

1. Denominación del Curso

Gestión de Propiedad Intelectual

2. Docentes Responsables

Ing. Mario Cisneros, PhD., LL.M.,

Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva

3. Total de horas y UVACs que otorga

DISTRIBUCIÓN CARGA HORARIA: Total: 48

Teoría: 24

Práctica con resolución de problemas: 24

Total UVACs: 3

4. Conocimientos Previos Requeridos

Para este curso se requieren los conocimientos de los contenidos del ciclo básico de las ingenierías. Se requiere además conocimiento de inglés que permitan la comprensión de bibliografía en dicho idioma. Se recomienda la asignatura para estudiantes de los dos últimos años de carrera y para estudiantes de maestría y doctorado.

5. Justificación y Fundamentos de la Asignatura

La Propiedad Intelectual e Industrial se ha tornado relevante desde tiempo atrás a nivel internacional y más recientemente en nuestro país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – MinCyT elaboró y puso en práctica el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – PNCTI”- “Argentina Innovadora 2020” – “Lineamientos estratégicos 2012-2015” con el fin de proveer un instrumento estratégico por el cual el Ministerio establece los lineamientos de política científica, tecnológica y de innovación en el país, dando continuidad al crecimiento y consolidación de las áreas y sectores estratégicos. El Plan tiene dos objetivos principales: continuar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación e impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora y la innovación, dando respuesta a problemáticas sociales concretas, y en el mismo se fomenta el uso de la propiedad intelectual como una herramienta orientada a promover la protección de los resultados innovativos producto de la actividad de investigación y desarrollo (I+D) en las diferentes ramas de la actividad científico-tecnológica y productiva.

Además corresponde destacar que el MinCYT, mediante la Resolución ministerial N° 483/2009, creó a través de la mencionada Secretaría, el

“Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica”. Este Programa busca dar un marco formal a todas aquellas acciones presentes y futuras del Ministerio que persigan el objetivo de crear y fortalecer capacidades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología (SNCTI) e Innovación en materia de utilización y gestión de la propiedad intelectual y de actividades conexas como la transferencia y la difusión tecnológica. Son sus Objetivos:

- Promover la adecuada protección de los resultados del desarrollo e innovaciones de empresas e instituciones argentinas, sobre la base del uso pertinente de la propiedad intelectual.
- Fortalecer los procesos de difusión tecnológica en el entramado socio-productivo, basados en la información de las tecnologías patentadas.
- Potenciar las capacidades institucionales, y su adecuada distribución territorial, en materia de gestión de la propiedad intelectual y de la transferencia de tecnología. Incentivar el desarrollo y difusión de herramientas y metodologías que promuevan la transferencia de tecnologías del sistema científico-tecnológico a las empresas y al Estado, y entre las empresas entre sí.

Los destinatarios del programa son los distintos actores que conforman el SNCTI (universidades, organismos de CyT, centros de investigación, empresas innovadoras), y en particular aquellas áreas o dependencias institucionales que llevan adelante la actividad de la gestión de la propiedad intelectual y/o la vinculación o transferencia tecnológica.

Existen otros programas desarrollados por el MinCYT orientados a la valorización de la propiedad intelectual como el “Programa VINTEC - Programa de VTelC”, el “PRONAPTEC - Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica”, el “Programa de Creación de nuevas empresas de base tecnológica”, entre otros destacados. Se enfatiza también la “Plataforma de demandas y Transferencia tecnológica”, la cual surgió como un espacio orientado a dar visibilidad a las necesidades de innovación tecnológica de los sectores productivos nacionales, asentada en una RED de colaboración de las instituciones del Sistema Científico-Tecnológico (universidades, CONICET, INTA, INTI, entre otras) y del Sector Productivo (Cámaras y asociaciones. A su vez la “Antena tecnológica” es otra acertada decisión ministerial que compartimos, en el marco de acuerdo firmado por el MinCYT con la Unión Industrial Argentina.

A su vez, la Red VITEC, creada en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional – CIN, y que nuclea al conjunto de las UU.NN, también identifica la temática como estratégica para el sistema científico tecnológico nacional, y entre sus objetivos establece la implementación de normativas sobre Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados de la Investigación de las instituciones.

La relevancia de la propiedad industrial en las distintas ramas de la economía ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas décadas. El

peso que los activos intangibles representan en las actividades industriales de las empresas se ha visto incrementado con el advenimiento de la economía del conocimiento. Tanto las invenciones técnicas presentes en los productos como otros activos intangibles representan hoy gran parte del valor de las empresas industriales.

La formación de los futuros egresados requiere de herramientas y conocimientos útiles para desenvolverse en el ámbito laboral específico a su especialidad y el entorno social que la contiene. La tendencia cada vez más marcada que caracteriza el trabajo en abordaje multidisciplinario y colaborativo del profesional lo obliga a contar con instrumentos que le permitan interactuar y manejar un lenguaje común con profesionales de otras áreas. La práctica profesional del egresado demanda a su vez el conocimiento del marco normativo que le permita desenvolverse cumpliendo las leyes aplicables a su actividad y a su vez hacer un aprovechamiento efectivo de las posibilidades que estas otorgan en cuanto a la protección de la propiedad intelectual generada por él y por terceros.

La cuestión sobre cómo la ley debe proteger los avances tecnológicos ha sido durante mucho tiempo una de las cuestiones más difíciles de dilucidar en el campo de la propiedad intelectual. Usualmente, los cursos generales de derecho en ingeniería no cubren con suficiente profundidad la temática. A su vez, la enseñanza de la temática muchas veces se limita a la dimensión legal del problema, sin tener en cuenta otros aspectos relacionados en el contexto de la práctica profesional del ingeniero.

Por esto, la asignatura aborda el desafío de enseñar sobre derechos de propiedad intelectual y sus particularidades, haciendo hincapié no solo en los aspectos legales de la temática sino también en aspectos de gestión relacionados con la práctica profesional de un ingeniero.

6. Contenido del Curso

El objetivo de la materia es lograr que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para gestionar aspectos de propiedad intelectual en los niveles demandados por su práctica ingenieril, ya sea en la industria, como profesional independiente, como investigador, o en cualquier otro rol que deba cumplir como profesional.

Es otro objetivo de la materia que el estudiante comprenda los fundamentos económicos y filosóficos del sistema de patentes y de propiedad intelectual y que incorpore los conocimientos básicos, legales y de gestión, que le permitan abordar casos prácticos de protección de resultados de investigación, transferencia de tecnología, comercialización de innovaciones y desarrollo de productos o procesos basados en innovaciones.

La materia provee herramientas teóricas y prácticas para que el futuro profesional logre llevar adelante una gestión inicial de la temática tanto en el

ámbito de una institución pública de investigación como en una empresa industrial.

6.1.- Objetivos Generales de la asignatura

Introducir los temas relacionados con la gestión de patentes y propiedad intelectual.

Complementar la formación del estudiante con metodologías de análisis aplicables a la gestión de herramientas de protección de activos intangibles.

Desarrollar la capacidad de análisis de aspectos legales relacionados con la tecnología y la innovación.

6.2.- Objetivos Específicos de la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá conocer, comprender y saber aplicar:

Los fundamentos teóricos y económicos de los sistemas de propiedad intelectual.

Algunas herramientas y técnicas para elaborar una estrategia y plan de acción para la protección de activos intangibles.

Estrategias de propiedad intelectual a utilizar según las características tecnológicas y de mercado para un producto o proceso determinado.

Los fundamentos legales y de gestión de la protección mediante patentes de invenciones tecnológicas y diseños industriales, los requerimientos y limitaciones de patentabilidad.

El proceso para obtener una patente.

Cómo realizar una búsqueda de patentes.

Los fundamentos legales de la protección mediante derecho de autor.

Los fundamentos legales de los secretos industriales y su uso estratégico.

Los fundamentos legales de la protección de marcas.

Las diferencias entre la protección mediante patentes, derecho de autor, marcas y secretos industriales.

Los remedios legales y estrategias frente a la infracción de derechos de propiedad intelectual.

Los elementos básicos del licenciamiento de tecnología y comercialización de propiedad intelectual.

Además de los conocimientos indicados, con la metodología de enseñanza utilizada y los trabajos prácticos requeridos a los estudiantes, se pretende fomentar y desarrollar en los mismos las siguientes competencias:

Facilidad para la búsqueda, obtención, selección, clasificación e interpretación de información.

El trabajo en equipo.

Capacidad de redacción, síntesis y presentación oral de información y resultados de sus trabajos prácticos.

7.- Contenidos del Curso

7.1

A. Justificativos teóricos y económicos de los sistemas de patentes y de propiedad intelectual. Características de los activos intangibles. Bienes públicos, activos no-rivales y no-excluyentes. Los derechos de propiedad como incentivos a la innovación. Otros justificativos: intercambio por información, monopolio como recompensa, derecho natural.

B. Patentes de Invención. Condiciones objetivas de patentabilidad. Novedad. Concepto de prioridad. Nivel inventivo. Aplicabilidad industrial. El proceso de patentamiento. Derechos que confiere una patente. Infracción, remedios disponibles. Casos prácticos.

C. Tratados internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual. Convenio de París: trato nacional, derecho de prioridad. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Búsqueda preliminar internacional. Examen preliminar internacional. Fases nacionales. Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC. Art 4. Trato de la nación más favorecida. Art. 27 Materia patentable. Art. 31 Usos sin autorización, Licencias compulsivas. Art. 39 Secretos industriales.

7.2

A. Patentes como fuente de Información Tecnológica. Como leer un documento de patente. Datos bibliográficos. Descripción. Reivindicaciones. Como llevar adelante una búsqueda de patentes. Tipos de búsquedas de patente. Estado del arte. Análisis de patentabilidad. Libertad de uso, infracción. Validez. Bases de datos disponibles. Casos prácticos.

B. Gestión de patentes y propiedad intelectual en proyectos de investigación. Objetivos de la gestión de PI. Estrategias de protección en el ámbito del I+D. Tipos de estrategia: defensiva, ofensiva. Como diseñar una estrategia de PI. Patentar o no patentar. Secretos industriales como alternativa. Selección de países donde patentar. Costos. Casos prácticos.

7.3

A. Función de la PI como soporte de la transferencia de tecnología. El uso de la PI en la transferencia de tecnología en organizaciones públicas. El contexto institucional. El contexto organizacional. El contexto individual. Como organizar un departamento de patentes en instituciones públicas o empresa. PI y Mecanismos de transferencia: modelo de servicios, modelo de cooperación, modelo de ingresos.

B. PI en los procesos de generación y transferencia de tecnología. Estrategias de protección. Gestión legal de relaciones institucionales en proyectos de cooperación. Cláusulas de propiedad intelectual en convenios y acuerdos de licencia. Titularidad de propiedades intelectual en investigadores de doble dependencia. Valuación de PI. Relevancia de la PI en la creación de start-ups y la obtención de financiamiento.

7.4

A. Gestión de marcas. Ley 22.362. Definiciones. Marcas registrables, denominaciones. Derechos otorgados por el registro. Plazos de duración, validez territorial.

B. Gestión de derecho de autor. Ley 11.723. Definiciones. Plazo de duración. Obras en el dominio público. Registro de la Propiedad Intelectual. Defensas frente al plagio. Cesiones, usos de terceros. Creative Commons, repositorios institucionales.

8. Bibliografía básica

1. An Economic View of the Patent System, Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the US, 85th Congress Session. S. Res. 236, Study No. 15. Washington 1958.
2. S. Ghosh; Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Methaphor alter Elred. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19. Issue 4. 2004.
3. Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo, Los nuevos parámetros de la innovación. Publicación de la OMPI N° 944S/11. Ginebra, 2011.
4. Principales Tratados en Materia de Propiedad Industrial Administrados por la OMPU. Oficina Internacional de la OMPI. Ginebra, Suiza, 1993.
5. Recomendación de la Comisión Europea sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación (2008/416/CE) 10 de abril de 2008.
6. La Transferencia de Tecnología, Comité Permanente Sobre el Derecho de Patentes, OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Diciembre 2009.
7. C. M. Correa, La Elaboración de una Política Institucional de Propiedad Industrial y de Transferencia de Tecnología, Reunión Regional OMPI-CEPAL de Expertos Sobre el Sistema Nacional de Innovación: Propiedad Intelectual, Universidad y Empresa, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Octubre 2003.

8. Guía de Buenas Prácticas para la Búsqueda de Información en Patentes. PIPRA, Programa FIA-PIPRA, Universidad California Davis, 2010.
9. Las Patentes: Fuente de Información Tecnológica – Introducción. Publicación de la OMPI N° L434/2(S). Ginebra, 2013.
10. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883.
11. Organización Mundial de Comercio. Acta Final de la Ronda de Uruguay. Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (ADPIC) 1994.
12. Guía del solicitante del PCT – Fase Internacional. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Junio 2014.
13. Ley No 24.481 “Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”, modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96.
14. Ley No 22.362 “Ley de Marcas” y Decretos Reglamentarios (558/81 y 1141/03).
15. Ley No 11.723 “Regimen Legal de la Propiedad Intelectual” (Ley de Derechos de Autor).

9.- Propuesta Pedagógica: descripción de las actividades de aprendizaje

El docente de la asignatura realiza exposiciones teóricas de los temas fundamentales del programa, presentando aplicaciones prácticas cuando correspondiese, haciendo uso de exposiciones, documentos y de proyecciones. Eventualmente utiliza el pizarrón como complemento. Durante la exposición formula preguntas y sugerencias a los estudiantes, a fin de asegurarse una adecuada comprensión de los conceptos en juego. Presenta además, la bibliografía y publicaciones que pone a disposición de los alumnos. Da lectura a material didáctico específico y promueve el debate de artículos y/o documentos seleccionados.

El docente tiene a su cargo la exposición de determinados temas teóricos y además, brinda apoyo a los estudiantes en horarios de consulta, para facilitarles la elaboración de los Trabajos escritos a presentar, según la normativa de escritura vigente. El docente tienen además la responsabilidad de ejecución, de entrega y evaluación de los trabajos prácticos.

Algunos temas teóricos y algunos trabajos prácticos pueden ser mencionados, comentados y/o presentados por el docente para ser estudiados y resueltos por los alumnos fuera del horario de clase. El docente indica a través del Campus Virtual las referencias bibliográficas correspondientes.

La asignatura combina clases prácticas con exposiciones teóricas sobre aspectos relacionados con la gestión de las patentes y la propiedad intelectual en el ámbito de la práctica profesional de un ingeniero. Las clases

están diagramadas de forma tal de generar la participación activa de los alumnos, mediante la discusión de casos reales prácticos que acerquen al alumno a la temática, relacionándola con sus actividades profesionales. El abordaje involucra estrategias docentes para un aprendizaje colaborativo, tanto en las clases expositivas como en las prácticas. Los trabajos prácticos son diagramados para incentivar la socialización y creatividad colectiva de los alumnos, intentando desarrollar en los mismos las habilidades prácticas que se requieren en un entorno real de trabajo.

Muchos de los ejercicios prácticos serán abordados de manera que el alumno pueda aplicar los conocimientos aprendidos en otras materias de su carrera.

Las modalidades de enseñanza utilizadas en la asignatura serán:

1.- Clase magistral: organizadas por el docente para el desarrollo de temáticas introductorias y complejas tratadas en la bibliografía.

2.- Sesiones de discusión: para profundizar temática cuyo contenido pueda discutirse desde distintos enfoques y para facilitar el intercambio de ideas entre alumnos y docente con el fin de facilitar una mejor comprensión del contenido y alcance de temas de importancia.

4.- Trabajos prácticos: para posibilitar a los alumnos la aplicación de los conocimientos y herramientas adquiridos durante la clase en casos prácticos a través de la resolución de problemas.

8.- Trabajos de investigación: los alumnos trabajarán en grupo e individualmente para llevar adelante investigaciones que les permita familiarizarse con los modos operativos de explorar soluciones a un problema determinado mediante la búsqueda de información y el análisis de la misma.

9.- Estudio de casos: Las clases abordarán situaciones especialmente seleccionadas de la realidad para facilitar la comprensión, principalmente casos legales de argentina y del exterior relacionados con los temas tratados y experiencias profesionales de diseñadores.

11. Tutorías: encuentros de asesoramiento y orientación en torno a los aspectos de propiedad intelectual y práctica profesional relacionados con el Proyecto de Graduación del alumno.

Es conveniente que el estudiante tenga conocimientos de inglés técnico suficientes para poder leer bibliografía en dicho idioma.

10. Modalidad de Aprobación

Los criterios de evaluación a utilizar tendrán como objetivo valorar las capacidades, la pasión y la curiosidad, además de verificar la adquisición de conocimientos teóricos, capacidad de resolución de problemas y manejo de vocabulario específico de los temas tratados durante el dictado de la asignatura. En cuanto a la participación en clase se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del alumno.

La evaluación tendrá lugar a través de dos exámenes escritos a lo largo de la materia. La participación en clase y asistencia (al menos 80%) será tenida en cuenta para la nota final. Los alumnos deberán a su vez aprobar los trabajos prácticos realizados para cada una de las unidades de la asignatura. La nota final estará conformada en un 65% por el promedio de los exámenes parciales, un 20% por los trabajos prácticos (todos deben estar aprobados) y un 15% por la participación activa en clase.

a) Requisitos de aprobación:

Los estudiantes deberán aprobar todos los trabajos prácticos en las fechas que serán informadas a través del Campus Virtual. Todas las presentaciones serán escritas y deberán respetar la normativa de escritura vigente. Algunos trabajos prácticos deberán ser presentados oralmente.

Los dos exámenes parciales serán escritos; teórico-prácticos. Las fechas se indicarán al comienzo de la cursada de acuerdo al calendario académico vigente.

La nota final de cada estudiante resultará de promediar las calificaciones de los trabajos prácticos y las evaluaciones escritas individuales. En función de su participación durante las clases, los estudiantes serán calificados conceptualmente, nota que incidirá en su promedio final en un 15%.

Tanto los trabajos prácticos como el examen final podrán ser recuperados al final del curso para aquellos que, cumpliendo las condiciones establecidas, puedan obtener su promoción o su habilitación para rendir el examen final.

Calificación final:

- PROMEDIO Mayor o igual que 7 (siete): PROMOCIÓN.
- PROMEDIO Mayor o igual que 4 (cuatro) y menor que 7 (siete): HABILITADO para rendir el examen final.
- PROMEDIO menor que 4 (cuatro): DESAPROBADO

a) Habilitación de la asignatura:

- Tener aprobados los dos exámenes parciales teórico-prácticos con una calificación no inferior a los 4 (cuatro) puntos.
- Tener aprobados todos los trabajos prácticos (nota individual igual o mayor a 4 puntos)
- En este caso el estudiante -al finalizar la cursada de la asignatura- queda habilitado para rendir el examen final totalizador en las fechas previstas por el calendario académico.

b) Promoción de la asignatura:

- Promedio para promocionar: deberá ser de 7 (siete) puntos como mínimo.
- Tener aprobados todos los trabajos prácticos (nota individual igual o mayor a 6 puntos),
- Haber concurrido al 80% de las clases teóricas y de las clases prácticas.

- En este caso el estudiante promociona la asignatura con una calificación que resultara del promedio entre los parciales aprobados y el promedio de los trabajos prácticos

c) Desaprobado: Promedio menor que 4 (cuatro) puntos: desaprobado, pierde la cursada.

11. Cronograma

Clase	Contenido
	PARTE 1: Introducción
1	Fundamentos teóricos y filosóficos de las patentes y otros sistemas de protección de la propiedad intelectual. Por que existen las patentes, desde cuando, qué relación tienen con la economía.
2	El sistema de patentes en el mundo, tratados internacionales, alcance y aplicación. Que alcance geográfico tienen las patentes, porqué se coordinan los países para tener sistemas de propiedad intelectual armonizados.
	PARTE 2: Introducción comparativa a patentes, derecho de autor, secretos industriales y marcas
3	El sistema de Propiedad Intelectual Argentino, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Como están divididos los sistemas de protección de intangibles en Argentina.
4	Fundamentos del sistema de protección de invenciones, las patentes y los diseños industriales.
5	Fundamentos del sistema de derecho de autor. Expresión de ideas vs. desarrollo tecnológico, protección de publicaciones científicas. Diferencias críticas entre las patentes y el derecho de autor.
6	Secretos industriales, marco legal internacional, régimen de secretos industriales en Argentina. Estrategias de protección y limitaciones en su uso en el ámbito industrial.
7	Protección de marcas, relación con otros esquemas de protección de intangibles. Requisitos de protección, cómo definir una estrategia de protección de marcas.
	PARTE 3: Requerimientos y limitaciones de patentabilidad
8	Requerimientos de patentabilidad, novedad y no obviedad, requerimientos legales. Definición del estado del arte, base de datos de patentes.
9	El requisito de no obviedad, aproximación problema-solución. Comparación con aplicación del criterio en patentes internacionales.
10	Materia patentable, excepciones. Patentamiento de software, algoritmos y métodos comerciales.
11	PARTE 4: cómo solicitar y obtener una patente

12	Redacción de solicitudes de patentes. Las partes de una patente, descripción de arte previo y de la invención.
13	La redacción de las reivindicaciones, estrategias de protección para productos y procesos industriales.
	PARTE 5: Otros conceptos importantes
14	La propiedad intelectual en el contexto de la comercialización de tecnología. Infracción de patentes, estrategias de protección según objetivos comerciales
15	Acuerdos de licencia. Cláusulas comunes, valuación de activos intangibles.
16	Acuerdos de confidencialidad. Cómo, cuando y porqué usarlos.

Las clases se desarrollarán en un día a la semana a convenir, en el edificio y aula asignada por Bedelía.

12.- Actividades académicas complementarias

El docente recomendará la asistencia optativa a seminarios, charlas o ponencias que se dicten en la ciudad sobre temas relacionados a la materia. También podrá invitar a expositores con experiencia en la temática para que brinde charlas sobre algún tema específico.