tecnología

4.1. Conceptos

La **tecnología** es "el dominio de un conjunto de conocimientos que pueden emplearse en la producción de un bien". Insumo necesario para producir y comercializar, es objeto de comercio, y tiene un precio.

Transferencia de tecnología es "todo flujo de contenido tecnológico, de un país a otro o dentro de sus fronteras, o la autorización de explotación de sistemas comerciales, marcas, patentes, diseños industriales, licencias, y en general, de todo aquello que se encuentra amparado por la propiedad industrial".⁶

4.2. Formas de transferencia

En relación a propiedad industrial, la tecnología se provee mediante acuerdos privados (contratos comerciales) o públicos:

- **Concesión de licencias.** La persona titular de una patente de invención o de una marca (licenciante) autoriza a otra (licenciataria), mediando una remuneración y por período de tiempo establecido, para que la use y registre en forma exclusiva en su ámbito geográfico, pero sin desprenderse de su propiedad. La licencia puede ser 1) exclusiva o no; 2) limitada o ilimitada geográficamente; 3) por suma alzada, con pago periódico, o porcentual.
- **Cesión.** El titular transfiere todos sus derechos, produciéndose un traspaso de dominio y del riesgo. Gran diferencia con la licencia, que solo otorga derecho a utilizar el privilegio sin desprenderse de otras facultades que emanan de la calidad de propietario.
- **Transmisión de know-how.** Es la revelación a cambio de un precio de conocimientos no patentados susceptibles de aplicación industrial.⁷
- **Contrato de *franchising* o acuerdo de franquicia.** Puede definirse como un "sistema de distribución comercial –no de producción– de productos o servicios, sobre la base del prestigio y modalidades del poseedor de una marca o nombre comercial".⁸ Puede ser, por lo tanto: a) industrial; b) de servicios; o c) de distribución.

⁶ Bravo Ortiz, José Luis. *Los Nuevos Contratos Tecnológicos*, Ed. Jurídica Conosur, 1996, página 4.

⁷ Omerovic Rendic, Ana María: *La Transferencia de Tecnología*. Ed. Jurídica Conosur, 1998, página 21.

⁸ Bravo Ortiz, José Luis. *Los Nuevos Contratos Tecnológicos*, Ed. Jurídica Conosur, 1996, página 149.

- **Asociaciones empresariales.** Mediante sociedades comerciales, pacto de accionistas. Asociación o cuentas en participación (artículo 507 Código de Comercio). También a través de la celebración de contratos de *joint venture* (asociación temporal de empresas para proyecto común de colaboración, manteniendo su independencia).

Otras formas son: contratos de asistencia técnica, contratos de prestación de servicios de ingeniería, e incluso, contratos informáticos.

4.3. Negociación del contrato

Se caracteriza por su verticalidad, colocando a una de las partes desigualmente por sobre la otra, lo que tendría su origen en su objeto mismo, esto es, la tecnología y la conjunción de 3 realidades:

- a) monopolio para su titular: de hecho (novedad, carácter único, no fungibilidad); y de derecho (protección legal a la propiedad industrial);
- b) externalidades negativas y positivas (costos de la tecnología; conocimiento y beneficio gratuito a terceros); y
- c) asimetrías de información o ignorancia de una de las partes sobre la información necesaria para contratar.⁹

4.3.1. Elementos a analizar en la estrategia de negociación. (Metodología de Negociación de la Universidad de Harvard)

1) Elementos de fondo:

- intereses comunes, en relación con la contraparte;
- alternativas a la negociación (análisis de los potenciales resultados si se negocia con terceros);
- opciones (incorporando también comparativamente a la contraparte al análisis anterior);
- legitimidad (considerar criterios objetivos como base del acuerdo); y
- sustentabilidad de compromisos (factibilidad del real cumplimiento de los contratos celebrados).¹⁰

⁹ Manual *Regulación Jurídica de la Actividad Científica y Tecnológica*, 1993, páginas 115 y 116.

¹⁰ Flores Acuña, José Miguel. Seminario de Negociación de acuerdo a la Metodología de la Universidad de Harvard, Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción, 2010.

2) Elementos de forma:

- calidad de la comunicación: que sea realmente bilateral y eficiente en sus resultados;
- relación entre las partes: análisis de la situación actual, expectativas y medidas para mejorarla.

4.4. Procedimientos de transferencia en la Ley de Propiedad Industrial (LPI)

Los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos: cesión, licencia otorgada a tercero o constitución de gravámenes, los que deben constar "al menos" por instrumento privado suscrito ante notario, anotándose al margen del registro, en extracto. Se recomienda escritura pública, y produce efectos respecto de terceros sólo previa aceptación y pago de derechos: artículos 14 LPI y 64 RPI.

- **Cesiones de solicitudes en trámite.** Requiere instrumento privado ante notario y constancia en el expediente del INAPI.
- **Cesiones de marcas.** Por su carácter indivisible, no se transfieren parcial o separadamente los elementos o características del signo distintivo. Excepción: la marca inscrita en más de 1 clase puede transferirse parcialmente abarcando 1 o más de las coberturas, siempre que no exista relación de cobertura de los registros divididos. Conserva su titular el resto del registro, con la prioridad y antigüedad original y dejándose constancia en él de la división y nuevos números asignados al registro dividido.
- **Medidas precautorias.** Con copia de la resolución que la decreta, se requiere su anotación en el registro.
- **Transmisión por causa de muerte.** Se acompaña decreto de posesión efectiva para inscripción al margen del registro. Previa aceptación y pago de derechos para producir el efecto de oponibilidad a terceros.

5. Fomento de la propiedad industrial

Principales instituciones a nivel internacional y nacional establecidas con dicho propósito:

A) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO)

Creada en 1967, es un organismo internacional especializado de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Su misión es promover la creación y divulgación, uso y protección a nivel internacional de la propiedad intelectual en sentido amplio (que incluye la propiedad industrial), para el progreso económico, cultural y social mundial; y la armonización y tratamiento recíproco de legislaciones para construir un sistema internacional. Administra tratados internacionales, propone leyes modelo, guías de licenciamiento y códigos de uso; difunde información y mantiene servicios para facilitar la obtención de protección.¹¹ Tres órganos rectores fijan cada 2 años su programa y presupuesto: la Asamblea General; la Conferencia; y el Comité de Coordinación.¹² Chile ratificó el Convenio el 13 de marzo de 1991.

B) Organización Europea de Patentes (EPO)

Organización intergubernamental instituida en 1977 a partir de la Convención sobre Patente Europea (CBE) firmada en Munich en 1973 por voluntad política común de los países europeos de crear un sistema de patentes uniforme en Europa. Dos órganos la conforman: la Oficina Europea de Patentes; y el Consejo de Administración, órgano legislativo. Tiene 34 Estados miembros.

C) Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Afecto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, es un servicio público funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. De duración indefinida, con domicilio en Santiago y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública. Además de ser institución fiscalizadora, entre sus funciones está promover la difusión del conocimiento de la propiedad industrial y elaboración de estadísticas, estudios y servicios de información para usuarios, obteniendo, recopilando y clasificando información sobre patentes, y facilitando su acceso para promover la transferencia, investigación e innovación tecnológica.

D) Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI)

Corporación privada sin fines de lucro constituida en 1968, dirigida por un Directorio elegido por la Asamblea General de Asociación. Sus objetivos son promover la protección y respeto de derechos, principios y valores de la Propiedad Industrial y otras creaciones del intelecto; el estudio y perfeccionamiento de la legislación y ejercicio profesional en el área; propender junto a organismos nacionales y

¹¹ Sáez Romero, Javier: *Patentes de Invención. Introducción al Estudio de su Régimen Legal*, 2006, página 55.

¹² Contreras Lagos, Eduardo: *Procedimiento de Registro de los Derechos Industriales*, 2007, página 9.

extranjeros al estudio, difusión y consagración de estos principios; ejercer control ético y disciplinario de sus asociados; y actuar como Grupo Chileno de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI).

6. Propiedad industrial y universidad

Siendo la universidad una de las instituciones que más invierte tiempo y recursos en creatividad e investigación, la propiedad industrial garantiza el derecho de proteger y defender sus resultados. Da un objetivo a la I+D al constituir un estímulo real para los investigadores, permitiendo el autofinanciamiento a través de proyectos concursables.¹³

La comercialización de la investigación requiere elaboración de estrategias de protección industrial y redacción de patentes; criterios para evitar su difusión anticipada, guardando el secreto de la invención; consideraciones de valor económico de la invención distinto a su valor científico; costos del proceso de adquisición de privilegios; y determinación de los países en los cuales patentar.¹⁴

Por otra parte, contratos de cooperación vinculan a empresas que no pueden financiar a permanencia la I+D, con centros tecnológicos de universidades, generando recursos para estas últimas. Procedimientos para contratación con la industria, redacción y negociación de contratos de transferencia tecnológica, y propiedad de resultados de la investigación, son nuevos desafíos para la universidad. Ésta requiere un organismo especializado en materia de propiedad industrial para velar por sus intereses académicos, económicos y de prestigio de la institución, con un hábil manejo técnico-jurídico para obtener una vinculación exitosa de investigación científica y tecnológica y adecuada protección legal de derechos involucrados.

6.1. Centros universitarios de propiedad industrial

Organismo multidisciplinario e interfacultades, con énfasis eminentemente jurídico, su objetivo es prestar servicios relacionados con la protección de la propiedad industrial (PI) e intelectual (I), y comercialización de derechos. Sus asesorías pueden clasificarse en relación a sus destinatarios:

1) Asesorías a terceros (empresas, profesionales, emprendedores e investigadores), mediante orientación y apoyo en procedimientos de protección de sus innovaciones científicas y tecnológicas, para capturar su valor y lograr su comercialización, vía licenciamiento o creación de nuevas empresas:

¹³ Flores Acuña, José Miguel. Conferencia "Modelos de Negocios para el Comercio de la Propiedad Industrial", 2003.

¹⁴ "Simposio Sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina", 1990.

- determinación de factibilidad de obtención de patentes, marcas u otros privilegios de propiedad industrial o intelectual, previa evaluación tecnológica y aplicación de criterios de mercado;
- tramitación de solicitudes y elaboración de respuestas a observaciones e informes periciales;
- diseño e implementación de estructuras e instrumentos legales para adquisición, utilización y comercialización de privilegios industriales;
- creación de asociaciones empresariales estratégicas;
- negociaciones de contratos de comercialización de propiedad industrial y transferencia tecnológica (cesiones, licencias, *know-how*, franquicias).

2) Asesorías a la universidad:

- protección de derechos pertenecientes a la universidad, sus académicos y alumnos;
- organización de la actividad universitaria relacionada con aprovechamiento, utilización, comercialización y defensa de la PI&I;
- capacitación de personal;
- difusión de materias de PI&I hacia personas, instituciones y empresas relacionadas con la universidad;
- redacción de convenios de cooperación y docencia, y organización de intercambios con centros o unidades de propiedad industrial de otras universidades, chilenas y extranjeras;
- participación en asociaciones y organismos nacionales e internacionales de propiedad industrial con visión y objetivo de liderazgo de la universidad.

Bibliografía

Textos:

Adriazola Santibáñez, Francisco: *Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera Chilena. ¿Una ventaja competitiva?*, 2004.*

Altamirano Bravo, Pedro: *Rol de la Innovación en la Competitividad de Chile: Un Análisis de las Potencialidades de la Innovación en la Región del Bío-Bío*, 2007.*

Arroyo Matteucci, Marcela: "Propiedad Industrial en Chile. Instrumento para la Innovación y Desarrollo", Tesis de Magíster en Derecho de la Empresa, UDD, 2008. Prof. Guía: Sr. Gabriel Rioseco Enríquez.*

Bravo Ortiz, José Luis. *Los Nuevos Contratos Tecnológicos*, Ed. Jurídica Conosur, 1996.

Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo: *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología*, Ed. Heliasta, Argentina.

Contreras Lagos, Eduardo: "Procedimiento de Registro de los Derechos Industriales", 2007.*

González Orellana, Carolina: "Innovación Tecnológica. El Desafío de Chile", 2005.*

Omerovic Rendic, Ana María: "La Transferencia de Tecnología". Ed. Jurídica Conosur, 1998.

Sáez Romero, Javier: "Patentes de Invención. Introducción al Estudio de su Régimen Legal", 2006.*

Manual *Regulación Jurídica de la Actividad Científica y Tecnológica*, 1993.

Texto "Simposio Sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina", 1990.

Conferencias:

Flores Acuña, José Miguel. Conferencia "Modelos de Negocios para el Comercio de la Propiedad Industrial", 2003.

Flores Acuña, José Miguel. Seminario de Negociación de acuerdo a la Metodología de la Universidad de Harvard, Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción, 2010.

Apuntes de cursos aprobados:

"Contratos Mercantiles, Marcas y Patentes", Magíster en Derecho de la Empresa, UDD, 2008.

"Curso General de Propiedad Intelectual", Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI Suiza), versión on-line, marzo-abril 2010.

"Soluciones Alternativas de Conflictos", Magíster en Derecho de la Empresa, UDD, 2008.

* Tesis o Memorias de Prueba.