

Reglamento para Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

El presente reglamento tiene por objeto regular los derechos y deberes, en materia de propiedad intelectual, que se deriven de la actividad desarrollada por los funcionarios y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en virtud de los recursos de toda índole que aporta la Institución para hacer posible esta actividad académica.

Artículo 2

Las disposiciones del presente reglamento se rigen por la normativa nacional e internacional vigente que protege y regula la propiedad intelectual.

Artículo 3

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), según lo establecido en el Estatuto Orgánico, es el ente institucional, responsable de establecer las políticas y normativa relativa a la elaboración, ejecución y evaluación de programas de investigación y extensión y prestación de servicios, así como de pronunciarse sobre los contratos y convenios relacionados con estos programas

Artículo 4

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a través del Centro de Información Tecnológica (CIT), será la instancia encargada de la promoción, formación, tramitación administración y asesoría en materia de propiedad intelectual institucional.

CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL

Artículo 5

Sin perjuicio de lo establecido en el marco normativo nacional e internacional vigente, en materia de propiedad intelectual, se establecen las siguientes definiciones para efectos del presente reglamento:

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue establecida en 1970 y en 1974 pasó a ser organismo especializado de la ONU. Su finalidad es preservar y aumentar el respeto hacia la propiedad intelectual en todo el mundo y fomentar el desarrollo industrial y cultural, estimulando la actividad creadora y la transferencia de tecnología.

Propiedad Intelectual

Conjunto de doctrinas y normas que regulan lo referente a la apropiación e interrelación de los bienes jurídicos inmateriales que se deriven del intelecto. Es el término genérico que encierra en principio las patentes, los derechos de autor, las marcas, la información no divulgada, las indicaciones geográficas y la competencia desleal. La propiedad intelectual usualmente se divide en dos grandes ramas: propiedad industrial y derechos de autor.

Propiedad Industrial

Rama de la propiedad intelectual que protege los productos del intelecto o invenciones relacionadas con la industria. Abarca las patentes, las marcas y los modelos y dibujos industriales. Está orientada a proteger las creaciones que producen efectos en el mundo material, como un efecto utilitario.

Derechos de Autor

Rama de la propiedad intelectual que protege la creación resultado de una actividad intelectual y que habitualmente comprende producciones tales como: obras literarias, musicales y artísticas, películas, actuaciones, interpretaciones y fonogramas, programas de ordenador, entre otros. Protege la forma o método de la expresión de esa idea.

Derecho Moral

Derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo que tiene un autor sobre su obra.

Derecho Patrimonial

Es el derecho a la retribución económica que posee el titular de una obra o invención por la explotación comercial de éstas u otra forma de manifestación del intelecto.

Invención Patentable

Producto, máquina, herramienta o procedimiento de fabricación que reúne los tres requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Con excepción de las invenciones indicadas por la legislación nacional

Patente

Título que confiere el Estado mediante el cual se adquiere el derecho a explotar, en forma exclusiva la invención y de conceder licencias a terceros para su explotación.

Dibujo Industrial

Toda reunión de líneas o de colores.

Modelo Industrial

Toda forma plástica, asociada o no, a líneas o colores, destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y que pueda servir de modelo para su producción.

Modelo de Utilidad

Toda nueva disposición o forma obtenida introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Marca

Es una palabra, nombre, signo, símbolo o denominación, o cualquier combinación de éstas, que se usa para identificar y distinguir productos, mercancías o servicios.

Información no divulgada

Es aquella información de carácter confidencial considerada secreta, legalmente bajo el control de una persona física o jurídica y con un valor comercial. Comprende los secretos industriales y los secretos comerciales

Secreto Industrial

Se refiere a un producto, proceso, método, fórmula, entre otros, relacionado con la industria y que se mantiene en secreto.

Secretos Comerciales

Los secretos comerciales son información no revelada que proporciona a su propietario ventaja sobre terceros en el mercado. No es susceptible de registro. La protección se mantiene siempre que dicha información sea guardada de una manera confidencial, en un lugar seguro y con acceso restringido.

Variedades vegetales

Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Protocolos

Serie ordenada de procedimientos o acciones que deben cumplirse de acuerdo con un patrón o estándar preestablecido, con el fin de dar validez y formalidad a una gestión o actividad determinada.

Licencia

Permiso o autorización, en cualquier forma contractual, que confiere el titular de derechos de autor y de propiedad industrial, al usuario, para utilizar éste en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas.

Regalías

Una **regalía** o **royalty** es el pago ligado a la explotación comercial, que debe pagarse durante el tiempo de explotación, al titular de derechos de autor, patentes o marcas registradas a cambio del derecho a usarlos.

Contrato o acuerdo de licenciamiento

Concesión de uso de derechos de autor, marcas, patentes, diseños, secretos industriales, *know-how*, entre otros, mediante la cual se establecen los límites y derechos concedidos a la persona autorizada.

Contrato de Edición

Contrato mediante el cual el autor de una obra artística concede, en condiciones determinadas, a una persona o entidad, llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla.

Contrato o acuerdo de confidencialidad

Acuerdo o contrato cuyo objetivo principal es el de preservar la confidencialidad o secreto de la información y/o datos (empresariales o de negocios) que un tercero (por ejemplo, alguien que está estudiando una posible adquisición o acuerdo con una empresa) puede acceder de esta organización.

CAPÍTULO III LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

Artículo 6

El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el titular de los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y al resarcimiento económico por su explotación.

Artículo 7

Corresponde al Instituto Tecnológico de Costa Rica solamente la titularidad de los derechos patrimoniales en los casos de títulos de propiedad intelectual del área de derechos de autor.

Artículo 8

La titularidad de los derechos patrimoniales derivados de invenciones u obras, resultado de la actividad de un funcionario durante el disfrute de un año sabático, pertenecerán a la Institución.

CAPÍTULO IV OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS INVOLUCRADOS

Artículo 9

Todo funcionario o estudiante que, utilizando los recursos de la Institución, considere que hay resultados susceptibles de ser protegidos intelectualmente, deberá informarlo por escrito al Centro de Información Tecnológica antes de divulgarlo.

Artículo 10

Cuando se trate de actividades institucionales con financiamiento mixto o financiado totalmente, por entes externos de carácter privado o público, que generen resultados susceptibles de ser protegidos, será obligación de todo funcionario y estudiante, según lo establecido en las Orientaciones Institucionales en Propiedad Intelectual, comunicarlo por escrito al Centro de Información Tecnológica, con el propósito de que se tomen las medidas necesarias para garantizar sus derechos y los de la Institución.

Artículo 11

El Centro de Información Tecnológica mantendrá el resguardo y la confidencialidad de la información recibida.

Artículo 12

La Institución respetará el derecho de publicación de los resultados de las actividades susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual, efectuadas por sus funcionarios y estudiantes, según lo establecido en los

artículos 9 y 10 del presente reglamento, únicamente después de haber protegido los derechos o cuando se decida no protegerlos.

Artículo 13

La titularidad sobre los derechos que puedan generar las invenciones e innovaciones u obras realizadas por funcionarios o estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según lo establecido en los artículos 9 y 10 del presente reglamento, fuera del ámbito de la institución y sin la utilización de equipos o instrumentos propiedad de ésta, pertenecerán al inventor, innovador o autor, si no están directa o indirectamente relacionados con la investigación o investigaciones que realicen en la institución. En caso de duda, la carga de la prueba corresponderá al funcionario o estudiante.

CAPÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 14

Un proceso de protección, negociación y licenciamiento de la propiedad intelectual, debe realizarse siguiendo los protocolos que para tales efectos determine la Vicerrectoría de Investigación y Extensión mediante el Centro de Información Tecnológica, de conformidad con lo establecido en las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual.

Artículo 15

Para el desarrollo de sus actividades en el campo de la Propiedad Intelectual, el Centro de Información Tecnológica contará con el apoyo de la Comisión de Propiedad Intelectual establecida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para tal efecto.

Artículo 16

La integración y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual serán determinadas por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

CAPÍTULO VI DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 17

El financiamiento para la protección de los derechos de propiedad intelectual, estará supeditado al interés institucional y a lo dispuesto en las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual

Artículo 18

Las inversiones para los procesos de protección de propiedad intelectual, así como el pago de las tasas de mantenimiento de los títulos otorgados, se deberán financiar con fondos que la Institución destinará para tal efecto.

Artículo 19

En caso de actividades con contraparte externa o con financiamiento mixto, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por medio del Centro de Información Tecnológica, previo análisis sobre la conveniencia de obtener la protección de la propiedad intelectual, explorará, conjuntamente con los interesados, la posibilidad de apoyo económico para el proceso de protección.

Artículo 20

Corresponde a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por medio del Centro de Información Tecnológica, recomendar a la Institución, la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico para el mantenimiento de la patente u otro título de propiedad intelectual, después de un análisis que indique que las perspectivas de explotación no son favorables.

CAPÍTULO VII CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS

Artículo 21

Es responsabilidad de todos los funcionarios y estudiantes, según lo establecido en los

artículos 9 y 10 del presente reglamento, acatar los lineamientos sobre el manejo de la información que ha sido declarada de carácter confidencial, a efecto de que no se utilice la información en beneficio de terceros que ponga en peligro su carácter novedoso.

Artículo 22

En caso de comercialización de derechos de propiedad intelectual, la información correspondiente deberá manejarse de forma confidencial durante el proceso, para lo cual se establecerán contratos de confidencialidad con los interesados.

Artículo 23

Una vez otorgado el licenciamiento para la explotación comercial de algún derecho de propiedad intelectual, el beneficiario será responsable de manejar dicha información de manera confidencial según lo establecido en el contrato que le otorgó ese derecho.

Artículo 24

En caso de desarrollos con posibilidades de explotación comercial, que no cuentan con una protección particular, podrán ser licenciados a los interesados bajo el concepto de información no divulgada, para lo cual se deberán firmar los contratos correspondientes, a efecto de salvaguardar la confidencialidad de la información.

CAPÍTULO VIII RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 25

Según lo dispuesto en el **artículo 4** del presente reglamento, le corresponde al Centro de Información Tecnológica, establecer los aspectos administración relacionados con la propiedad intelectual institucional.

Artículo 26

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por medio del Centro de Información Tecnológica, con apoyo de la Asesoría Legal, cumplirá una función asesora en el campo de la propiedad intelectual.

Artículo 27

Sin menoscabo de las demás funciones propias del Centro de Información Tecnológica, para efectos de este reglamento le corresponderá:

- a) Establecer un programa de promoción de los títulos de propiedad intelectual para su explotación.
- b) Establecer criterios para la selección de los licenciatarios.
- c) Establecer los protocolos correspondientes para la gestión de los distintos títulos de propiedad intelectual
- d) Negociar, conjuntamente con los interesados, los términos de los acuerdos de licenciamiento, transferencia, escalamiento industrial y confidencialidad con terceros.
- e) Definir las condiciones o términos para el establecimiento y elaboración de los contratos correspondientes en los casos de acuerdos de licenciamiento, transferencia, exclusividad y confidencialidad con terceros.

CAPÍTULO IX DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS ECONOMICOS

Artículo 28

Toda actividad relacionada con la obtención de regalías por derechos de propiedad intelectual, debe beneficiar a la Institución, a la unidad gestora, a los funcionarios y a los estudiantes participantes.

Artículo 29

Los beneficios económicos obtenidos por la explotación de resultados protegidos, se distribuirán de la siguiente forma:

- a) Cuando el derecho de propiedad intelectual tenga como titular al Instituto Tecnológico de Costa Rica, el reparto de beneficios será:

50% para los inventores o autores según su participación, definida por los propios participantes y avalada por el Consejo de Departamento.

25% para el o los departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra.

25% para la instancia definida en el **artículo 4** del presente reglamento con el fin de apoyar económicamente los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

- b) Cuando el Instituto Tecnológico de Costa Rica no haya ejercido los derechos que le corresponden y permita a sus funcionarios o estudiantes adquirirlos, el reparto de beneficios será el siguiente:

70% para los inventores o autores según su participación

20% para el o los departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra.

10% para la instancia definida en el **artículo 4** del presente reglamento, con el fin de gestionar y apoyar económicamente los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

- c) Cuando participen terceros en el desarrollo de nuevos productos o servicios, los beneficios que se obtengan de la explotación de los derechos, se distribuirán de mutuo acuerdo entre éstos y la Institución.

CAPÍTULO X DEL USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 30

Todos los signos distintivos que use la Institución en el desarrollo de sus actividades administrativas, de docencia, investigación y extensión, se considerarán de uso exclusivo de ésta.

Artículo 31

La Institución podrá otorgar contratos de licencia no exclusivos, a título gratuito u oneroso, para acordar el uso o explotación comercial de uno o más de sus signos distintivos.

Artículo 32

Los funcionarios y estudiantes de la Institución, tendrán el derecho de uso de los signos distintivos de ésta, siempre que sea para usos no comerciales y estrictamente académicos.

CAPÍTULO XI CONTRATOS

Artículo 33

La Institución puede establecer acuerdos o contratos de licenciamiento, de transferencia, de exclusividad y de confidencialidad con personas físicas o jurídicas interesadas en sus títulos de propiedad intelectual.

CAPÍTULO XII SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 34

Toda resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual será atendida por la Asesoría Legal en forma conjunta con el Centro de Información Tecnológica.

CAPÍTULO XIII DE LAS SANCIONES

Artículo 35

Quien o quienes infrinjan estas disposiciones serán motivo de sanción según lo siguiente:

- (a) En el caso de funcionarios o estudiantes será aplicable lo dispuesto en la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus reformas y el Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario de los Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según corresponda.
- (b) En el caso de personas físicas o jurídicas interesadas en el licenciamiento, perderán el derecho a ser licenciatarias y además, tendrán que resarcir a la Institución por daños y perjuicios irrogados.
- (c) Cuando se trate de personas físicas o jurídicas a quienes se les otorgó el derecho de licenciamiento, el derecho les será retirado y además tendrán que resarcir a la Institución por daños y perjuicios irrogados.

CAPÍTULO XIV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36

Los reconocimientos económicos que los funcionarios y estudiantes de la Institución reciban por la aplicación del presente reglamento, no se considerarán para los efectos de cálculos de prestaciones sociales, cajas de ahorros, jubilaciones u otros beneficios de previsión social.

Artículo 37

Para la agilización de los procesos administrativos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual, la Institución podrá emplear a la Fundación Tecnológica (FUNDATEC), bajo la supervisión de la

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por medio del Centro de Información Tecnológica.

Artículo 38

Para lo no dispuesto en el presente reglamento se aplicará en forma supletoria lo establecido en la normativa institucional pertinente y la normativa nacional vigente en la materia.