

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Capítulo 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto regular los derechos y deberes en materia de propiedad intelectual, que se deriven de la actividad desarrollada por las personas funcionarias y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en virtud de los recursos de toda índole que aporta la Institución para hacer posible esta actividad académica.

Artículo 2

Las disposiciones del presente reglamento se rigen por la normativa nacional e internacional vigente, que protege y regula la propiedad intelectual.

Artículo 3

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la instancia institucional, responsable de establecer las políticas y normativa relativa a la elaboración, ejecución y evaluación de programas de investigación y extensión y prestación de servicios, así como de pronunciarse sobre los contratos y convenios relacionados con estos programas

Artículo 4

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a través del Centro de Vinculación, será la instancia encargada de la promoción, formación, tramitación administración y asesoría en materia de propiedad intelectual institucional.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Capítulo 2 MARCO CONCEPTUAL

Artículo 5

Sin perjuicio de lo establecido en el marco normativo nacional e internacional vigente, en materia de propiedad intelectual, se establecen las siguientes definiciones para efectos del presente reglamento:

Propiedad Intelectual

Conjunto de doctrinas y normas que regulan lo referente a la apropiación e interrelación de los bienes jurídicos inmateriales que se deriven del intelecto. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: propiedad industrial y derechos de autor.

Propiedad Industrial

Rama de la propiedad intelectual que protege los productos del intelecto o invenciones relacionadas con la industria y el comercio. Abarca las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, información no divulgada (secretos industriales y comerciales), marcas, obtenciones vegetales, indicaciones y denominaciones de origen, sistemas de trazado de circuitos integrados. Está orientada a proteger las creaciones que producen efectos en el mundo material, como un efecto utilitario.

Derechos de Autor

Rama de la propiedad intelectual que protege la creación resultado de una actividad intelectual y que habitualmente comprende producciones dentro del campo literario, artístico y científico, tales como: obras literarias, artísticas, composiciones musicales, obras cinematográficas (películas), obras audiovisuales, actuaciones, interpretaciones y fonogramas, programas de cómputo (software), obras de arte, en sus diferentes expresiones, entre otros. Protege la forma o método de la expresión de esa idea.

Derecho Moral

Derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo que tiene un autor un inventor o un obtentor sobre su creación

Patente de invención

Título que confiere el Estado mediante el cual se adquiere el derecho a explotar, en forma exclusiva la invención y de conceder licencias a terceros para su explotación.

Variedades vegetales

Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. También se conocen como obtenciones vegetales.

Regalías

Una regalía o royalty es el pago ligado a la explotación comercial, que debe pagarse durante el tiempo de explotación, al titular de derechos de autor, o de derechos de propiedad industrial registrados a cambio del derecho a usarlos.

Contrato o acuerdo de licenciamiento

Concesión de uso de derechos de autor, derechos de propiedad industrial, know-how, entre otros, mediante la cual se establecen los límites y derechos concedidos a la persona autorizada.

Indicación de origen:

Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

Denominación de origen:

Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Sistemas de trazado de circuitos integrados:

Disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esta disposición tridimensional preparada para un circuito integrado por fabricar.

Circuito integrado:

Producto, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica.

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Capítulo 3 LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

Artículo 6

El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el titular de los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y a la compensación económica por su explotación.

Artículo 7

Corresponde al Instituto Tecnológico de Costa Rica solamente la titularidad de los derechos patrimoniales en los casos de títulos de propiedad intelectual del área de derechos de autor.

Artículo 8

La titularidad de los derechos patrimoniales derivados de invenciones u obras, resultados de la actividad de un funcionario durante el disfrute de la licencia sabática, pertenecerán a la Institución, salvo que mediante convenio entre partes la institución autorice términos diferentes.

Capítulo 4 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS INVOLUCRADOS

Artículo 9

Toda persona funcionaria o estudiante que, utilizando los recursos de la Institución, considere que hay resultados susceptibles de ser protegidos intelectualmente, deberá informarlo por escrito al Centro de Vinculación antes de divulgarlo.

En caso de que dicha persona funcionaria o estudiante no cumpla este requisito, los resultados obtenidos de su trabajo se considerarán, para todos los efectos, información pública.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 10

Cuando se trate de actividades institucionales con financiamiento mixto o financiado totalmente, por entes externos de carácter privado o público que generen resultados susceptibles de ser protegidos, será obligación de todo funcionario y estudiante, según lo establecido en las Orientaciones Institucionales en Propiedad Intelectual, comunicarlo por escrito al Centro de Vinculación, con el propósito de que se tomen las medidas necesarias para garantizar sus derechos y los de la Institución.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 11

El Centro de Vinculación mantendrá el resguardo y la confidencialidad de la información recibida.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 12

La Institución respetará el derecho de publicación de los resultados de las actividades susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual, efectuadas por las personas funcionarias y estudiantes, según lo establecido en el presente reglamento, únicamente después de haber protegido los derechos o cuando se decida no protegerlos.

Artículo 13

La titularidad sobre los derechos que puedan generar las invenciones e innovaciones u obras realizadas por las personas funcionarias o estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según lo establecido en el presente reglamento, fuera del ámbito de la institución y sin la utilización de equipos o instrumentos propiedad de esta, pertenecerán al inventor, innovador o autor, si no están directa o indirectamente relacionados con la investigación o investigaciones que realicen en la institución. En caso de duda, la carga de la prueba corresponderá a la persona funcionaria o estudiante.

Capítulo 5 DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 14

Un proceso de protección, negociación y licenciamiento de la propiedad intelectual, debe realizarse siguiendo los protocolos que para tales efectos determine la Vicerrectoría de Investigación y Extensión mediante el Centro de Vinculación, de conformidad con lo establecido en las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 15

Para el desarrollo de sus actividades en el campo de la Propiedad Intelectual, el Centro de Vinculación contará con el apoyo de la Comisión de Propiedad Intelectual establecida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, para tal efecto.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 16

La integración y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual serán determinadas por el Consejo de Investigación y Extensión.

Capítulo 6 DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 17

El financiamiento para la protección de los derechos de propiedad intelectual, estará supeditado al interés institucional y a lo dispuesto en las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual.

Artículo 18

Las inversiones para los procesos de protección de propiedad intelectual, así como el pago de las tasas de mantenimiento de los títulos otorgados, se deberán financiar con fondos que la Institución destinará para tal efecto.

Artículo 19

En caso de actividades con contraparte externa o con financiamiento mixto, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión por medio del Centro de Vinculación, previo análisis sobre la conveniencia de obtener la protección de la propiedad intelectual explorará, conjuntamente con los interesados, la posibilidad de apoyo económico para el proceso de protección.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 20

Corresponde a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión por medio del Centro de Vinculación, recomendar a la Institución, la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico para el mantenimiento de la patente u otro título de propiedad intelectual, después de un análisis que indique que las perspectivas de explotación no son favorables.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Capítulo 7 CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS

Artículo 21

Es responsabilidad de todos los funcionarios y estudiantes, acatar los lineamientos sobre el manejo de la información que ha sido declarada de carácter confidencial por la instancia correspondiente y según el protocolo de confidencialidad respectivo, a efecto de que no se utilice la información en beneficio de terceros que pongan en peligro su carácter novedoso.

Artículo 22

En caso de comercialización de derechos de propiedad intelectual, la información correspondiente deberá manejarse de forma confidencial durante el proceso, para lo cual se establecerán contratos de confidencialidad con los interesados.

Artículo 23

Una vez otorgado el licenciamiento para la explotación comercial de algún derecho de propiedad intelectual, el beneficiario será responsable de manejar dicha información de manera confidencial según lo establecido en el contrato que le otorgó ese derecho.

Artículo 24

En caso de desarrollos con posibilidades de explotación comercial, que no cuenten con una protección particular, podrán ser licenciados a los interesados bajo el concepto de información no divulgada, para lo cual se deberán firmar los contratos correspondientes, a efecto de salvaguardar la confidencialidad de la información.

Capítulo 8 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 25

Le corresponde al Centro de Vinculación establecer los aspectos de la administración relacionados con la propiedad intelectual institucional.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 26

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión por medio del Centro de Vinculación, con apoyo de la Asesoría Legal, cumplirá una función asesora en el campo de la propiedad intelectual.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 27

Sin menoscabo de las demás funciones propias del Centro de Vinculación para efectos de este reglamento le corresponderá:

- a) Establecer un programa de promoción de los títulos de propiedad intelectual para su Explotación.
- b) Establecer criterios para la selección de los licenciarios.
- c) Establecer los protocolos correspondientes para la gestión de los distintos títulos de propiedad intelectual
- d) Negociar, conjuntamente con los interesados, los términos de los acuerdos de licenciamiento, transferencia, escalamiento industrial y confidencialidad con terceros.
- e) Definir las condiciones o términos para el establecimiento y elaboración de los contratos correspondientes en los casos de acuerdos de licenciamiento, transferencia, exclusividad y confidencialidad con terceros.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Capítulo 9 DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

Artículo 28

Toda actividad relacionada con la obtención de regalías por derechos de propiedad intelectual, debe beneficiar a la Institución, a la unidad gestora, a los funcionarios y a los estudiantes participantes, **en el caso de estos últimos dos, aun cuando hayan dejado de pertenecer a la Institución.**

Sesión Ordinaria 3029, Artículo 9, del 28 de junio de 2017. Gaceta No. 476, del 29 de junio de 2017.

Artículo 29

Los beneficios económicos obtenidos por la explotación de resultados protegidos, se distribuirán de la siguiente forma:

- a) Cuando el derecho de propiedad intelectual tenga como titular al Instituto Tecnológico de Costa Rica, el reparto de beneficios será:
 - 50% para los inventores o autores según su participación, definida por los propios participantes y avalada por los Consejos de los Departamentos en los cuales laboran dichos inventores o autores.
 - 25% para el o los departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra proporcional al porcentaje de participación de cada departamento y con el aval de los Consejos de Departamento respectivos.
 - 25% para la VIE con el fin de apoyar económicamente los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, destino que no puede ser modificado.

- b) Cuando el Instituto Tecnológico de Costa Rica no haya ejercido los derechos que le corresponden y permita a sus funcionarios o estudiantes adquirirlos, el reparto de beneficios será el siguiente:
 - 70% para los inventores o autores según su participación
 - 20% para el o los departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra.
 - 10% para la Vicerrectoría de Investigación y Extensión definida en el Artículo 4 del presente Reglamento, con el fin de gestionar y apoyar económicamente los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

- c) Cuando participen terceros en el desarrollo de nuevos productos o servicios, los beneficios que se obtengan de la explotación de los derechos, se distribuirán de mutuo acuerdo entre estos y la Institución.

Capítulo 10 DEL USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 30

Todos los signos distintivos que use la Institución en el desarrollo de sus actividades administrativas, de docencia e investigación y extensión, se considerarán de uso exclusivo de esta.

Artículo 31

La Institución podrá otorgar contratos de licencia no exclusivos, a título gratuito u oneroso, para acordar la divulgación, uso o explotación comercial de uno o más de sus signos distintivos por el tiempo que se especifique en el contrato respectivo.

Artículo 32

Los funcionarios y estudiantes de la Institución, tendrán el derecho de uso de los signos distintivos de esta, siempre que sea para usos no comerciales y estrictamente académicos solo en el ejercicio de sus labores o en representación oficial del Instituto.

Capítulo 11 CONTRATOS

Artículo 33

La Institución puede establecer acuerdos o contratos de licenciamiento, de transferencia, de exclusividad y de confidencialidad con personas físicas o jurídicas interesadas en sus títulos de propiedad intelectual. El tiempo por el que el Instituto ceda este derecho, deberá especificarse en el respectivo acuerdo o contrato.

Capítulo 12 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 34

Toda resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual será atendida por la Asesoría Legal en forma conjunta con el Centro de Vinculación.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Capítulo 13 DE LAS SANCIONES

Artículo 35

Las personas que infrinjan estas disposiciones, serán sometidas a sanción según lo siguiente:

- a) En el caso de personas funcionarias o estudiantes será aplicable lo dispuesto en la normativa interna o externa según corresponda.
- b) En el caso de personas físicas o jurídicas interesadas en el licenciamiento, perderán el derecho a ser licenciatarias y además, tendrán que resarcir a la Institución por daños y perjuicios irrogados.
- c) Cuando se trate de personas físicas o jurídicas a quienes se les otorgó el derecho de licenciamiento, el derecho les será retirado y además tendrán que resarcir a la Institución por daños y perjuicios irrogados.

Capítulo 14 DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36

Los reconocimientos económicos que las personas funcionarias y estudiantes de la Institución reciban por la aplicación del presente reglamento, no se considerarán para los efectos de cálculo de prestaciones sociales, cajas de ahorros, jubilaciones u otros beneficios de previsión social.

Artículo 37

Para la agilización de los procesos administrativos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual o explotación de los beneficios derivados de ella, la Institución podrá contar con la coadyuvancia de la Fundación Tecnológica (FUNDATEC), bajo la supervisión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión por medio del Centro de Vinculación.

Artículo reformado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, Artículo 16, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 mediante Gaceta Número 649-2020 de fecha 11 de junio del 2020.

Artículo 38

Para lo no dispuesto en el presente Reglamento se aplicará en forma supletoria lo establecido en la normativa institucional pertinente y la normativa nacional vigente en la materia.

Reglamento Aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2506, Artículo 13, del 29 de marzo del 2007 (Gaceta No. 221)