3249

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, 26 DIC 2007

VISTO el expediente N° 4619/07 del Registro de este Consejo Nacional;

CONSIDERANDO:

Que el citado expediente tramita la aprobación la nueva Política de Propiedad Intelectual del CONICET.

Que el art. 10° de la ley de patentes de invención contiene disposiciones sobre las invenciones realizadas durante el curso de un contrato, relación de trabajo, o de servicios cuyo objeto sea total o parcialmente la realización de actividades inventivas.

Que dichas actividades inventivas se producen en muchos casos a consecuencia de las habituales tareas científico tecnológicas de personal de este Consejo Nacional.

Que la Reglamentación aprobada por la Res. (D) N° 243/89 no prevé la actuación de becarios, técnicos, personal de apoyo, ni personal técnico administrativo en la obtención de resultados de investigación y desarrollo.

Que la citada ley de patentes de invención incorpora como nuevo mecanismo de protección de la propiedad industrial a los certificados de modelos de utilidad y que muchos desarrollos del CONICET pueden ser protegidos por este mecanismo legal.

Que con posterioridad a la aprobación de la Reglamentación aprobada por la Res. (D) N° 243/89 se han incorporado a las normas

3249

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

de derechos de autor disposiciones referidas al desarrollo de programas de computación en relación de dependencia.

Que en el ámbito de este Consejo Nacional se desarrollan, otras actividades cuyos resultados pueden ser protegidos por otras normas de protección de los derechos intelectuales e industriales, que en consecuencia también requieren ser reglamentadas.

Que es imprescindible adecuar la reglamentación de este Consejo Nacional a las normas legales vigentes e incorporar mecanismos prácticos para una gestión que tenga en cuenta la necesaria confidencialidad de la información no patentada.

Que es necesario aprovechar la experiencia acumulada en estos años de gestión de la propiedad intelectual en la CONICET actualizando la reglamentación que se posee en la materia.

Que es preciso encontrar mecanismos que permitan compatibilizar la difusión de nuevos conocimientos con el resguardo de la propiedad intelectual e industrial de los mismos.

Que es política de la actual gestión del CONICET servir al interés público al proveer procedimientos mediante los cuales los resultados de la investigación científico tecnológica sean utilizados por la sociedad gracias al otorgamiento de licencias o cesiones de patentes u otros derechos de propiedad intelectual o industrial que permitan transformarlos en innovaciones que apunten al avance científico y tecnológico del país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida.

Que la Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico, la Dirección de Vinculación Tecnológica, la Dirección del Servicio

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Jurídico y la Asesoría Legal han tomado la intervención que les compete.

Que la presente decisión fue acordada en las reuniones de Directorio de fecha 20 y 21 de noviembre de 2007.

Que el dictado de la presente resolución se realiza en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1661/96, N° 1256/03, N° 1427/05 y N° 310/06 y N° 982/06 y Resoluciones (D) N° 346/02, N° 671/04 y 766/06.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la Política del CONICET en materia de Propiedad Intelectual sobre resultados de investigación y desarrollo tecnológico cuyo texto forma parte de la presente Resolución como Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Derogar la Reglamentación aprobada mediante Resolución N° (D) 243/89.-

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y pase a la Dirección de Vinculación Tecnológica a sus efectos y archívese.

RESOLUCION N° 3249

Dr. EDUARDO H. CHARREAU
PRESIDENTE
CONICET

ANEXO I

POLÍTICA DEL CONICET EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ARTICULO 1º: OBJETIVOS:
La política institucional sobre propiedad intelectual de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico tiene los siguientes objetivos:

a) Servir al interés público al proveer procedimientos mediante los cuales los resultados de la investigación científico tecnológica sean utilizados por la sociedad gracias al otorgamiento de licencias o cesiones de patentes u otros derechos de propiedad intelectual o industrial que permitan transformar dichos resultados de investigación en innovaciones que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida;
b) Mediante la difusión de los resultados de la investigación a través de la publicación de las solicitudes de patentes que los transformarán en importante fuente de información tecnológica al encontrarse en bases de datos disponibles públicamente;
c) Fomentar la innovación a través del apoyo a la investigación y el desarrollo de ideas e invenciones mediante la ayuda a los investigadores-inventores en la obtención de patentes y otros títulos de propiedad intelectual e industrial, la participación de los investigadores en los beneficios económicos de los ingresos que pudiesen resultar de la comercialización de patentes y el establecimiento de un sistema para fomentar investigaciones que puedan redundar en innovaciones;
d) Proteger los intereses del CONICET, sus empleados y personal contratado o en relación de trabajo o beca con respecto a las invenciones patentables o protegibles por algún otro mecanismo de propiedad intelectual o industrial que se desarrolle a través de dicha relación de trabajo, empleo o beca;

ARTICULO 2º: AMBITO DE APLICACIÓN:
A los fines de la presente Reglamentación se considerarán resultados de investigación y desarrollo tecnológicos, los siguientes:

a) Las invenciones susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes de invención;
b) Las creaciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad;
c) Los dibujos o diseños susceptibles de ser protegidas como modelos o diseños industriales;
d) Los programas de computación;
e) Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetales;
f) Las obras multimedias, las bases de datos y las páginas webs;
g) El conocimientos o "know-how" mantenido en secreto;
h) El material biológico creado, modificado o que haya sido objeto de una investigación propia que revele potencial valor comercial, siempre que se

encuentre en poder de personal del CONICET o en su lugar de trabajo, y que el material no pertenezca a terceros y no esté disponible al público;

i) Toda otra creación o conocimiento no protegible por algún otro mecanismo de propiedad intelectual, pero susceptible de adquirir valor económico por su explotación comercial.

ARTICULO 3º: PERSONAL COMPRENDIDO:
Quedarán comprendidos por los deberes y derechos establecidos por la presente Reglamentación, los investigadores, personal contratado, personal de apoyo, becarios o personal técnico-administrativo del CONICET que generen o participen en la obtención de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico definidos en artículo anterior.

ARTICULO 4º: CATEGORÍAS DE RESULTADOS:
El CONICET admitirá 3 opciones respecto de la propiedad de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico:

a) Resultados de propiedad exclusiva del CONICET, cuando ellos se hubieren obtenido, únicamente con el aporte del CONICET.
b) Resultados de propiedad conjunta, 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 o cuando se hayan obtenido por personal de doble dependencia.
c) Resultados de propiedad de terceros, cuando los mismos resulten de acciones ejercitadas en virtud de convenios específicos en los que así se haya establecido.

En todos los supuestos, el CONICET tendrá derecho a una regalía, una suma fija o acciones o una combinatoria de alguno de ellos, cuando se exploten estos resultados o cuando se firme un acuerdo, cuyo monto y condiciones se especificarán en los respectivos convenios según las circunstancias de cada caso.

ARTICULO 5º.- RESULTADOS COMPARTIDOS CON TERCEROS:
En los casos de resultados que se hubieren obtenido con aportes del CONICET y de otras instituciones y/o empresas y no exista previsión sobre la asignación o distribución de derechos sobre dichos resultados, el CONICET gestionará la celebración de un convenio con la o las instituciones y/o empresas involucradas con el propósito de determinar la participación de cada una de ellas en la propiedad de los resultados, su forma de protección y la participación en los beneficios que se obtengan.

ARTICULO 6º.- OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR CLAUSULAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CONVENIOS:
En los convenios de investigación y desarrollo que el CONICET celebre con terceros y en todo convenio en donde se estime que puedan obtenerse resultados como los descriptos en el Art. 2º de la presente Reglamentación,

deberán incorporarse cláusulas que prevean la atribución de la propiedad intelectual o industrial de los resultados y la eventual participación en los beneficios que puedan obtenerse con la comercialización de dichos resultados.

ARTICULO 7º.- TITULARIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CONVENIOS:
La alternativa que siempre deberá considerarse como prioritaria, al acordar convenios como los mencionados en el artículo anterior, es atribuir la propiedad intelectual de los resultados al CONICET. Podrá acordarse que la propiedad sea compartida o de terceros, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero siempre obteniendo una ingreso adicional como compensación por la cesión total o parcial de la propiedad. Dicha compensación deberá exceder el mero costo del desarrollo y será valorada en cada caso de acuerdo a sus características particulares.

ARTICULO 8º.- APROBACIÓN POR DIRECTORIO:
El Directorio del CONICET deberá aprobar cualquier acuerdo sobre comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico.

ARTICULO 9º.- PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LOS BENEFICIOS:
En todos los casos, se reconocerá al personal responsables de los resultados obtenidos, una participación de hasta el 50% en los beneficios que correspondan al CONICET por la explotación de dichos resultados. La participación porcentual del personal será decidida, en cada caso, por acuerdo interno del grupo de investigación y desarrollo que deberá instrumentarse mediante un acta firmada por todo el personal interviniente en donde se detallará la participación porcentual de cada uno de ellos. En caso de discrepancias, la participación será decidida por el Directorio del CONICET previo informe de la Dirección de Vinculación Tecnológica. En todos los casos la participación porcentual del personal deberá valorarse en función de su grado de participación y de la importancia intelectual de su aporte a los resultados obtenidos, independientemente de la jerarquía o antecedentes que pueda tener cada participante en un grupo de investigación determinado. La resolución de cualquier desacuerdo será del Directorio del CONICET.

ARTICULO 10º.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS BENEFICIOS:
Una vez deducida la participación del personal prevista en el artículo 9º. El porcentaje restante de los beneficios correspondientes al CONICET, que resulten de la comercialización de los resultados de investigación, sean éstos sumas fijas o regalías, o una combinación de ambas, será distribuido, del siguiente modo:

a) Un sesenta por ciento (60%) para la Unidad Ejecutora a la que pertenece el grupo de investigación
b) Un treinta por ciento (30%) al Fondo de Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica del Conicet.
c) Hasta un diez (10%) a la UVT que Administre los fondos.

ARTICULO 11º.- EXCEPCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS:
La distribución de beneficios establecida en los artículos 9 y 10º podrá ser modificada por resolución fundada con el voto de las 2/3 partes del Directorio, previo dictamen de la Dirección de Vinculación Tecnológica. Los porcentajes previstos en el artículo anterior podrán verse afectados por los acuerdos que el CONICET haya celebrado o celebre con tal propósito con las entidades socias en el sostenimiento y funcionamiento de sus Unidades Ejecutoras o con aquellas entidades o Empresas en las que tenga lugar de trabajo personal del CONICET.

ARTICULO 12º.- NOMBRES DE LOS AUTORES:
El personal enumerado en el artículo 3º, tendrá derecho a que su nombre figure como autor o inventor en el título de propiedad que se obtenga; y en el caso de no ser protegido por un título de propiedad, a que se los mencione en todo acto, contrato, promoción o publicidad que se relacione con la comercialización o divulgación de los resultados obtenidos, salvo fundados motivos de confidencialidad esgrimidos por la Empresa licenciataria o cesionaria de los derechos sobre alguno de los resultados enumerados en el artículo 2º.

ARTICULO 13º.- DECLARACION DEL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN:
El personal comprendido en la el artículo 3º de la presente Reglamentación deberá comunicar, a la Dirección de Vinculación Tecnológica, los resultados de investigación y desarrollo alcanzados que puedan estar comprendidos entre los enumerados en el artículo 2º. Con el propósito de poder evaluar su estrategia de protección, el personal interviniente deberá llenar un formulario de divulgación de invención. La Dirección de Vinculación Tecnológica proveerá dicho formulario al personal involucrado en su desarrollo y mantendrá la debida confidencialidad sobre los resultados alcanzados.

ARTICULO 14º.- ASESORAMIENTO Y GESTION DE LA DVT:
La Dirección de Vinculación Tecnológica asesorará y gestionará sobre la búsqueda de antecedentes, preparación de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la invención a los efectos de la presentación de solicitudes de patentes y realizará todas las gestiones tendientes a la obtención de patentes u otros títulos o registros de propiedad intelectual o industrial en la Argentina generados por el personal comprendido en la el artículo 3º de la presente Reglamentación. Con dicho propósito la Dirección de Vinculación Tecnológica contratará a los expertos necesarios con recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica del CONICET.

ARTICULO 15º.- PATENTAMIENTO EN EL EXTERIOR:
Solo en casos debidamente justificados y en función de las posibilidades presupuestarias del CONICET, 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 o industrial

en el exterior. La decisión en tal sentido será tomada, mediante opinión fundada favorable, de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET.

ARTICULO 16º.- TRAMITE DE LA PATENTE:
Una vez que la patente ha sido redactada y la documentación ha sido preparada para su presentación, cumpliendo con las formalidades exigidas por las leyes y reglamentaciones aplicables, se solicitará la patente u otro título de propiedad intelectual, sin mas trámite, ante la autoridad de aplicación de la ley de patentes o ante las autoridades competentes. La solicitud solo será objeto de evaluación sobre su patentabilidad y su estrategia de protección. Solo en los casos en que a criterio de la Dirección de Vinculación Tecnológica, la invención ofrezca reparos por ser evidentemente riesgosa para la salud humana o el medio ambiente, se evaluará en tal sentido la solicitud. En este caso el o los evaluadores deberán firmar compromisos de confidencialidad previo a tener en su poder la información a ser evaluada.

ARTICULO 17º.- CARÁCTER SECRETO DEL TRAMITE:
En ningún caso la descripción de una invención formará parte de expediente o actuación pública alguna en el CONICET y deberá respetarse y garantizarse la confidencialidad de la información objeto de la invención hasta tanto esta no sea objeto de una solicitud de patente o de otro título cuando corresponda. En los casos en que los resultados obtenidos como los enumerados en el artículo 2º no hayan sido objeto de una divulgación oral o escrita que los haga públicos se deberá respetar dicha confidencialidad hasta que finalice el período secreto de la solicitud de la patente a los 18 meses de presentada.

ARTICULO 18º.- OFERTA PARA SU LICENCIAMIENTO:
Una vez solicitada la patente u otra solicitud de derecho intelectual o industrial, la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET podrá ofrecer el resultado de investigación y desarrollo para su licenciamiento o venta, con las modalidades o mecanismos que se consideren adecuados, procurando no divulgar mas información de la necesaria hasta tanto no este publicada por el INPI, o por la oficina pertinente, la solicitud de la patente o el título correspondiente. A todo posible interesado se la hará saber la condición de solicitud, cuando la patente esté en trámite, y que la misma constituye una mera expectativa de derecho.

ARTICULO 19º.- MANEJO CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS:
Tanto el personal comprendido en la el artículo 3º de la presente Reglamentación como las Unidades Ejecutoras no podrán enviar información a terceros, para su evaluación comercial, sobre resultados como los descriptos en el artículo 2º de la presente reglamentación sin un compromiso de confidencialidad del tercero. En caso de que el tercero a evaluar la información se trate de una persona jurídica, ese compromiso deberá ser firmado por quien tenga capacidad legal para obligarla.

ARTICULO 20º.- ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD:
La Dirección de Vinculación Tecnológica de CONICET proveerá 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. La firma de estos acuerdos de confidencialidad o de evaluación de material biológico serán gestionadas por la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET y no requerirán la aprobación previa del Directorio, ni trámite administrativo alguno.

ARTICULO 21º.- REPRESENTANTES EN LOS TRAMITES:
El Presidente del CONICET designará a una o mas personas, a propuesta de la Dirección de Vinculación Tecnológica, para que puedan representar al CONICET en todos los trámites necesarios para el patentamiento de invenciones y en otros trámites necesarios para la obtención de derechos de propiedad intelectual e industrial del CONICET en el país y en el exterior sobre los resultados de investigación y desarrollo enumerados en el artículo 2º de la presente.

ARTICULO 22º.- ARCHIVO DE PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS:
La Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET establecerá un Archivo de Propiedad de Resultados de investigación y desarrollo tecnológico con cada solicitud de patente en trámite o concedida, con todo otro trámite de propiedad intelectual e industrial, y con toda otra información sobre los resultados de investigación de los enumerados en el artículo 2º de la presente Reglamentación que sean propiedad de la CONICET. 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. La numeración de las patentes archivadas se realizará de acuerdo con el Nº de acta que le otorgue el INPI, cuando esto corresponda.

ARTICULO 23º.- GASTOS:
Los gastos que se deriven de la gestión de patentamiento y de otros trámites de propiedad intelectual e industrial serán atendidos por recursos del Fondo de Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica del CONICET.

ARTICULO 24º.- APLICACIÓN DE ESTA POLITICA A CONVENIOS:
Las disposiciones de la presente resolución alcanzarán a todos los convenios celebrados en curso de ejecución y a los convenios a celebrarse en el futuro y afectará al personal comprendido en la el artículo 3º de la presente Reglamentación que participe en los mencionados convenios.

ARTICULO 25º.- TRANSITORIA:
El personal comprendido en la el artículo 3º de la presente Reglamentación dentro de los treinta (30) días de aprobada la presente, deberá presentar a la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET una declaración jurada enumerando los derechos sobre los resultados de investigación que posean de

los previstos en el artículo segundo de la presente reglamentación ya sean a su nombre o de terceros, otorgados o en trámite. Quedarán exceptuados de este requisito aquellos derechos gestionados a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET.