



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS



# EXPERIENCIA DE UN INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL

# Antecedentes Unidad de Propiedad Intelectual

1. Falta de institucionalidad en INIAP para procesos de propiedad intelectual (reglamentos, contratos, licencias)
2. Compromisos dispersos entre SENADI ( depósito muestras vivas, DHE)
3. Proyectos de investigación no contemplan actividades y financiamiento para procesos de propiedad intelectual
4. Falta de protección de activos intelectuales , Imposibilidad de obtener regalías comerciales .
5. Prioridad urgente de SENESCYT y MCTH por levantamiento integral de la propiedad intelectual de las tecnologías del INIAP para transferencia de tecnología
6. Transferencia de tecnologías sin validación legal, certificación y protección intelectual



Gestión  
Propiedad  
Intelectual

# Unidad de Propiedad Intelectual

Herramienta fortalecimiento para la transferencia y difusión de la innovación tecnológica.

- Legaliza y controla la calidad de oferta tecnológica y difusión.
- Registra la tecnología de la institución bajo el amparo de leyes de PI.
- Certifica los derechos y obligaciones de los obtentores.
- Potencializa el usufructo de activos intelectuales con la finalidad de reinversión en la investigación
- Apoyo en la gestión pre comercial, análisis de patentabilidad y comercialización de portfolios de tecnologías.
- Fomenta inversión en el Fitomejoramiento, posibilidad de otorgar licencias de uso (Ingresos para incentivos a la investigación aplicada.)
- Acceso a metodologías adecuadas para valorización de activos y para el desarrollo de estrategias innovadoras en los programas de Fitomejoramiento.



# Unidad de Propiedad Intelectual & Estatuto del INIAP:



## CAPÍTULO I:

### DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Art. 4. **Misión** del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias:

**Investigar**, desarrollar tecnologías, generar **procesos de innovación** y transferencia tecnológica en el sector **agropecuario**, **agroindustrial** y de forestación comercial.

## Gestión de Transferencia de Tecnología

**Misión.-** Definir modelos de gestión de la propiedad intelectual de los activos intangibles del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la validación, transferencia, promoción, difusión de tecnologías en un marco de cooperación interinstitucional con los actores del sector agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial que contribuyan a la consecución del objetivo institucional propendiendo a la innovación y desarrollo territorial.

# Unidad de Propiedad Intelectual & Estatuto del INIAP:



## CAPÍTULO I:

### DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Art. 4. **Misión** del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias:

Investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y transferencia tecnológica en el sector **agropecuario**, **agroindustrial** y de forestación comercial.

Art. 2. **Objetivos Estratégicos del INIAP**

Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una racional explotación, utilización y conservación de los recursos naturales del sector agropecuario

***Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, FAO & Banco Mundial para la Diversidad de Cultivos***

***\_ATM: Acuerdo de Transferencia de Material Biológico***

# Unidad de Propiedad Intelectual & Estatuto del INIAP:



## CAPÍTULO I:

### DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Art. 1. **Misión** del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias:

**Implementar** los **programas**, proyectos y **convenios** que permitan generar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, **innovación** y transferencia de conocimientos a los actores del sector **agropecuario, agroindustrial** y forestal.

Art. 2. **Objetivos Estratégicos del INIAP...**

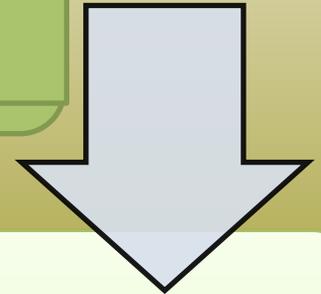
Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una racional explotación, utilización y conservación de los recursos naturales del sector agropecuario

**Desarrollo comercial de la tecnología protegida (regalías para incentivos a la investigación) \_ ADPIC: Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio \_ Titularidad con Financiamiento Externo**

## Políticas para la Gestión de Propiedad Intelectual del INIAP:

### PROCESOS SUSTANTIVOS-DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO

**MISIÓN:** Planificar, orientar, dirigir, y delinear la gestión científica y técnica del instituto en los ámbitos de la investigación, desarrollo, innovación, gestión, promoción, transferencia de tecnología, producción de semillas y servicios especializados referentes al sector agropecuario y forestal, orientados a cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir



### La Propiedad Intelectual es de suma importancia en el sector público porque:

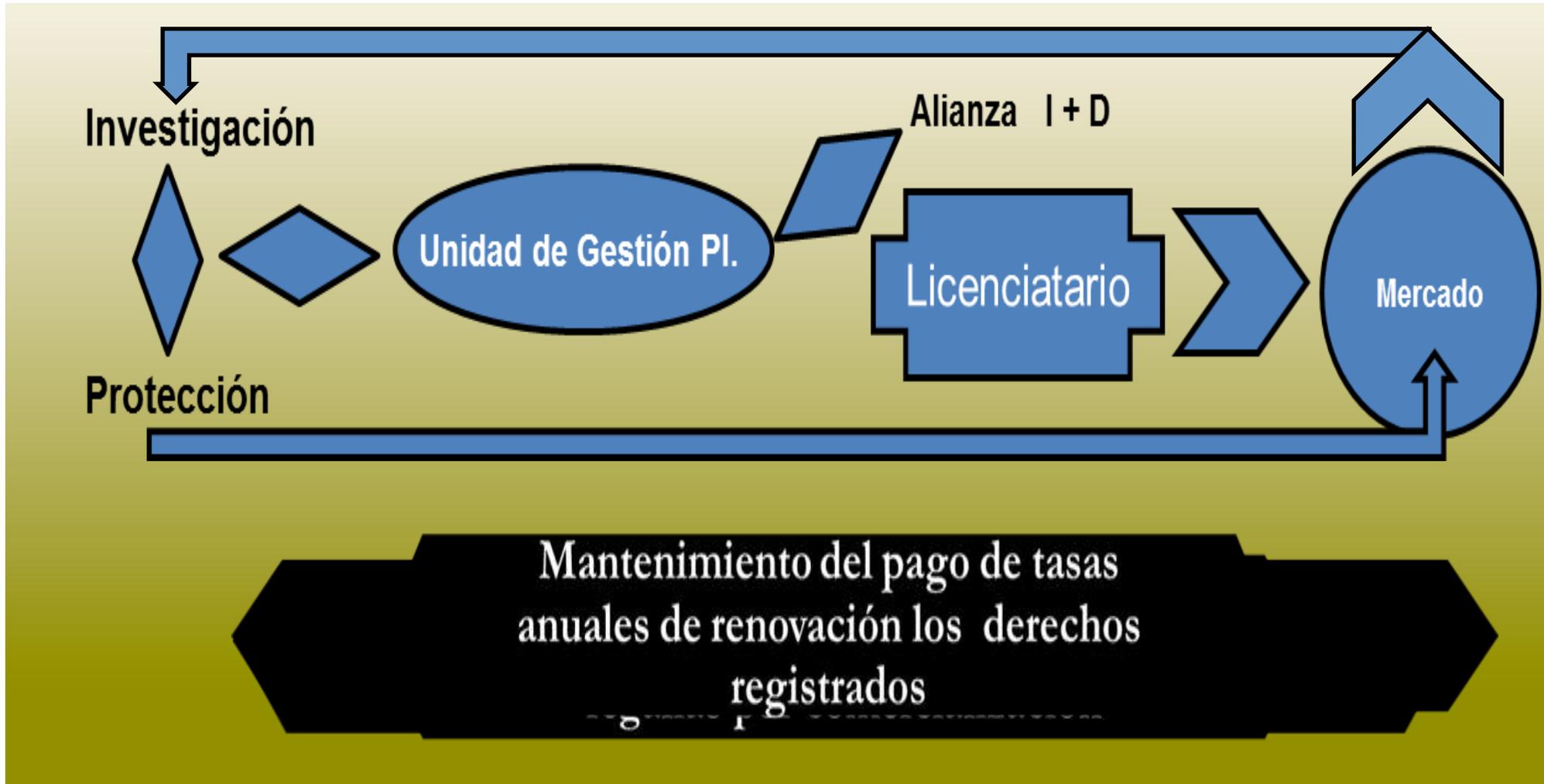
Promueve la innovación (protección de conocimientos, tecnologías y metodologías), moviliza los recursos necesarios para llevar a un producto a través del proceso de investigación y desarrollo; especialmente en los pasos que se han diseñado para garantizar la seguridad del producto y su eficacia.

Agencias de Financiamiento incluyen cláusulas sobre gestión de la propiedad intelectual en sus contratos.

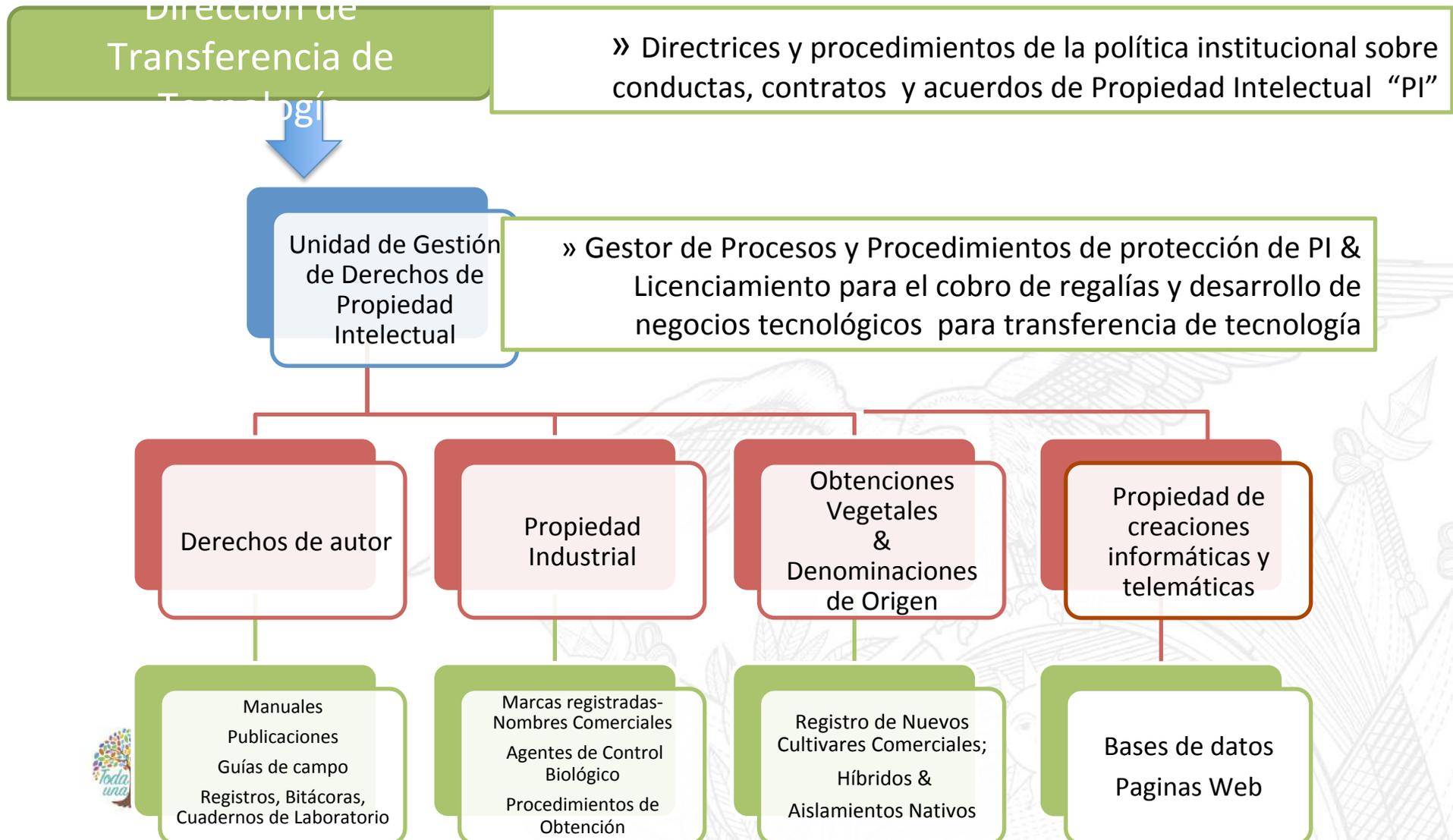
# Modelo de gestión PI del INIAP



# Modelo de gestión PI del INIAP



## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual



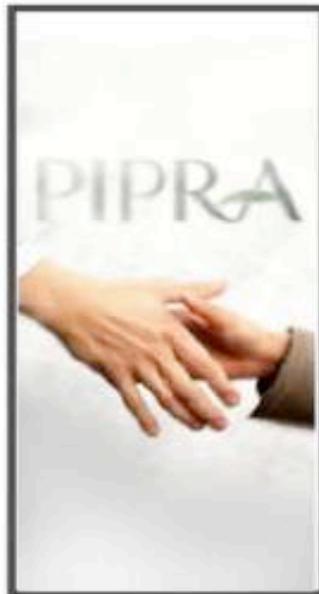
## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

# 4 líneas de apoyo a la gestión de la Propiedad Intelectual para promover la innovación agroalimentaria



EDUCACION, CAPACITACIÓN  
&  
DIFUSION

ASESORÍA FORMULACIÓN  
POLÍTICAS  
INSTITUCIONALES



Propuestas de políticas de  
protección y propiedad  
intelectual a fondos de  
financiamiento I+D+i

ACCESO A REDES  
REGIONALES &  
INTERNACIONALES



Participación  
en redes de  
trabajo que  
faciliten el  
acceso a  
nuevas  
tecnologías.



SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN DE PI Y LA  
INNOVACION

Ejecución de seminarios en temas de propiedad intelectual, desarrollo de talleres prácticos y tutoriales en protección del conocimiento y gestión de PI.

# Convenio Interinstitucional INIAP-IEPI



INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO  
ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI Y EL INSTITUTO NACIONAL  
AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIAP.

## Objetivos

- Proporcionar una formación de calidad para el conocimiento sostenible y la transferencia de habilidades en la gestión de la PI.
- Desarrollar las habilidades adecuadas para identificar, proteger, desarrollar, valorar y comercializar los recursos de investigación.
- Directrices de política de PI contratos y acuerdos de PI diferentes formas de protección de la misma, negociación de PI

### COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en adelante se denominará "El IEPI", representada legalmente por el Doctor Andrés Ycaza Mantilla, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme nombramiento adjunto; y por otra parte el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, representado por el Doctor Juan Manuel Domínguez Andrade, en su calidad de Director General, conforme al nombramiento adjunto, en adelante "El INIAP", quienes en calidades en que comparecen acuerdan celebrar el presente Convenio, al tenor de las siguientes cláusulas:

### PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.- La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 22, reconoce y garantiza la propiedad intelectual, en los términos previstos en la Ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes. Reconociendo como un derecho fundamental la protección de las creaciones intelectuales.

2.- De conformidad con el artículo 346 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPI es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, que tiene los siguientes fines:

Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos.

Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la Ley.

3.- El INIAP es una entidad de derecho público, descentralizado, dotada de personería jurídica y autonomía administrativa, económica, financiera y técnica; con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo fin primordial es impulsar la investigación científica, la generación, validación y difusión de tecnologías en el sector agropecuario.





## Propuesta de una política institucional sobre derechos de propiedad intelectual, cláusulas de reserva de derechos y licencias comerciales y titularidad de patrocinadores, cobro de regalías para fomentar la investigación aplicada.

### Lineamientos contractuales articulados al marco jurídico INIAP:

- Derechos y obligaciones del inventor, de la Institución y acuerdos con colaboradores de la investigación
- Reserva de derechos para seguridad alimentaria y misión INIAP
- Concesiones de licenciamiento de tecnología, cobro de regalías que incentiven en la investigación
- Libertad para operar sin infringir derechos
- Acciones legales, litigios e infracciones sobre los derechos del INIAP, órdenes judiciales



INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

#### PROPUESTA DE FORMULACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES SOBRE LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INIAP, BASADAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL VIGENTE

##### 1. ANTECEDENTES

Dentro del nuevo estatuto orgánico funcional del INIAP se incorpora la gestión de la propiedad intelectual del Instituto, como una actividad importante dentro del accionar institucional.

Cumpliendo con esta disposición administrativa de organizar y normar dicha gestión, se sugieren las siguientes doctrinas nacionales e internacionales (Art. 272 de la Ley de PIV) sobre esta materia, que rigen en otros institutos similares de investigación, para proteger y garantizar el patrimonio intelectual y sus derechos de titularidad y en concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador Vigente (PIV), Registro Oficial No. 320.

##### 2. POLITICAS ESTRUCTURALES

###### A. Aspectos básicos

- Las políticas son el marco normativo de la gestión de propiedad intelectual, y deben estar enmarcadas en una serie de principios y en la Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial No. 320.
- Siendo el INIAP una institución pública, su actividad y gestión no pertenece a los funcionarios. Está encaminada al bien público, en consecuencia toda la labor investigativa del INIAP pertenece a la nación y al Estado Ecuatoriano, Art. 332 de la ley PIV, Libro V, de la Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- El INIAP como instituto de investigación pública tiene como misión transferir los conocimientos que genera y hacerlo accesible a los usuarios. Los derechos de propiedad intelectual son una herramienta para cumplir esta misión. Arts. 270 y 272 de la Ley de PIV, Sección III, De las Obligaciones y Derechos del Obtentor.
- Las prácticas que se realizan para lograr el reconocimiento, protección y transferencia, hasta el licenciamiento para que utilice un



## Convenio de Cooperación INIAP-PIPRA

### Programa de Fortalecimiento en Capacidades de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología

La organización PIPRA, (*The Public Intellectual Property Resources for Agriculture*) iniciativa sin fines de lucro, con el objetivo de lograr que las tecnologías agrícolas estén disponibles en el mundo en desarrollo.

- Mantenimiento de buenos registros de investigación
- Estrategias y metodologías de PI. enfoques de negociación, el establecimiento de acuerdos, las licencias, los procesos de transferencia de tecnología y de desarrollo empresarial.
- Implementación de una base de datos PI



#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

DIRRELEY • DAVIS • IRVINE • LOS ANGELES • MERCED • RIVERSIDE • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SANTA BARBARA • SANTA CRUZ

PIPRA  
DEPARTMENT OF PLANT SCIENCES  
MAIL STOP 2  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
ONE SHIELDS AVE.  
DAVIS, CALIFORNIA 95616-8781

COLLEGE OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES  
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION  
COOPERATIVE EXTENSION

Davis 27 Agosto, 2013

Javier Salgado, M. Sc.  
INIAP - Ecuador  
Dirección de Transferencia de Tecnología  
Teléfono: 593 2 2553302  
javier.salgado@iniap.gob.ec

#### Fortalecimiento en Capacidades de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología

De nuestra mayor consideración,

De acuerdo a lo oportunamente conversado, nos dirigimos a Ud. a los efectos de someter a vuestra consideración la presente propuesta, consistente en la realización un programa de fortalecimiento de capacidades en gestión de la Propiedad Intelectual (PI) y Transferencia Tecnológica (TT) en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, en colaboración con The Public Intellectual Property Resources for Agriculture (PIPRA) de la Universidad de California, Davis.

El alcance de este programa incluye a investigadores, gestores tecnológicos, agentes tomadores de decisión en temas de PI y TT de las instituciones generadoras de conocimiento, empresarios, entidades expertas e instituciones públicas de la región que conformarán la red que dará soporte al ecosistema.

El programa estará compuesto de actividades y objetivos a corto y medio plazo, incluyendo actividades generales de diagnóstico, sensibilización, entrenamiento, implementación, monitoreo y evaluación, abarcando un total de 5 años.

El objetivo principal del programa es fortalecer las dimensiones de:

- **Capital Humano:** Promoviendo la generación de conocimiento y habilidades en investigadores, gestores tecnológicos, abogados y profesionales del INIAP en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica;
- **Capital Estructural:** Generando la institucionalidad, Políticas, Procedimientos, Manuales, Guías, Bases de Datos, Sistemas, que contribuyan a la implementación de la capacidad de gestión de propiedad intelectual y transferencia tecnológica en la región.

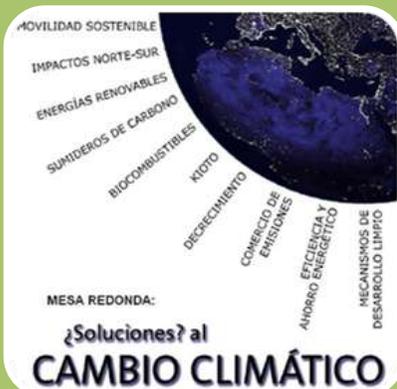
El primer año de Programa (Octubre 2013 – Septiembre 2014) las actividades se centraran en cuatro aspectos claves:

- I- Diagnóstico de la actividad de Investigación y Transferencia Tecnológica
- II- Definición de la Misión de la Oficina de Transferencia de Tecnología
- III- Sensibilización y Entrenamiento de los Actores
- IV- Publicaciones

## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual



1. *Planificación de compromisos de cooperación, controversias, capacitación, cofinanciamiento & temporalidad de vigencia del convenio.*



2. *Inscripción de registro de derechos de 10 obtención vegetal de variedades, híbridos, entre otras especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable ; inscripción de registro de derecho de autor de 20 publicaciones del INIAP*

## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual



4. Propuesta de una política institucional sobre derechos de propiedad intelectual, cláusulas de reserva de derechos y licencias comerciales y titularidad de patrocinadores, cobro de regalías para fomentar la investigación aplicada.

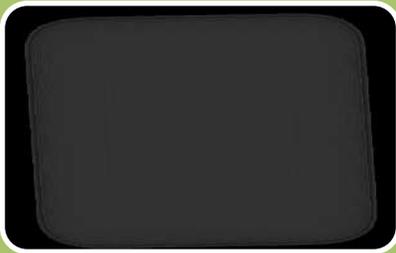


5. Capacitación y Certificación el programa internacional PIPRA: revisión de las practicas de concesión de licencias del sector publico; implementación de una base de datos y desarrollo de paquetes tecnológicos compartidos de PI.



6. Manual de buenas prácticas: herramienta para guiar el proceder de los funcionarios de la institución.. Relaciones contractuales con terceros y condiciones de financiamiento: resguardar derechos de uso.

## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual



7. Ejecución de talleres regionales de capacitación en documentación de invenciones y procesos para la gestión de propiedad intelectual.



8. Campaña de difusión interna de los protocolos de las figuras de propiedad intelectual & Socialización del protocolo y reglamento básico para la gestión de los derechos de la propiedad.



9. La Protección de las Nuevas Variedades Vegetales del INIAP & Tecnología desarrollada

## Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual



10. Plan de negocios y comercialización de los resultados de los programas de investigación – inteligencia competitiva & promoción de la inventiva - contraprestación y franquicias de los productos de la marca comercial INIAP® - convenios de vinculación tecnológica.



11. Evaluación y seguimiento, especificar indicadores de medición.

# Certificados de Obtentores INIAP 2017-2018



**Obtenciones vegetales**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 021-2018 DINCEN/DAI, de 04 de junio de 2018, se emite el Certificado de Obtentor para la siguiente variedad vegetal:

Denominación de la variedad: EET-476

Referencia del obtentor: COAT-46-74

Taxón botánico: Theobroma cacao L.

Nombre común del taxón botánico: Cacao

Descripción de la variedad: Arroz

Nombre del titular y domicilio: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP  
Avenida Eloy Alfaro y Av. Antenor  
Calle 18 de Julio, 15010, Loja, Ecuador

Nombre de los Obtentores: Freddy Ancochea  
Alfonso Vaca  
Cristina García  
Juan González  
Juan Espinoza  
Cristina Góngora

Número y fecha de la solicitud: 1205-14 - 25 de junio de 2014

Fecha de concesión: 04-06-2018

Fecha de vencimiento: 04-06-2030

Duración de la protección: 18 años

Representante Legal: Dr. Juan Manuel Domínguez

Quito D. M., 18 de Julio de 2018

**Certificado de Obtentor N° 18-054**

Obtenciones vegetales

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 021-2018 DINCEN/DAI, de 04 de junio de 2018, se emite el Certificado de Obtentor para la siguiente variedad vegetal:

Denominación de la variedad: EET-476

Referencia del obtentor: FMS PICHILINGUE

Taxón botánico: Theobroma cacao L.

Nombre común del taxón botánico: Cacao

Descripción de la variedad: Arroz

Nombre del titular y domicilio: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP  
Avenida Eloy Alfaro y Av. Antenor  
Calle 18 de Julio, 15010, Loja, Ecuador

Nombre de los Obtentores: Alfonso Vaca  
Freddy Ancochea  
Juan González  
Juan Espinoza  
Cristina Góngora  
Rory León

Número y fecha de la solicitud: 1205-14 - 25 de junio de 2014

Fecha de concesión: 04-06-2018

Fecha de vencimiento: 04-06-2030

Duración de la protección: 18 años

Representante Legal: Dr. Juan Manuel Domínguez

Quito D. M., 18 de Julio de 2018

**Obtenciones vegetales**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 021-2018 DINCEN/DAI, de 04 de junio de 2018, se emite el Certificado de Obtentor para la siguiente variedad vegetal:

Denominación de la variedad: EET-476

Referencia del obtentor: COAT-46-88

Taxón botánico: Theobroma cacao L.

Nombre común del taxón botánico: Cacao

Descripción de la variedad: Arroz

Nombre del titular y domicilio: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP  
Avenida Eloy Alfaro y Av. Antenor  
Calle 18 de Julio, 15010, Loja, Ecuador

Nombre de los Obtentores: Freddy Ancochea  
Alfonso Vaca  
Cristina García  
Juan González  
Juan Espinoza  
Cristina Góngora  
Rory León

Número y fecha de la solicitud: 1207-14 - 28 de junio de 2014

Fecha de concesión: 04-06-2018

Fecha de vencimiento: 04-06-2030

Duración de la protección: 18 años

Representante Legal: Dr. Juan Manuel Domínguez

Quito D. M., 18 de Julio de 2018

**Obtenciones vegetales**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 021-2018 DINCEN/DAI, de 04 de junio de 2018, se emite el Certificado de Obtentor para la siguiente variedad vegetal:

Denominación de la variedad: INIAP 488 Urcuquí

Referencia del obtentor: ECU 30789

Taxón botánico: Phaseolus vulgaris L.

Nombre común del taxón botánico: Frijol

Descripción de la variedad: Arroz

Nombre del titular y domicilio: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP  
Avenida Eloy Alfaro y Av. Antenor  
Calle 18 de Julio, 15010, Loja, Ecuador

Nombre de los Obtentores: Ángel Muñoz  
Edison Pareda  
Diego Rodríguez  
Luis Vela  
Omar Domínguez  
Nancy Wladimir  
Joaquín Pineda

Número y fecha de la solicitud: 1207-15 - 27 de junio de 2015

Fecha de concesión: 04-06-2018

Fecha de vencimiento: 04-06-2030

Duración de la protección: 13 años

Representante Legal: Dr. Juan Manuel Domínguez

Quito D. M., 18 de Julio de 2018

**Obtenciones vegetales**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 021-2018 DINCEN/DAI, de 04 de junio de 2018, se emite el Certificado de Obtentor para la siguiente variedad vegetal:

Denominación de la variedad: INIAP 484 CENTENARIO

Referencia del obtentor: ECU 30789

Taxón botánico: Phaseolus vulgaris L.

Nombre común del taxón botánico: Frijol

Descripción de la variedad: Arroz

Nombre del titular y domicilio: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP  
Avenida Eloy Alfaro y Av. Antenor  
Calle 18 de Julio, 15010, Loja, Ecuador

Nombre de los Obtentores: Ángel Muñoz  
Edison Pareda  
Diego Rodríguez  
Luis Vela  
Omar Domínguez  
Nancy Wladimir  
Joaquín Pineda

Número y fecha de la solicitud: 1175-13 - 23 de junio de 2013

Fecha de concesión: 04-06-2018

Fecha de vencimiento: 04-06-2030

Duración de la protección: 16 años

Representante Legal: Dr. Juan Manuel Domínguez

Quito D. M., 18 de Julio de 2018

**AÑO 2017**  
**ARROZ**  
**INIAP 15**  
**INIAP 16**

**AÑO 2018**  
**CACAO**  
**AROMA Y FINO**  
**PICHILINGUE**

**AÑO 2018**  
**CACAO**  
**EET-576**  
**EET-575**  
**EET-544**  
**EET-558**

**AÑO 2018**  
**FRÉJOL**  
**INIAP 485 URCUQUÍ**

**AÑO 2018**  
**FRÉJOL**  
**INIAP 484**  
**CENTENARIO**

# LICENCIAS Y CONTRATOS

Licenciar es dar un permiso para hacer algo. En el caso de la propiedad intelectual se trata de otorgarle un permiso a una persona o a una organización para que use un activo intelectual.

Se puede licenciar el *know how* o secretos, tecnologías patentadas, variedades protegidas y marcas registradas.

Siempre se sustentan en un derecho adquirido

El derecho de obtentor en OV incluye la *excepción del obtentor* que permite que las variedades vegetales puedan ser utilizadas para el fitomejoramiento.



## LICENCIAS Y CONTRATOS

**En una institución de I+D es posible que no solo haya que licenciar activos intelectuales a terceros sino también adquirir licencias de terceros.**

En la biotecnología agrícola para la investigación será necesario acceder a insumos, tecnologías o herramientas de investigación que son propiedad de terceros. Las instituciones deben tener cuidado de no generar resultados que estén basados en insumos o tecnologías de terceros sin los respectivos permisos



## Contrato de Licencia

Un contrato de licencia es un acuerdo mediante el cual un **licenciante**, el que posee la propiedad intelectual, le confiere a un **licenciatarario**, el que adquiere la licencia, un permiso para usar esa propiedad intelectual según determinadas condiciones.

En este tipo de contratos la tecnología ya está desarrollada y es propiedad de una de las partes, por lo tanto, no hay flujo de conocimientos.

Se pueden licenciar patentes, marcas, información no divulgada, derechos de autor y variedades vegetales.



## Licencia de variedades vegetales



- Una vez que la institución ha identificado los activos intelectuales, el siguiente paso es protegerlos.
- La protección de una obtención vegetal se puede fortalecer asociándola a una marca comercial.
- A partir de la fecha en que la variedad vegetal cuente con una protección provisional el titular del derecho puede otorgar licencias para la explotación de la variedad.



- El obtentor debe tener la certeza de que la variedad cumple los requisitos para obtener la protección oficial.

# Ventajas del Contrato de Licencia

- El titular mantiene la propiedad.
- Se pueden otorgar algunos derechos y reservar otros.
- Es una relación contractual entre partes.
- Se pueden establecer metas para el desarrollo de tecnología.
- Se pueden otorgar incentivos para estimular la difusión de la tecnología.
- Se establecen plazos de vigencia de acuerdo a las partes.



# Aspectos del Contrato de Licencias

## ➤ DOCUMENTOS HABILITANTES:

Incluir copia de protección provisional u oficial.

## ➤ OBJETO:

- Licenciar una nueva variedad, que se encuentra protegida o en proceso de protección, de acuerdo a los términos de las partes, para su **propagación y comercialización**. (Incluir solicitud de obtentor)

## ➤ DEFINICION DE TERMINOS:

- **MATERIAL LICENCIADO:** significa todo el material biológico con o sin vida (semillas, cepas, clones, plantas, partes de plantas, variedades, germoplasma, material genético, etc.)
- **LICENCIA DE MATERIAL:** definir si es exclusivo o no exclusivo el material otorgado para la **propagación y comercialización**.
- **VENTAS BRUTAS:** significa las ventas brutas sin los descuentos a los clientes, devoluciones, gastos de transporte y otros.
- **DERECHOS:** significa los derechos exclusivos o no exclusivos sobre las variedades de plantas en el territorio.
- **TERRITORIO:** significa exclusivamente el territorio al que se otorga la licencia.
- **TERCEROS:** significa cualquier entidad que no sea parte del Contrato.



# Aspectos del Contrato de Licencias

## ➤ **CONDICIONES DE LA LICENCIA:**

Definir el territorio donde se propagará o comercializará el material licenciado.

El licenciatarario deberá comunicar al licenciante quienes son sus vendedores autorizados, señalando nombres y direcciones.

El licenciatarario no tendrá otro derecho que no esté específicamente detallado en el Contrato.

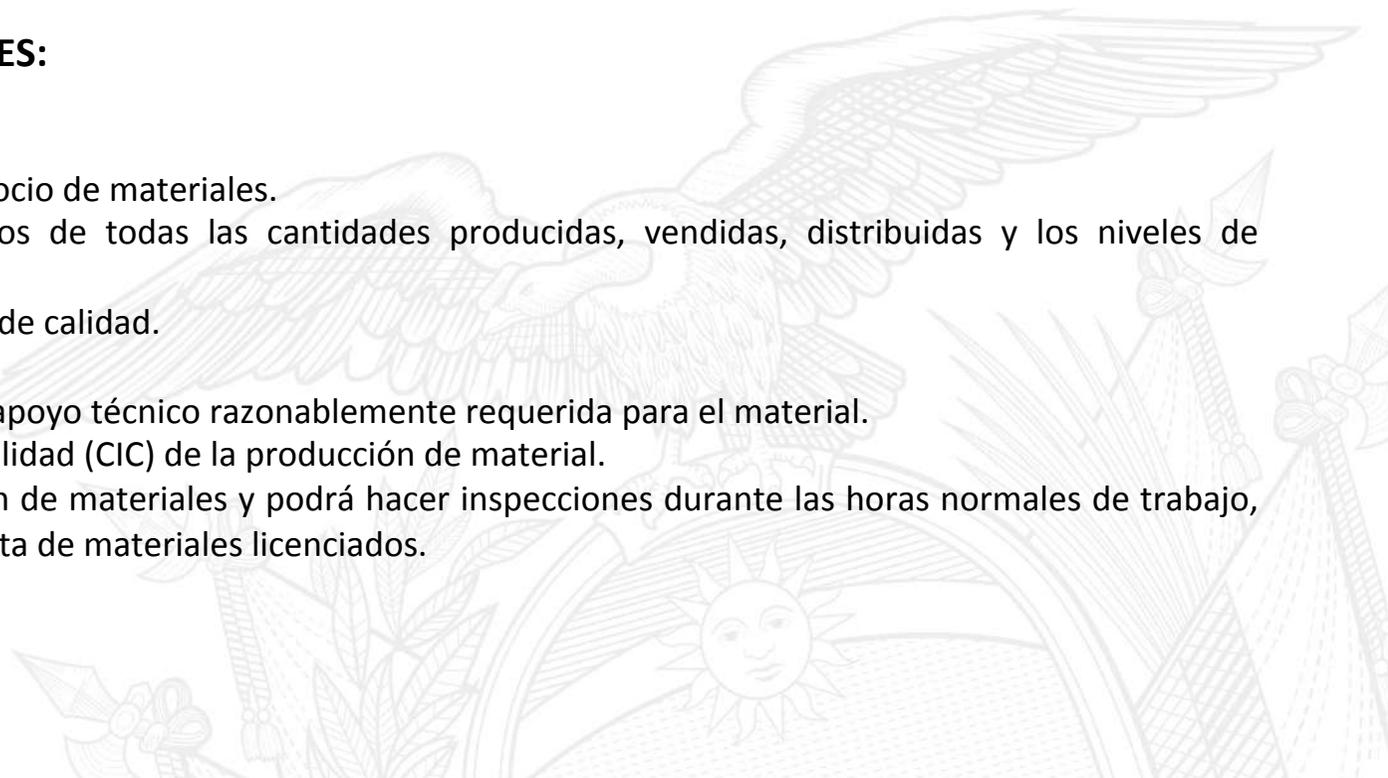
## ➤ **OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

### **Licenciatarario:**

- Forma de pago.
- Informar sobre los planes de negocio de materiales.
- Deberá mantener registros claros de todas las cantidades producidas, vendidas, distribuidas y los niveles de existencias.
- Deberá mantener los estándares de calidad.

### **Licenciante:**

- Aportará toda la información de apoyo técnico razonablemente requerida para el material.
- Realizará el Control Interno de Calidad (CIC) de la producción de material.
- Dará seguimiento a la producción de materiales y podrá hacer inspecciones durante las horas normales de trabajo, a los centros de producción y venta de materiales licenciados.



# Aspectos del Contrato de Licencias

## ➤ PAGO DE REGALIAS:

Todos los materiales comercializados a partir de los materiales licenciados, estarán sujetas al pago de una regalía.

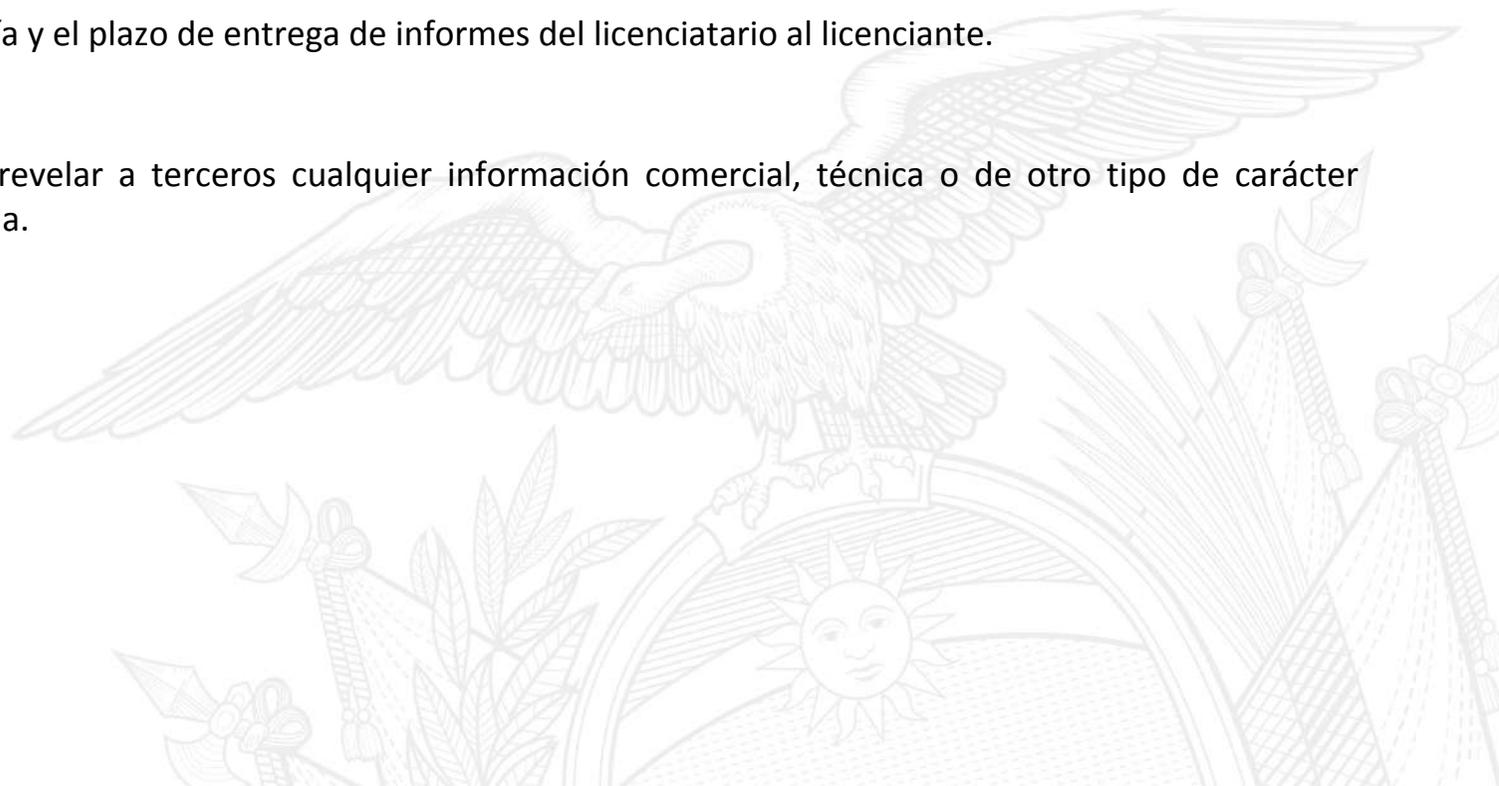
El licenciatarario llevará la contabilidad y registros precisos de todas las ventas brutas, sobre las que se pagan regalías.

El licenciante estará autorizado a inspeccionar las cuentas y los registros para verificar el volumen y el tipo de ventas en los que se pagan regalías.

Detallar el porcentaje de regalía y el plazo de entrega de informes del licenciatarario al licenciante.

## ➤ CONFIDENCIALIDAD:

Las partes se abstendrán de revelar a terceros cualquier información comercial, técnica o de otro tipo de carácter confidencial recibida u obtenida.



## Acuerdo de Transferencia de Material Biológico

Contrato formalizado según principios contractuales legales nacionales, que otorgan derechos sobre el material biológico.

Establece derechos y regalías por las invenciones y variedades resultantes.



### Aspectos del contrato:

- **Delimitación precisa del material.**
  - No hay garantías sobre el material y su comportamiento.
- **Obligaciones y restricciones:**
  - Quien recibe el material no puede apropiarse de él por ningún medio de protección de propiedad intelectual.
  - Quien recibe el material no puede comercializarlo.
  - Quien recibe el material no puede transferirlo a terceros sin el consentimiento de quien lo entrega.

# Aspectos Importantes del ATM

Todos los resultados obtenidos de la ejecución del Acuerdo serán propiedad del licenciante.

Respecto al porcentaje de titularidad de los resultados, el licenciante podrá conferir licencias para la explotación de los mismos.

El licenciante se reservará para sí el derecho de utilizar los resultados obtenidos con fines netamente académicos y de investigación, siempre en concordancia con el licenciatarario.

Cualquiera de las partes tendrá a su cargo la presentación de solicitudes de patentes de invención u otros derechos de PI (tramitación, mantenimiento y defensa).

# Concesión de Licencias de Tecnología: Procedimientos Operativos Estándar

## Fijar precio tecnología transferida

- Flujo de caja descontado
- Enfoque de costo
- Enfoque de renta
- Enfoque de mercado

## Tipo de licencia

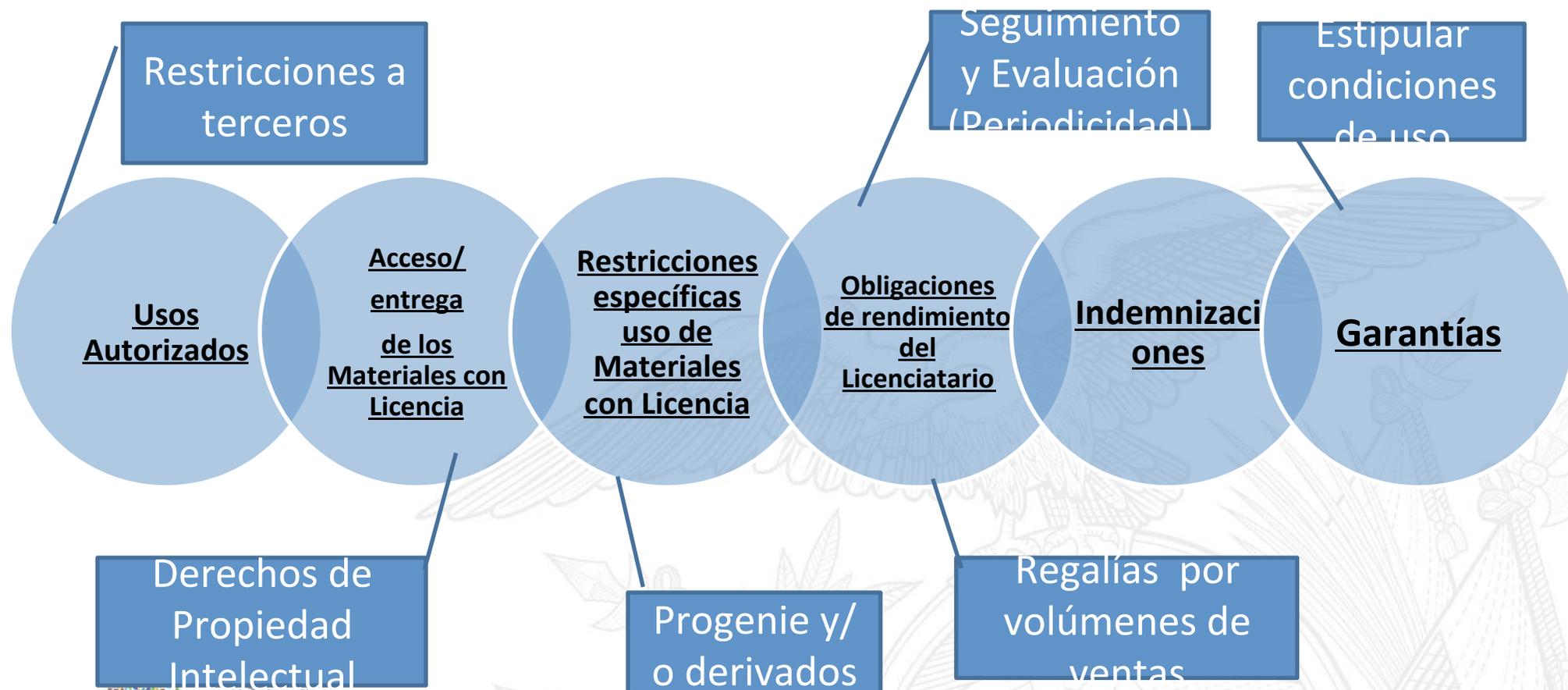
- no exclusiva,
- territorialmente exclusiva,
- o exclusiva

## Contrato de licencia estándar

- colección de cláusulas
- reserva de derechos
- rescisión, conflicto de intereses,
- regalías

 PLAN DE S&E PI INIAP						Inspector/es	Inspección N°	FECHA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
CÓD.	Activo Intelectual Descripción	FECHA de registro IEPI	Licenciario/s	Cumplimiento de los términos	CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	SEGUIMIENTO / RESULTADOS			
						Fecha	Estado		
01									
02									
03									
04									
05									
06									

# CLÁUSULAS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE UNA LICENCIA



# Licenciamientos INIAP



INIAP ANDIMORA – PILVICSA 2015

AROMA Y FINO PICHILINGUE – RELEV 2016

AROMA, FINO PICHILINGUE Y EET 547- HCDA “VICTORIA” 2018



## Convenios de I+D+i

Acuerdo en el que las partes aportan *recursos* de diversa índole para desarrollar productos o procesos nuevos.

Por lo general una parte contribuye con los recursos económicos mientras la otra hace el aporte intelectual.



Debe definirse de manera clara la titularidad de los resultados de la investigación y la propiedad intelectual.

### Aspectos del contrato:

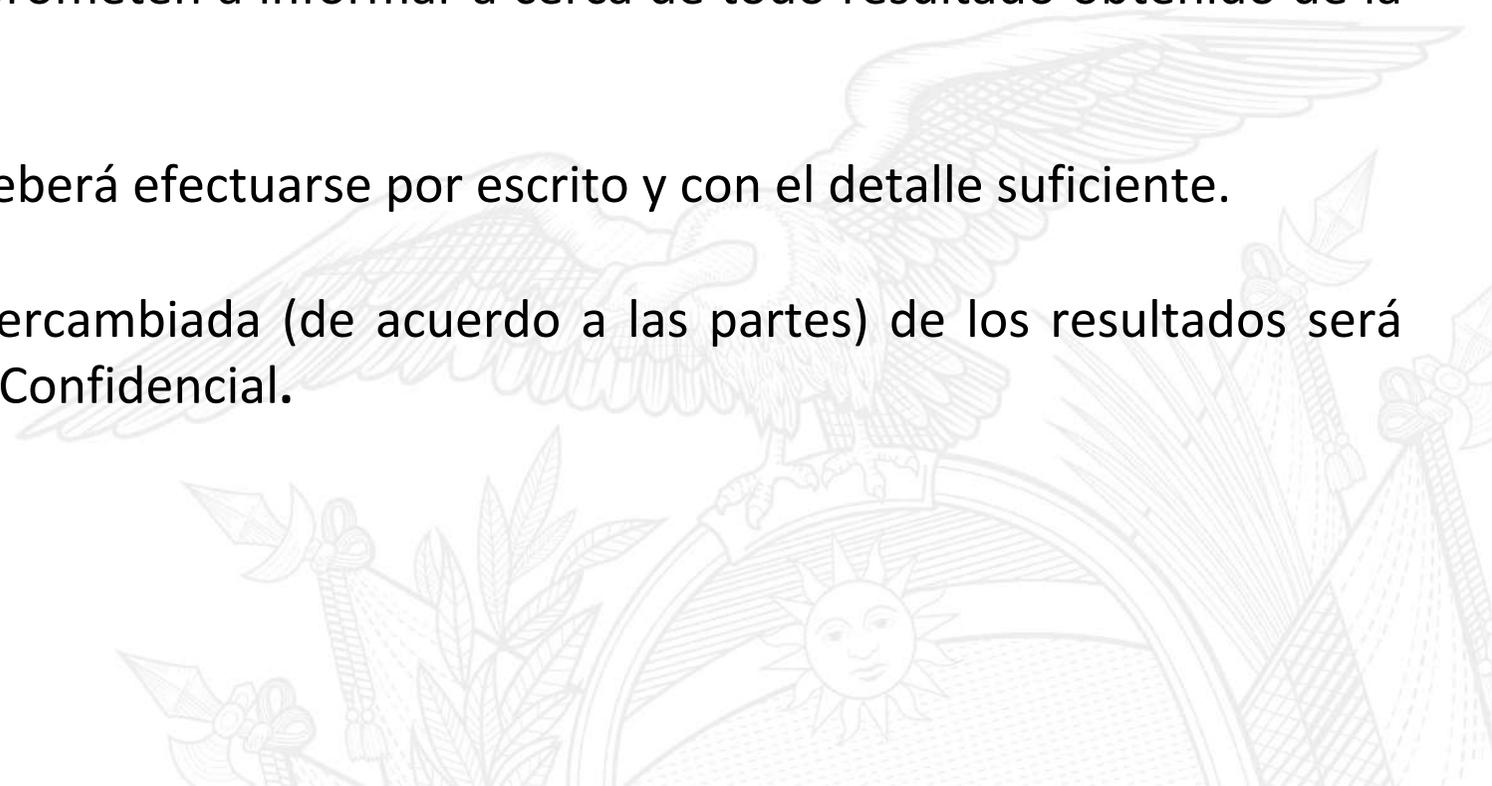
- Delimitación clara del proyecto por realizar con sus objetivos y actividades.
- Presupuesto ¿ quién lo va a cubrir ?.
- Titularidad de los resultados.
- Aspectos de publicaciones.
- Productos por entregar.
- Aspectos de confidencialidad.

# Aspectos Importantes del Acuerdo de I+D y de Cooperación

Las partes se comprometen a informar a cerca de todo resultado obtenido de la investigación.

La comunicación deberá efectuarse por escrito y con el detalle suficiente.

La información intercambiada (de acuerdo a las partes) de los resultados será considerada como Confidencial.



# Recomendaciones para monitorear y defender los DPI a nivel global

- Mantener una buena administración de los derechos obtenidos y de los contratos.
- Monitorear el pago de las tasas anuales.
- Vigilar las renovaciones de marcas (10 años).
- Realizar un seguimiento de las solicitudes de patente, cumplir los plazos para reivindicar prioridades en otros países o en una solicitud PCT.
- Velar por el cumplimiento de los contratos, el pago de regalías, el logro de metas, etc.
- Realizar estudios de mercado para conocer el interés en la explotación de la OV en otros países, tomando en cuenta que el tema más susceptible es la novedad que en la Comunidad Andina se pierde después de un año y después de 4 años en el resto del mundo, desde la primera comercialización lícita.
- Vigilar si terceros están usando activos intelectuales sin autorización.
- Prepararse para eventuales litigios (buenos contratos).

# GRACIAS

Ing. Jaime Sánchez Larco  
Responsable Unidad de Propiedad Intelectual  
INIAP

[jaime.sanchez@iniap.gob.ec](mailto:jaime.sanchez@iniap.gob.ec)

 [agroinvestigacionecuador](https://www.facebook.com/agroinvestigacionecuador)

 [@INIAPECUADOR](https://twitter.com/INIAPECUADOR)

 [Agroinvestigación INIAP](https://www.youtube.com/Agroinvestigación%20INIAP)