

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIAP

Publicación Micelánea # 419



**GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
ACTIVOS INTELECTUALES DEL INSTITUTO
NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS, INIAP**

2014



GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Gobierno Constitucional de la República del Ecuador

Econ. Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

Scigo. Javier Ponce Cevallos
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA

Dr. Juan Domínguez Andrade
DIRECTOR GENERAL DEL INIAP

INTRODUCCIÓN

En concordancia con la misión del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, la protección, seguimiento y vigilancia de los derechos de la propiedad intelectual del INIAP, promueven la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología generada. En este documento se describen los procedimientos relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual en las investigaciones agropecuarias del sector público, estableciendo que el conocimiento, las tecnologías y metodologías generadas u obtenidas en el INIAP son de propiedad intelectual de éste. El personal del INIAP y quienes participen en colaboración dentro de sus proyectos y labores de investigación y desarrollo, deberán someterse a mantener la confidencialidad sobre las actividades de investigación e información concernientes.

El régimen de protección sobre los activos intelectuales del INIAP, dará alcance a la propiedad autoral (publicaciones, y creaciones en los campos de las tecnologías de información, como por ejemplo: informáticas y telemáticas, entre otros), propiedad industrial (patentes de invención de productos o procedimientos, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, lemas comerciales, marcas colectivas y denominación de origen), y protección de las obtenciones vegetales. La titularidad de estas tecnologías es patrimonio del INIAP. Se establecerán incentivos económicos a los aportes a la creatividad e invención realizada en la institución, fruto del cobro de tasas de regalías de la tecnología protegida y licenciada, de tal manera que se beneficie la investigación pública.



INIAP definirá el ámbito y alcances de los usos comerciales de su oferta tecnológica, estableciendo diferentes estructuras de comercialización para los sectores público y privado. Segmentación de mercados que permitirán un licenciamiento menos restrictivo para el sector público, equilibrando con exclusividad en mercados lucrativos. Quienes quieran ser licenciatarios del uso de los activos intelectuales del

INIAP, deberán someterse a la autorización del Instituto para la producción con fines comerciales del material de multiplicación y/o tecnología, puesta a la venta de ese material.

El desarrollo comercial de la tecnología protegida irá encaminado a subvencionar la investigación e incluirá Cláusulas de Reserva de derechos para usos humanitarios en el licenciamiento comercial de tecnología, en cumplimiento de la misión institucional del INIAP.

El INIAP incorporará dentro de la Dirección de Transferencia de Tecnología (Administración Central, INIAP) una Unidad Técnica de Gestión de la Propiedad Intelectual, que se va a encargar de la protección, seguimiento, y vigilancia de la oferta tecnológica protegida por derechos de propiedad intelectual de INIAP.

En este contexto, el INIAP ha firmado tanto con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, como con el “Public Intellectual Property Resources for Agriculture” PIPRA de la Universidad de California Davis, Convenios Marcos de Cooperación para realizar actividades que coadyuven a la promoción de la innovación, certificación, protección y difusión de los activos intelectuales generados por el INIAP.

En este contexto, el INIAP ha firmado tanto con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, como con el “Public Intellectual Property Resources for Agriculture” PIPRA de la Universidad de California Davis, Convenios Marcos de Cooperación para realizar actividades que coadyuven a la promoción de la innovación, certificación, protección y difusión de los activos intelectuales generados por el INIAP.

2. Importancia de proteger los activos intelectuales

Los activos intelectuales de una institución son las creaciones que le generan a ésta un valor y por lo tanto existe la necesidad de protegerlas y generar a partir de ellos un valor agregado. Es por eso que es importante contar con mecanismos de gestión, identificación, protección y captación del valor.

3. Consideraciones generales sobre los Activos Intelectuales susceptibles de protección:

3.1 Derechos de Autor:



¿Qué se puede proteger?

Los derechos de autor protegen la forma de cómo han sido expresadas las ideas, más no las ideas mismas. Hay que tener cuidado si en una publicación (artículos, manuales, libros, material didáctico y divulgativo) se mencionan instrucciones, fórmulas o procesos que puedan llegar a constituir una invención, hay que protegerlos de alguna manera, antes de publicarlos.

¿Cuánto tiempo dura la protección?

La vigencia de los derechos de autor cubre la vida del autor, más setenta años posterior a su deceso.

Las obras pueden ser colectivas o individuales. En la obra pueden reconocerse otras contribuciones pero no necesariamente podrían considerarse autorías. En proyectos cooperativos los investigadores acordarán con antelación sobre la titularidad de los derechos de las publicaciones que se deriven del proyecto en cuestión.

¿Cuál es el ámbito de la protección?

El ámbito es nacional e internacional de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, a la Convención de Berna. La Convención de Roma, Convenio Universal y Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

Derechos de Autor Registrados en el IEPI:

- Manual del cultivo del cacao para la Amazonía Ecuatoriana
- Establecimiento de frutales amazónicos bajo sistemas agroforestales
- Guía del manejo integrado de enfermedades del cultivo de cacao (*Theobroma cacao* L.) en la Amazonía.
- Producción Intensiva De Cacao Nacional Con Sabor“Arriba”:
- Tecnología, Presupuesto Y Rentabilidad
- Manual del cultivo de cacao en Manabí

3.1 Derechos de Propiedad Industrial

¿Qué se puede proteger?

Dentro de las invenciones se contemplan las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. El Estado le otorga un certificado de titularidad llamado **patente**.

¿Qué es una patente?

la patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, la misma que implica un producto o proceso que facilita una nueva solución técnica a un problema.



¿Qué requisitos debe cumplir?

Tres requisitos: tiene que ser nueva (nunca antes conocida), tener altura inventiva (resolver un problema existente y/o no ser obvia para una persona de conocimientos medios en la materia), y ser susceptible de aplicación industrial. El requisito de novedad se verá comprometido con las publicaciones o divulgaciones (seminarios, congresos, etc.) previas a la solicitud de patente. Los resultados de investigación agrícola patentables pueden ser: procesos de obtención o modificación de agentes de control biológico o vectores, enzimas, procesos para obtener productos novedosos, microorganismos modificados y formulaciones a base de ellos y técnicas de ingeniería genética

¿Cuánto tiempo dura la protección?

Las patentes de invención se conceden por un período de 20 años y 10 años para las patentes modelos de utilidad, contadas desde la fecha de la solicitud. Los plazos no son renovables.

¿En qué territorio rige la patente?

El ámbito y efecto de acción es a nivel nacional y en cualquier otro país o región donde se haya solicitado y registrado la patente.

Marcas registradas y franquicias, son otras figuras dentro de la protección de la propiedad industrial. La marca registrada es un signo distintivo compuesto generalmente por un logotipo y una frase, son útiles para crear mercado y darle valor agregado a la oferta tecnológica. Esto es relevante para las instituciones de investigación pública para proteger sus activos intelectuales y que tengan un desarrollo comercial a partir de alianzas público-privadas.

¿En qué territorio rige la marca?

El ámbito y efecto de acción es a nivel nacional y en cualquier otro país o región donde se haya solicitado y registrado la marca. Para registrarlo internacionalmente hay que recurrir al Convenio de París y tendrá una temporalidad de 6 meses.

¿Cuánto tiempo dura la protección de la marca?

La temporalidad de vigencia de las marcas registradas cubre una protección por diez años y puede renovarse indefinidamente.

Dentro del concepto de marca se incluye la franquicia, la cual es un conjunto de derechos de propiedad intelectual para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales.

Los Modelos de Utilidad, ofrecen un tipo de protección similar al de las patentes, pero sus requisitos son menos estrictos. Se usan mucho en casos de adaptación de tecnologías o de adaptación de aparatos o herramientas. Se caracterizan por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial. La duración de la protección es de 10 años desde la presentación de la solicitud formal.

Los Diseños Industriales.

El diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. El diseño industrial puede consistir en rasgos de tres dimensiones como la forma o superficie de un artículo o rasgos en dos dimensiones como el dibujo, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía. La duración de la protección es de 10 años e inicia desde el momento que ingresa la solicitud formal.

3.2 Los Secretos Industriales



¿Qué se protege?

El *know-how* o saber hacer sobre productos o procedimientos. por ejemplo, dado que los híbridos no pueden reproducirse sin el acceso a las líneas parentales, el proteger el material genético como secreto industrial, es una forma de protección biológica

¿Cuánto dura la protección?

Indefinidamente mientras dura el secreto. No requiere ser registrado ante el IEPI, sin embargo, la información puede ser protegida depositándola ante un notario y certificando la recepción de la misma, o mediante cláusulas de seguridad y confidencialidad establecidas en algún contrato o convenio.

Territorialidad:

Nacional e internacional.

3.3 Las obtenciones vegetales



Los derechos de los obtentores de plantas se sustentan en la protección jurídica de cultivares por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y por convenios internacionales como la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV y la Decisión 345 del Régimen Común de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales. El Derecho de Obtentor ofrece un sistema de propiedad intelectual ajustado a las necesidades de los fitomejoradores.

¿Cuánto tiempo dura la protección? De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, el término de duración del derecho de obtentor será de veinticinco años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus porta injertos; y, veinte años para las demás especies; contados a partir de la fecha de otorgamiento del derecho. Sin perjuicio de ello, se gozará de protección provisional de la variedad durante el período comprendido entre la admisión a trámite de la solicitud y la concesión del derecho.

¿Qué requisitos debe cumplir la variedad? Los requisitos de dicho amparo enumerados en los artículos 250 al 255 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y 6 de la UPOV dictan las siguientes condiciones que ha de cumplir el nuevo cultivar:

- 1) La variedad debe ser novedosa, lo que implica que no haya sido vendida dentro de un periodo de gracia., en el territorio nacional o cualquier país miembro de la Comunidad Andina más de un año; y en el territorio de cualquier otro estado más de cuatro años y en el caso de árboles y vides incluidos sus portainjertos más de seis años;
- 2) Distinguirse claramente, por uno o por varios caracteres importantes, de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida., a la fecha de presentación de la solicitud,
- 3) Ser suficientemente homogéneo en el conjunto de sus caracteres de acuerdo con su sistema de multiplicación.
- 4) Debe ser estable en sus caracteres esenciales; y
- 5) debe recibir una denominación que no sea susceptible de inducir a error

o a confusión acerca de las características, la utilidad o la identidad del nuevo cultivar., y no podrá ser objeto de registro como marca.

¿En qué territorio se tiene el derecho de obtentor? Sólo en el territorio nacional. Para obtener la protección en otros países se debe solicitar la protección dentro de ellos.



	<p>No se considerará perjudicial, a efectos de la novedad de un cultivar, todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización. En el caso de que éste haya sido ofrecido en venta o comercializado con el consentimiento del INIAP, tendrá 1 año para solicitar la protección desde la transacción en los países miembros de la CAN, y de 4 a 6 años si la misma se realizó en terceros países.</p>
	<p>La decisión de conceder un derecho de obtentor dependerá de un examen de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE), mismo que es de naturaleza esencialmente técnica y evaluada sobre la base de criterios internacionales reconocidos para cada especie. Para el fin pertinente el IEPI realiza las gestiones administrativas necesarias, y serán los organismos competentes de cada Estado de la Unión los encargados de realizar dicho examen.</p>
	<p>La protección de un cultivar se puede fortalecer asociándolo a una marca comercial. Los cultivares se liberan al mercado asociados a un nombre comercial que los vincula al INIAP. Teniendo presente que el Convenio de UPOV/78 (art. 13/8), permite asociar una marca de fábrica o de comercio. Las Denominaciones de Origen es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora, respaldando una reputación determinada.</p>

Obtenciones Vegetales Inscritas: faltan las primeras variedades de arroz INIAP 15-BOLICHE e INIAP 16.

Obtenciones Vegetales Inscritas:



INIAP ANDIMORA 2013

Esta variedad tiene como características sus altos rendimientos, es de fácil manejo. Se puede manipular con las manos sin protección y sin dañar el fruto al momento de la cosecha. Otra de las ventajas de esta nueva variedad es la concentración de azúcares.



Frejol Centenario INIAP 484

La "INIAP 488 Centenario", variedad generada por el Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos del INIAP, Tiene resistencia genética a 4 enfermedades, el agricultor utilizará menos productos químicos, se preserva el ambiente y la salud del productor. Otra ventaja es que disminuye los costos de producción.



Maiz LOJANITO INIAP H-824

Una característica de esta variedad, es que la mazorca tiene buena cobertura, *lo que permitirá que el fruto permanezca más tiempo en la planta.* Otra característica mencionada es que el maíz cuelga en la planta, *lo que facilita la cosecha del producto.* Una tercera bondad de la variedad es que es un cultivo sano. "Durante el proceso de mejoramiento genético se seleccionaron aquellas líneas que son tolerantes a enfermedades como la Roya, Mancha de asfalto y la Quemadura de la hoja"



Soya INIAP 310

La variedad 'INIAP 310' fue desarrollada por el Programa Nacional de Oleaginosas de la EELS. El material indicado sobresalió por presentar alto potencial de rendimiento, tolerancia a la roya asiática, buen tipo de planta, entre otros



Arroz INIAP FL 01

Este nuevo cultivar de arroz es parte de variedades liberadas del FLAR. Este cultivar presenta tolerancia a las principales enfermedades que afectan al cultivo de arroz: *Pyricularia grisea*, *Sarocladiumoryzae*, *RhizoctoniaSolani*, y *TagosodesOrizicolus*, además de poseer resistencia al acame. Posee un grano extra largo (8 mm), cristalino y sin centro blanco.

4. Gestión y registro de los activos intelectuales del INIAP

Las prácticas que se realizan para lograr el reconocimiento, protección y transferencia, hasta el licenciamiento para que utilice un tercero, se denomina "gestión de la propiedad intelectual". Arts. 267, 280 y 281 de la Ley de Propiedad Intelectual Vigente. Estas prácticas estarán a cargo de la Unidad de Gestión de la Propiedad Intelectual PI, adscrita a la Dirección de Transferencia de Tecnología del INIAP.

4.1 Responsabilidades de la Unidad de Gestión de PI:

- Operatividad de protocolos y procesos para el registro de PI en tecnologías INIAP (revisión y preparación de formularios de inscripción y trámite para el pago al IEPI de las tasas correspondientes).
- Coordinar con IEPI y PIPRA actividades de capacitación y desarrollo de la gestión PI.
- Apoyo al registro y protección de las tecnologías.
- Administración de licencias de usufructo de la oferta tecnológica TT.

4.2 Registro de Activos en el IEPI

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene como objetivo *“propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales.”* Es la institución encargada de proteger las creaciones, y por lo tanto, administra los procesos de reconocimiento, trámite, otorgamiento o no de los registros; así como de organizar y mantener un centro nacional de depósitos de obtenciones vegetales.

Las inscripciones se realizan previo el pago de las tasas correspondientes, con el debido descuento para al el INIAP en su calidad de institución pública.



Regímenes	Donde Registrar	Derecho Obtenido
Obtenciones Vegetales	Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del IEPI	Derechos de Obtentor sobre una variedad vegetal.
Propiedad Industrial	Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI	Derechos de exclusividad sobre: Marcas: Signos distintivos, lemas comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen. Patentes: Invenciones de productos o procedimientos, modelos de utilidad y diseños industriales.
Derechos de Autor y Derechos Conexos	Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI	Derechos de Autor: Obras literarias, artísticas, literaria - científicas .

5. Herramientas para el resguardo del conocimiento y la investigación (bitácoras)

Las prácticas de laboratorio e investigación del INIAP tendrán que ser formalizadas y anotadas cuidadosamente, de modo que permitan comprobar la autenticidad de los resultados y certificar las fechas de los acontecimientos. Mantener buenos registros en bitácoras de investigación, son una herramienta esencial para proteger los derechos de los activos intelectuales generados por el INIAP.

Diretrizes para el Uso y Mantenimiento de las Bitácoras	
1	Estos documentos se deben mantener al día numerados consecutivamente y firmados, para servir de testigos de manera fehaciente, sobre la concepción de las invenciones susceptibles a ser protegidas
2	Las bitácoras y cuadernos de investigación llevarán un registro diario de todos los experimentos que se han elaborado y lo que se planea realizar. Físicamente deben ser libros de pasta dura con páginas enumeradas, que indiquen que no se ha desprendido alguna hoja.
3	Estará solamente firmadas por él o los investigadores que desarrollen la inventiva (no se recomienda incluir el párrafo tachado toda vez que las investigaciones deben ser confidenciales para no afectar el tema novedad en patentes.)
4	Para cada proyecto se debe mantener una bitácora o cuaderno diferente, igual que para aspectos distintos de un mismo proyecto. Nunca dejar líneas en blanco (haga una raya en la zona para indicar que esas líneas no fueron utilizadas), ni usar líquido corrector.
5	Fotografías, datos generados por computadora y otros deberán adherirse a las bitácoras y cuadernos, de modo permanente. El contenido de las bitácoras y cuadernos de investigación, son de naturaleza confidencial.

6. Valoración y licenciamiento

La transferencia de tecnología forma parte de la misión del INIAP. Esta transferencia no siempre se realiza para obtener réditos sino más bien para cumplir su misión. Sin embargo en algunos casos lo podrá hacer bajo licenciamiento, cobrando regalías cuyos réditos serán reinvertidos en la investigación.

La valoración de intangibles es la determinación de cuánto valer los activos intelectuales de que se dispone. Conocer ese valor es útil para efectos de licenciar la tecnología INIAP.

Hay que considerar cuánto se puede cobrar por la oferta tecnológica, cuál es la demanda por ella. Una de las cláusulas principales en las licencias de biotecnología agrícola es la que define con exactitud los derechos de propiedad contenidos en ella y la transferencia por acuerdo.

Por lo tanto para realizar la valoración de intangibles o propiedad intelectual de las creaciones del INIAP se debe conformar un equipo multidisciplinario relacionado a la materia y proceder a realizar el análisis desde perspectivas como: “I Análisis de la Tecnología, II Análisis del mercado; y III Análisis de la Propiedad Intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

FIA-PIPRA. 2013. Breve Guía para la Identificación, Valoración y Protección de Propiedad Intelectual en el Sector Agroalimentario y Forestal

FIA-PIPRA. 2010. Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA. Santiago de Chile.

IICA. 2010. Guía para la gestión de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigación agrícola / IICA, FONTAGRO. San José de Costa Rica.

IICA. 2012. Propiedad intelectual en centros de investigación: formulación de políticas para su gestión. San José de Costa Rica.

SILVA. José A. 2006. La propiedad intelectual en los convenios de vinculación tecnológica en el sector agro alimentario. Experiencia de INIA Uruguay. Montevideo

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR VIGENTE



INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIAP



GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS INTELECTUALES DEL INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIAP