

SCI-396-2021

Comunicación de acuerdo

Para: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla
Rector

M.Sc. Jorge Chaves Arce, Presidente
Consejo de Investigación y Extensión

MCM. Juan Carlos Carvajal Morales, Director
Centro de Vinculación

Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director
Oficina de Asesoría Legal

De: M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora
Secretaría del Consejo Institucional

Asunto: Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021. Interpretación auténtica del concepto “beneficios económicos”, presente en el artículo 29 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

RESULTANDO QUE:

1. El Reglamento para la protección de la propiedad intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue aprobado por el Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 2506, artículo 13, del 29 de marzo del 2007 (Gaceta No. 221).
2. El Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC fue aprobado por la Asamblea Institucional Representativa, en la Sesión Ordinaria No. 77-2010 del 29 de setiembre del 2010 (Gaceta No. 308).
3. El artículo 29 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica establece lo siguiente:

“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:*

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021

Página 2

- 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.”

CONSIDERANDO QUE:

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibió oficio VIE-157-2021, fechado el 23 de marzo de 2021, suscrito por el M.Sc. Jorge Chaves Arce, Presidente del Consejo de Investigación y Extensión, en el cual plantea la siguiente solicitud:

“RESULTANDO QUE:

1. En el oficio VINC-094-2020, del 11 de diciembre del 2020, el MCM. Juan Carlos Carvajal Morales Director, del Centro de Vinculación, solicita la exoneración del FDI del proyecto 05035001- Regalías por Licenciamiento, del 16 de marzo 2020 al 15 de marzo 2024.
2. El CIE cuenta con un instrumento y ciertos criterios establecidos para la resolución de las solicitudes de exoneración por concepto de pago del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI).
3. Los criterios para análisis y evaluación de solicitudes de exoneración para el FDI, aprobados por el CIE en 2012 indican:

La “Subcomisión de análisis y evaluación de solicitudes de exoneración del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI)”, propone exonerar aquellas solicitudes que cumplan obligatoriamente con los puntos 1, 2 y 3 y en forma opcional, a criterio del Consejo de Investigación y Extensión, el punto 4, detallados a continuación:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021

Página 3

1. *Proyectos de investigación, extensión y vinculación aprobados y debidamente inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), con fondos administrados por la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC).*
2. *Actividades puntuales que contribuyan de manera diferenciada a la imagen Institucional y/o programas específicos de investigación, extensión y vinculación.*
3. *Eventos de interés académico, docente, cultural y artístico ejecutados con la coadyuvancia de la FUNDATEC, excepto cursos regulares impartidos por esta misma vía.*
4. *Otras actividades que demuestren que los coordinadores o responsables de su ejecución, no devengarán pago alguno por su función. Los proyectos, actividades o eventos podrán ser sujetos de exoneración del FDI cuando la ejecución de los mismos no está orientados a la generación de utilidades.*

CONSIDERANDO QUE:

1. *El Consejo de Investigación y Extensión en la Sesión Ordinaria No. 02-2021, Artículo 13, celebrada el 29 de enero del 2021, a través de la Plataforma ZOOM, acordó:*
 - a. *No aprobar la solicitud de exoneración total del 8% del pago del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI, 8%), correspondiente a aproximadamente \$ 800,00 (Ochocientos dólares exactos), de los ingresos económicos por las regalías por licenciamientos, dentro del código del proyecto 05 035001-Regalías por Licenciamiento, bajo la coordinación de la M.Sc. Silvia Hidalgo Sánchez, esto porque no cumple con los lineamos establecidos.*
2. *Mediante oficio VINC-016-2021, la M.Sc. Silvia Hidalgo, Coordinadora del proyecto en cuestión, presenta Recurso de Revocatoria en contra del acuerdo tomado por el CIE, y solicita que se apruebe la exoneración del 8% del pago de Fondo de Desarrollo Institucional para el código del proyecto 05 035001 llamado "Regalías por licenciamiento".*
3. *La revocatoria que presentó la M.Sc. Hidalgo sobre la no exoneración del FDI para el proyecto "Regalías por licenciamiento" y su argumentación indica que la retribución por regalías se regula mediante el Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual (Reglamento PI) en los porcentajes señalados, según el artículo 29 de dicho Reglamento a saber:*

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.*

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021

Página 4

- 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. (resaltado es proveído).

4. Adicionalmente expresa la M.Sc. Hidalgo en su oficio que, en el artículo 29 del Reglamento PI se señala el reparto de los beneficios económicos, los cuales abarcan el 100% del ingreso.

5. Inicialmente, se solicitó mediante oficio VIE-151-2021 al Lic. Juan Pablo Alcázar, Asesor Legal de la Institución, instruyera a esta vicerrectoría sobre cuál es el alcance del término "beneficios económicos" contenido en el artículo 29 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el sentido de que si el tema en cuestión se refiere o es similar a los ingresos brutos o si se refiere a los excedentes luego de haber cumplido con las obligaciones, por ejemplo, los costos que se cobran si la actividad se maneja por medio de la FUNDATEC (FDU, FDI y gastos administración FUNDATEC).

6. El Lic. Alcázar, mediante oficio Legal-142-2021, indica tras el análisis de la norma lo siguiente:

“Tal y como se puede apreciar, la norma no hace alusión alguna a ingresos brutos o a excedentes, por lo que se requerirá para conocer los alcances verdaderos del término beneficios económicos, de una interpretación de la norma por parte del Consejo Institucional, Órgano encargado de la promulgación de este Reglamento.

De la misma manera, de la lectura del resto del Reglamento no es posible derivar los alcances del concepto expuesto.

Así las cosas y en razón de lo expuesto, se omite pronunciamiento en cuanto a lo consulta planteada, puesto que a esta Asesoría Legal no le es dable interpretar norma interna alguna, siendo por el contrario que dicha actividad debe ser desplegada por los órganos encargados de la adopción del reglamento específico, en este caso, el Consejo Institucional.

Así las cosas, podría el Consejo Institucional incluir dicha definición dentro del numeral 5 del citado reglamento, sea definiciones.”

POR TANTO:

Con el fin de atender de manera oportuna el recurso de revocatoria presentado, se solicita que por medio de interpretación auténtica se indique si “beneficios económicos” se refiere, o es similar, a los ingresos brutos, o si se refiere a los excedentes luego de haber cumplido con las obligaciones financieras, por ejemplo, los costos que se cobran si la actividad se maneja por medio de la FUNDATEC (FDU, FDI y gastos administración FUNDATEC).

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021

Página 5

Quedo atento a cualquier consulta.”

2. Para proceder a responder la interpretación solicitada, es importante considerar lo siguiente:
 - a. El Reglamento para la protección de la propiedad intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue aprobado en el año 2007, mientras que el Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC fue aprobado años después (año 2010).
 - b. Ni en el Capítulo 2 (denominado Marco Conceptual), artículo 5, del Reglamento para la protección de la propiedad intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ni en el resto de dicho cuerpo normativo, se define el concepto de “Beneficios económicos”.
 - c. Por cronología, el Legislador no podría estar pensando en el FDI al aprobar el Reglamento para la protección de la propiedad intelectual, pues en ese momento no estaba en vigencia el Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC, en el cual se crea el FDI.
 - d. Por principio del derecho, no se debe distinguir donde la norma no distingue; por tanto, suponer que el Legislador al normar el artículo 29, estaba pensando que, para el cálculo de los porcentajes correspondientes al reparto de los beneficios se le debía primero disminuir ciertos rubros (por ejemplo el FDI) no es razonable, pues por un lado el FDI no estaba regulado en esa fecha y por otro lado, si hubiera querido que otros rubros se dedujeran primero, antes de la distribución ¿por qué no lo dijo expresamente?
3. La Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Estudiantiles analizó el tema a profundidad en su sesión No. 714, celebrada el 16 de abril del 2021, dictaminando en firme recomendar al Pleno del Consejo Institucional que, se responda el oficio VIE-157-2021, indicando que, el concepto de “beneficios económicos”, presente en el artículo 29 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se equipara al concepto de “ingresos brutos”, pues el Legislador no pensó en que fuera disminuido el ingreso en algún rubro antes de distribuirlo, tal y como se desprende de los aspectos señalados en los considerandos precedentes.

SE ACUERDA:

- a. Interpretar auténticamente el concepto de “beneficios económicos”, presente en el artículo 29 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los siguientes términos:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021

Página 6

- El concepto de “beneficios económicos” se equipara al concepto de “ingresos brutos”, pues el Legislador no pensó en que fuera disminuido el ingreso en algún rubro antes de distribuirlo.
- b.** Indicar al Consejo de Investigación y Extensión que, en caso de que se considere conveniente rebajar ciertos rubros de los beneficios económicos obtenidos por la explotación de resultados protegidos, previo a su distribución, se requerirá una modificación al Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- c.** Solicitar al Centro de Vinculación Universidad Empresa del Instituto Tecnológico de Costa Rica que revise y haga llegar a este Consejo, en un plazo no mayor a cuatro meses naturales, a partir de la notificación del presente acuerdo, las modificaciones requeridas al Reglamento para la protección de la propiedad intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de minimizar la necesidad de interpretaciones y de manera que dicho Reglamento responda a la realidad en que vive la Institución.
- d.** Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.
- e.** Comunicar. **ACUERDO FIRME.**

Palabras clave: interpretación – auténtica – beneficios – económicos - protección – propiedad – intelectual - artículo 29

c.d. Auditoría Interna (Notificado a la Secretaría vía correo electrónico)

ZRC