



Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003

Expte. Nº: 6129/88 A -1

VISTO la resolución Nº 787/90, mediante la cual se aprobó la reglamentación sobre propiedad de resultados de investigación, y

CONSIDERANDO:

Que en los últimos años se han producido grandes cambios en las legislaciones de propiedad intelectual de todo el mundo y se ha dado, en el campo de la protección de la propiedad intelectual, un fenómeno de **“globalización”** como consecuencia de la relación cada vez más estrecha de la propiedad intelectual y el comercio.

Que las importantes reformas y cambios en el derecho y en el panorama de la propiedad intelectual, más la experiencia acumulada en estos años de gestión sobre dicho tema en la Universidad, obligan a reflexionar sobre una necesaria actualización de la reglamentación que posee esta Universidad en la materia.

El proyecto de reglamentación elevado por la Secretaría de Ciencia y Técnica.

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica.

Lo acordado en la reunión de la fecha.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

R e s u e l v e:

ARTICULO 1º: Aprobar la reglamentación sobre propiedad de resultados de investigación que, como Anexo, forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Cumplido, archívese.

RESOLUCION Nº: 1868



Universidad de Buenos Aires

ANEXO RESOLUCION N° 1868/03

**REGLAMENTACIÓN SOBRE PROPIEDAD DE RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**

ARTICULO 1º: A los fines de la presente reglamentación se considerarán resultados de investigación y desarrollo tecnológicos, los siguientes:

- a) Las invenciones¹ susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes de invención;
- b) Las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad ² ;
- c) Los modelos o diseños susceptibles de ser protegidos como modelos o diseños industriales³ ;
- d) Los programas de computación⁴ ;
- e) Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetales⁵.
- f) Otros resultados de investigación, incluyendo pero no limitándose a aquéllos que puedan constituir descubrimientos, creaciones, conocimientos o "Know-how" mantenido en secreto, o toda aquella creación o conocimiento no protegible por algún otro mecanismo de protección de la propiedad intelectual y susceptibles de adquirir valor económico por su explotación comercial ⁶ .

ARTICULO 2º: Los docentes, investigadores y becarios⁷ de la Universidad, en lo relativo a los resultados de la investigación, quedarán comprendidos por los deberes y derechos establecidos por la presente reglamentación.

ARTICULO 3º: Respecto de la propiedad de los resultados, se establecerán tres (3) categorías:

- a) Resultados de propiedad exclusiva de la Universidad, cuando ellos se hubieren obtenido, únicamente con el aporte de la Universidad.
- b) Resultados de propiedad conjunta: 1) cuando se hubieren obtenido con aportes de la Universidad y de otras instituciones y/o empresas y no exista previsión sobre la asignación o distribución de derechos sobre dichos resultados. 2) cuando ellos resulten de las acciones ejecutadas por virtud de convenios con otras instituciones y/o empresas en los que se haya previsto la participación de cada una de las partes en la propiedad de esos resultados.
- c) Resultados de propiedad de terceros y cuando ellos resulten de acciones ejercitadas por virtud de convenios específicos en los que así se haya establecido.



Universidad de Buenos Aires

En este supuesto la Universidad tendrá derecho a una regalía y/o una suma fija⁸ cuando se exploten estos resultados, cuyo monto se especificará en los convenios respectivos según las circunstancias de cada caso.

Artículo 4°: En los casos de resultados de propiedad conjunta de tipo previsto en el artículo 3° inciso b) apartado 1), la Universidad de Buenos Aires deberá celebrar de inmediato un convenio con las instituciones y/o empresas involucradas a fin de determinar la participación de cada una de ellas en la propiedad de los resultados y su forma de protección.

En cualquier caso de copropiedad de resultados, ninguna de las partes podrá estar individualmente facultada a enajenar, donar o transferir por cualquier modo su cuota o parte; ni constituir sobre ella a favor de terceros ningún derecho real o personal; ni contratar licencias o, bajo cualquier otra modalidad, su uso, producción o comercialización; ni transferir tecnología o contratar "Know how"; así como iniciar o promover individualmente acciones previstas por la ley o efectuar la defensa del invento o los resultados de la investigación.

Artículo 5°: En los convenios de investigación y desarrollo que la Universidad celebre con terceros y en todo convenio en donde se estime que puedan obtenerse resultados como los descriptos en el **artículo 1°** de la presente reglamentación, deberán incorporarse cláusulas que prevean la atribución de la propiedad de los resultados y la eventual participación en los beneficios que puedan obtenerse con la comercialización de dichos resultados.

Artículo 6°: La alternativa que siempre deberá considerarse como prioritaria, al acordar convenios como los mencionados en el artículo anterior, es atribuir la propiedad de los resultados a la Universidad. Podrá acordarse que la propiedad sea compartida o de terceros, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero siempre obteniendo una remuneración adicional como compensación por la cesión de la propiedad. Dicha compensación deberá exceder el mero costo del desarrollo y será valorada en cada caso de acuerdo con sus características particulares.⁹

Artículo 7°: El Consejo Superior deberá aprobar cualquier acuerdo sobre protección y comercialización de los resultados.



Universidad de Buenos Aires

Artículo 8º: En todos los casos donde se obtengan resultados de propiedad exclusiva o conjunta, se reconocerá a los investigadores responsables de los resultados obtenidos, una participación de **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** en los beneficios que correspondan a la Universidad por la explotación de dichos resultados. La participación porcentual de cada investigador será decidida en cada caso por resolución del Consejo Directivo de la Facultad correspondiente. Dicha participación porcentual puede ser decidida por acuerdo interno del grupo de investigación que deberá instrumentarse mediante un acta firmada por cada inventor en donde se detallará la participación porcentual de cada uno de ellos y que será ratificada por el Consejo Directivo correspondiente o por el Consejo Superior cuando corresponda. En todos los casos la participación porcentual de cada autor en la invención deberá valorarse en función de su grado de participación en la invención o desarrollo, independientemente de la jerarquía o antecedentes que pueda tener cada participante en un grupo de investigación determinado. En caso de desacuerdo decidirá el Consejo Superior de la Universidad.¹⁰

Artículo 9º: Los investigadores que participen en el logro de un resultado de los definidos en el artículo 1º tendrán derecho a que su nombre figure en el título de propiedad que se obtenga; y en el caso de no ser protegido por un título de propiedad, que se los mencione en todo acto, contrato, promoción o publicidad que se relacione con la comercialización o divulgación de los resultados obtenidos.

Artículo 10º: Los beneficios correspondientes a la Universidad, que resulten de la comercialización de los resultados, sean éstos sumas fijas o regalías, o una combinación de ambas, serán distribuidos, una vez deducida la participación de los investigadores prevista en el **Artículo 8º**, del modo siguiente:

- a) Un **CUARENTA POR CIENTO (40%)** para el Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas del Rectorado de la Universidad.
- b) Un **CINCUENTA POR CIENTO (50%)**¹¹ para la Unidad Académica a la que pertenece el docente, investigador o becario con destino al Dpto., Instituto, o Laboratorio en donde desarrolla sus actividades de investigación. En los casos en que el grupo de investigación esté compuesto por docentes, investigadores o becarios que pertenezca a más de un Departamento, Instituto o Laboratorio la participación de cada uno de éstos será en la proporción al grado de autoría de la invención que tengan los integrantes de cada Departamento, Instituto o Laboratorio.
- c) Un **DIEZ POR CIENTO (10%)** para la Unidad Académica.

En todos los casos la última instancia de resolución de cualquier desacuerdo será el Consejo Superior.



Universidad de Buenos Aires

Artículo 11: La distribución de beneficios establecida en el **artículo 10º** podrá ser modificada por resolución de Consejo Superior, en casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 12: Todo docente, investigador o becario que haya obtenido resultados de investigación como los descriptos en el **artículo 1º** de la presente reglamentación deberá comunicar este hecho a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado.

Artículo 13: La Secretaría de Ciencia y Técnica asesorará al o a los docentes, investigadores o becarios sobre la búsqueda de antecedentes, preparación de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la invención a efectos de la presentación de solicitudes de patentes y de otros títulos o registros de propiedad intelectual o industrial en la Argentina.

Artículo 14: Sólo en casos debidamente justificados y en función de las posibilidades presupuestarias de la Universidad, y/o de los evidentes beneficios que la futura comercialización de la patente pueda traer en otros mercados, se financiará el patentamiento o la solicitud de otro título de propiedad intelectual en el exterior ¹².

En estos casos se deberá requerir la opinión favorable, fundada, de la Secretaría de Hacienda y Administración del Rectorado, previa a la prosecución de cualquier otra tramitación.

Artículo 15: Una vez que la documentación ha sido preparada para su presentación, cumpliendo con las formalidades exigidas por las leyes y reglamentaciones aplicables, se presentará la solicitud de patente o de otro título de propiedad intelectual sin más trámite en la Universidad. Sólo en los casos en que a criterio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, la invención ofrezca reparos por ser evidentemente riesgosa para la salud humana o el medio ambiente, se evaluará la conveniencia de presentar la patente. En este caso el o los evaluadores deberán firmar compromisos de confidencialidad previo a tener en su poder la información a ser evaluada¹³.

Artículo 16: En ningún caso la descripción de la invención formará parte de expediente o actuación pública alguna en la Universidad y deberá respetarse y garantizarse la confidencialidad de la información objeto de la invención, hasta tanto ésta no sea objeto de una solicitud de patente o de otro título cuando corresponda. En los casos requeridos y bajo compromiso de confidencialidad, se deberá entregar bajo sobre cerrado de inscripción pertinente a efectos de su consulta y de poder fundar las opiniones del caso.

Artículo 17: Una vez solicitada la patente u otro título de propiedad, la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado podrá ofrecer la invención para su licenciamiento o venta, con las modalidades o mecanismos que se consideren adecuados, procurando no divulgar más información de la necesaria hasta tanto no esté publicada por el INPI, o por la oficina que corresponda, la solicitud de la patente o el título que corresponda¹⁴.



Universidad de Buenos Aires

Artículo 18: Tanto los docentes, investigadores o becarios como las Unidades Académicas no podrán enviar información a terceros, para su evaluación comercial, sobre resultados como los descriptos en el **Artículo 1°** de la presente reglamentación sin un compromiso de confidencialidad del tercero¹⁵. En caso de tratarse de personas jurídicas, este compromiso deberá ser firmado por quien tenga capacidad legal para obligar a dicha persona jurídica.

Artículo 19: La Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado deberá proveer modelos de convenios de confidencialidad para la evaluación de resultados de investigación o de material biológico que aún no se encuentre a disposición del público o que aún no haya sido objeto de una solicitud de patente o de otro título de propiedad intelectual o industrial similar.

Artículo 20: El Rector designará a una o más personas, a propuesta de las Secretarías General y de Ciencia y Técnica, para representar a la Universidad en todos los trámites necesarios para el patentamiento de invenciones y en otros trámites de propiedad intelectual e industrial de la Universidad¹⁶.

Artículo 21: La Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado establecerá un **Registro de Propiedad de Resultados**, con las solicitudes aprobadas y toda otra información sobre los resultados de investigación de los enumerados en el **artículo 1°** de la presente reglamentación que sean propiedad de la Universidad. Asimismo, en dicha dependencia se archivarán todos los expedientes que se hayan tramitado con motivo de algún título o registro de propiedad intelectual o industrial.

Artículo 22: Los gastos que se deriven de la gestión de patentamiento serán atendidos por recursos del Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas creado por **Res. N°: 1195/87 (CS), de acuerdo con sus artículos 6°, 7° y 8°**.

Artículo 23: Las disposiciones de la presente resolución alcanzarán a todos los convenios celebrados y a celebrarse de acuerdo con la Reglamentación de las Actividades de Cooperación Técnica, Investigación Científica, Producción de Bienes, Asesoramiento y Subsidios, establecida por la **Res. N°: 1655/87 (CS) y su modificatoria**, y afectará a todos los docentes, investigadores y becarios que participen en los mencionados convenios.

Artículo 24: Los docentes, investigadores y becarios de la Universidad dentro los CIENTO VEINTE (120) días de aprobada la presente, deberán presentar a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad una declaración jurada acerca de si poseen o no patentes, marcas, diseños u otros derechos de propiedad intelectual a su nombre, otorgados o en trámite.



Universidad de Buenos Aires

¹ De acuerdo al artículo 6° de la ley de patentes argentina no se considera como patentables a los descubrimientos. Si bien la frontera entre invención y descubrimiento se torna difusa en algunos campos como la biotecnología, para la ley de patentes no son susceptibles de protección los descubrimientos científicos. Nuestra ley por otra define el concepto de invención como "...toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre". Sólo sería protegible (por la vía del derecho de autor) una obra que describa un descubrimiento científico pero en ese caso sólo se protege esa expresión concreta y no el descubrimiento en sí mismo. A los descubrimientos normalmente se los define como la descripción de algo que ya existía, aunque no fuera conocido, como la descripción de una ley física que no sería patentable.

² La ley 24.481 y su modificatoria 24.572 incorpora a nuestro derecho la figura de utilidad que protege invenciones menores sobre "...toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensillos, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados..." (art. 53 de la ley).

³ La legislación vigente sobre modelos y diseños industriales, decreto - ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, establece que los modelos y diseños industriales incluirán todas las formas incorporadas o aspectos aplicados a un producto industrial que le confiera un carácter ornamental. El régimen legal otorga a ambas categorías idéntica protección: a) Modelo: forma incorporada, tridimensional. B) Diseño: aspecto aplicado. Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja.

⁴ La ley 25.036 incorpora el artículo 4° de la ley: 11.723 como titulares del derecho de propiedad intelectual a "...d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación, lo hubiesen producido en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario...".

⁵ La ley de semillas y creaciones fitogenéticas establece el régimen de protección de las nuevas obtenciones vegetales dándole al obtentor o fitomejorador los derechos exclusivos sobre los nuevos cultivares. Argentina es asimismo miembro del tratado: Unión para la protección de las obtenciones vegetales, adhiriendo al acta 1978 del citado tratado UPOV.

⁶ La enumeración no es taxativa, y sólo enunciativa de otros resultados comprendidos dentro de la reglamentación. Por otra parte hay una tendencia cada vez más pronunciada a considerar a los "secretos comerciales" dentro del campo de protección que brinda la propiedad intelectual y a considerar como "competencia desleal" el usufructo por un tercero de una creación ajena sin ninguna compensación económica para el creador.



Universidad de Buenos Aires

⁷ El artículo 10 de la ley de patentes que versa sobre invenciones desarrolladas durante una relación laboral establece que pertenecen al empleador las invenciones realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas. Si bien el vínculo con el becario es muy particular el becario es financiado por la Universidad para que, en muchos casos, desarrolle actividades que pueden ser consideradas "inventivas" ya que en algunos casos se arriba a resultados patentables. A su vez el becario se inserta generalmente en un grupo de investigación, con sus líneas de investigación propias por lo que resulta más que razonable incorporar expresamente a los becarios en esta reglamentación.

⁸ No parece correcto limitar sólo a las regalías la compensación por la cesión o por la licencia de los resultados ya que muchas veces se pacta una suma fija "lump sum" o una combinación de regalías y sumas fijas. En la medida que dichas sumas fijas correspondan a una remuneración por el "valor" de la propiedad intelectual, deberán liquidarse de acuerdo a lo que se dispone en la reglamentación.

⁹ Es habitual confundir el costo del desarrollo (insumos , mano de obra, etc.) con el valor de la tecnología desarrollada. Para que sea de interés para una empresa contratar un desarrollo en la Universidad, el valor de ese desarrollo debe evidentemente exceder ampliamente el costo, para que pueda obtener un beneficio. Aún en los contratos que son planteados como una " locación de obra " es lógico que exista una retribución adicional (suma fija, regalías o combinación de ambas) en función de los beneficios que reportará esa "obra" (ya sea una invención, diseño, software, etc.) como compensación por la propiedad intelectual.

¹⁰ En la práctica se recomendó siempre esta solución y hasta el momento nunca hubo conflictos cuando los autores acordaron de esta forma su porcentaje de autoría.

¹¹ El entonces Tribunal de Cuentas, objetó, en la reglamentación de convenios [Resolución N°: 1655/87 (CS)] la distribución de estos fondos como adicional entre los docentes con dedicación exclusiva, esto fue subsanado con la Res. N°: 2805/90 (CS) que dio otro destino a esos fondos. En el caso de la reglamentación 787/90 nunca se dio otro destino a esos fondos que quedaron finalmente sin asignar. Parece razonable premiar al Departamento, Instituto, Laboratorio o Cátedra en cuyo seno se desarrollen invenciones con una participación en los beneficios que se obtengan con destino a insumos, o equipamiento que necesiten actualizar. Por otra parte esta distribución de los beneficios es acorde con lo que dispone el CONICET haciendo más compatibles ambas reglamentaciones y facilitando la solución en los múltiples casos de doble pertenencia.

¹² La propiedad industrial es de base territorial esto implica que sólo está protegido un invento o creación en aquellos países o territorios en donde se solicitó protección.

¹³ La evaluación implica que una persona, que generalmente es un par, tenga acceso a información no protegida y su divulgación o patentamiento por un tercero impediría su posterior protección como patente.

¹⁴ El resumen de la patente, a través de la llamada "hoja técnica" es publicada a los 18 meses de la solicitud en el boletín de marcas y patentes. Hasta ese momento el trámite es secreto y sólo tiene acceso a las actuaciones la o las personas autorizadas a tal efecto por el solicitante de la patente.



Universidad de Buenos Aires

¹⁵ Es muy habitual el envío de descripción de invenciones o de material biológico con alguna actividad específica, sin tomar precauciones en cuanto a obtener, de quien evalúe la información, al menos un compromiso de confidencialidad.

¹⁶ La Secretaría General designará de su cuerpo de abogados a aquéllos que tienen "poder" para trámites judiciales.