

**ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO DE LA NECESIDAD DE REGULAR  
POLÍTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LAS  
PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES  
GENERADOS EN LAS UNIVERSIDADES GUATEMALTECAS**

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NECESSITY TO REGULATE  
INDUSTRIAL PROPERTY POLICIES REGARDING THE PROTECTION OF PATENTS,  
UTILITY MODELS AND INDUSTRIAL DESIGNS GENERATED IN GUATEMALAN  
UNIVERSITIES

ANA LUCÍA CHAVEZ GONZÁLEZ<sup>1</sup>

**Resumen**

El presente artículo desarrolla un análisis comparativo de la necesidad de regular políticas de Propiedad Industrial, específicamente la protección de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales generados en las universidades guatemaltecas. Se centra en la hipótesis que es necesario poder contar con políticas para la protección de Propiedad Industrial dentro de los centros universitarios, ya que estos cumplen con una función creadora e innovadora. También desarrolla su papel fundamental que es proteger tanto la titularidad de los inventores como la utilización de las invenciones. Se analizan las políticas adoptadas en distintas partes del mundo como Estados Unidos, Europa y América Latina, por universidades prestigiosas y la forma en la que estas regulan y determinan el manejo de la Propiedad Industrial en estas instituciones. Concluye con la afirmación que es necesario que las universidades guatemaltecas deben de contar con disposiciones especiales de asignación de derechos de Propiedad Industrial.

**Palabras clave**

Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Patentes, Modelos de utilidad, Diseños Industriales, Universidades, Universidades guatemaltecas, Derecho Comparado.

---

<sup>1</sup> Licenciada en Derecho, Abogada y Notaria egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Correo electrónico: [chavez161272@unis.edu.gt](mailto:chavez161272@unis.edu.gt)

## Abstract

This article presents a comparative analysis of the necessity of regulating Industrial Property Policies, specifically the protection of patents, utility models and industrial designs generated in Guatemalan universities. The hypothesis is centered on the need to have policies for the protection of Industrial Property within the university centers, since they fulfill a creative and innovative function. It also develops the fundamental role of Intellectual Property Policies, which protect both the ownership of inventors and the use of inventions. The article also analyzes policies that prestigious universities have adopted in different parts of the World such as the United States, Europe and Latin America, and the way in which they regulate and determine the management of Industrial Property in these institutions. It concludes by affirming that it is necessary for Guatemalan universities to have special provisions for the assignment of Industrial Property rights.

## Keywords

Intellectual Property, Industrial Property, Patents, Utility Models, Industrial Designs, Universities, Guatemalan Universities, Comparative Law.

---

**Sumario:** 1. Introducción. 2. El valor de la Propiedad Intelectual en las Universidades. 3. Desarrollo de políticas sobre Propiedad Industrial en las Universidades. 4. Análisis comparativo con diferentes políticas de universidades. 5. Conclusión.

## 1. Introducción

El presente artículo consiste en un análisis jurídico comparativo de la necesidad de regular las políticas de Propiedad Industrial respecto a la protección de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales generados en las universidades guatemaltecas. Este trabajo tiene como pretensión demostrar que las universidades deben de tener regulado políticas de Propiedad Intelectual y sobre todo normas que protejan la Propiedad Industrial, ya que se han convertido en centros de creación de diseños e invenciones. En este proceso intervienen investigadores, académicos, estudiantes, patrocinadores privados (industria), unidades de transferencia de tecnología, registros nacionales, entre otros. Si no existen políticas que regulen estas disposiciones, se crean conflictos de intereses entre las diversas partes.

En Guatemala, actualmente, solo dos universidades cuentan con esta clase de políticas de Propiedad Intelectual y otras se encuentran desarrollándolas. Es necesario que las universidades contemplen estas normativas ya que dichas políticas se han convertido en la piedra angular de la innovación y la creatividad, proporcionando una estructura,

predictibilidad y un marco para que las mentes talentosas hagan lo que mejor saben hacer: innovar.

Adicionalmente a su regulación interna, es necesario que se reforme la Ley de Propiedad Industrial para fomentar y agilizar la difusión de estos derechos de los inventores. El artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; y determina que los titulares de estos deben gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Por lo que, para garantizar este derecho, se deben de regular políticas que reglamenten quien es el titular de las invenciones y diseños dentro de cada universidad.

Estas políticas deberán de velar por que los involucrados reciban beneficios económicos y que estos sean distribuidos de forma justa y equitativa; así como que se reconozca la contribución a los inventores, a la institución y a las otras partes interesadas. La creación de políticas sirve de incentivo para que los estudiantes conozcan sobre Propiedad Intelectual (específicamente el área de la Propiedad Industrial) y se fomente, preserve, estimule y ayude a la invención e investigación.

## **2. El valor de la Propiedad Intelectual en las Universidades**

### **2.1. Regulación de la Propiedad Intelectual**

La Propiedad Intelectual (PI) se refiere a toda creación de la mente humana; son los derechos y facultades de un autor o inventor por la creación original de una obra, invención o diseño. El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su artículo 2, se establece que la Propiedad Intelectual es “lo relativo a los derechos de obras literarias, artísticas y científicas; interpretaciones artísticas; fonogramas y emisiones de radiodifusión; invenciones; descubrimientos científicos; dibujos y modelos industriales; marcas de fábrica, de comercio y de servicios; nombres y denominaciones comerciales; protección contra la competencia desleal”<sup>2</sup>. Es así que la Propiedad Intelectual, es la rama del derecho que regula el ingenio humano, no a las ideas como tal, sino a las expresiones materializadas de las ideas.

La Propiedad Intelectual se divide en dos áreas: 1) Derecho de Autor y Derechos Conexos y 2) Propiedad Industrial. El Derecho de Autor se enfoca en la protección de

---

<sup>2</sup> Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estocolmo, 1967, Artículo 2 § viii.

obras literarias, artísticas, musicales, científicas o didácticas de los autores; y los derechos conexos en los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Esta rama se encuentra reconocida dentro del ordenamiento jurídico como el Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. A su vez, la Propiedad Industrial se enfoca principalmente en los derechos que se otorgan a los inventores de patentes de invención, dibujos y diseños industriales, y modelos de utilidad y a los titulares de signos distintivos, entre otros. Esta rama es reconocida por el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial, comprende un extenso número de elementos, en particular resalta la importancia de las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, se cataloga como invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas<sup>3</sup>. Estas invenciones se protegen a través de patentes.

Las patentes<sup>4</sup> son derechos de propiedad que otorgan atributos monopólicos limitados en el tiempo, en el espacio territorial y en la cobertura. Se caracterizan por ser derechos exclusivos y limitativos en cuanto a su ejercicio. El propósito de una patente es proporcionar una forma de protección para los avances tecnológicos. Se cree que la protección por una patente proporcionará una nueva recompensa, no solo para la creación de una invención, sino también para el desarrollo de esta, hasta el punto en que sea tecnológicamente factible y comercializable, y que este tipo de incentivo promoverá más creatividad y alentará a las empresas a continuar desarrollando su nueva tecnología hasta ser comercializables, útiles para su publicación y deseables para el público.

En cuanto a los modelos de utilidad, también conocidos como “pequeñas patentes”; la Ley de Propiedad Industrial los define como “toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte de este, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso”<sup>5</sup>. Éstas son algunas de las características de los modelos de utilidad: a. Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas que para las patentes, ya que el requisito de “nivel inventivo” es menos estricto o no se aplica; b. Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos; c. Las tasas de adquisición y mantenimiento son inferiores a las que se aplican a las patentes; y, d. La

---

<sup>3</sup> Congreso de la República, Decreto número 57-2000, *Ley de Propiedad Industrial*, Guatemala, 2000. Artículo 4

<sup>4</sup> Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, define a las Patentes como “el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley”.

<sup>5</sup> Loc. Cit.

máxima duración posible para los modelos de utilidad suele ser menor que la de las patentes<sup>6</sup>.

Un diseño industrial, se refiere a un conjunto de dibujos y modelos industriales que dan forma y función a un producto. Diseñar un producto supone normalmente elaborar las características estéticas y funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de comercializarlo, los costos de fabricación o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación al final de su ciclo de vida. Sin embargo, desde la perspectiva de la legislación<sup>7</sup> en materia de Propiedad Intelectual, se entiende que un diseño industrial comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto.

Es así como la Propiedad Industrial, contempla a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, al reconocer el derecho exclusivo de explotación de una invención, impidiendo a otros su producción, venta o fabricación, sin obtener consentimiento previo del titular, siendo un pilar fundamental para la sociedad y para el incentivo científico y creativo de las personas.

## 2.2. Las universidades como centros de invenciones y diseños

La Propiedad Intelectual impactó un área de gran relevancia, las universidades a partir de la década de 1980. Es aceptada la teoría que los fines de la universidad son la enseñanza, el entrenamiento profesional, la investigación, el servicio a la comunidad y que algunas veces actúa como un ente comercial, siendo la universidad una institución compleja y distinta a cualquier otra en la sociedad.

Al surgir las universidades en la Edad Media, de acuerdo con el libro *The Universities of Europe in the Middle Ages*, estas instituciones se concebían como un “cuerpo organizado de maestros y académicos, reunidos en un solo lugar, llevando a cabo un curso sistemático de instrucción, y otorgando títulos y otros privilegios a aquellos estudiantes que completan esa instrucción”<sup>8</sup>. Las características que ahora consideraríamos centrales para las universidades estaban ausentes en la etapa temprana.

---

<sup>6</sup> Cfr. OMPI “La Propiedad Intelectual en las empresas: lo atractivo está en la forma”. OMPI No. 498(S) (S.F.) P. Pág. 10.

<sup>7</sup> Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, *el diseño industrial: “Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos”*. Op. Cit.

<sup>8</sup> Rashdall, H. *The Universities of Europe in the Middle Ages*, Vols. 2, Oxford University Press, United Kingdom, 1951, Pág. 41 (traducción propia).

Posteriormente la idea de la universidad evolucionó, lo que se refleja con el pensamiento del cardenal John Henry Newman en los discursos que pronunció a los obispos irlandeses sobre *The Idea of a University* (La idea de la universidad) en Dublín a principios de la década de 1850. Para Newman, “la universidad era un lugar para enseñar e impartir conocimiento liberal y la búsqueda del conocimiento individual”, esta institución era de gran importancia “debido al efecto que tiene en producir mentes ordenadas y cultivadas en sus estudiantes”<sup>9</sup>. Esta idea, resume a la perfección lo que la universidad institución de enseñanza.

A su vez, Wilhem Von Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín en 1808, estableció la universidad como institución de investigación y propuso ciertos principios como: la unidad de investigación y enseñanza; la protección de la libertad académica, tanto para los estudiantes como para los profesores; la centralidad de las artes y las ciencias y su importancia en la investigación pura, alejándolos de su subordinación anterior a las facultades profesionales superiores<sup>10</sup>. Para Humboldt, la enseñanza debería basarse en la búsqueda desinteresada de la verdad, y los estudiantes deberían participar en esta búsqueda<sup>11</sup>.

En la actualidad una de las funciones más importantes de las universidades es la relación que estos fines tienen con la sociedad. La enseñanza es necesaria para los seres humanos, pues estos forman la sociedad y llegan a ocupar puestos y roles en ella. Recientemente, las Instituciones de Educación Superior (IES) también juegan un rol comercial, como fuente de emprendimiento. En un sentido amplio, estas instituciones se han orientado comercialmente convirtiéndose en corporaciones comerciales. Es como lo dice Simon Schwarzman, “Esta convergencia entre las dos culturas, la académica y la empresarial, tal vez sea lo mejor que se pueda esperar de las presiones que hoy parecen irresistibles para poner las universidades bajo la lógica exclusiva de las empresas económicas”<sup>12</sup>.

### 2.3. Función de la Propiedad Industrial en las universidades

Tomando en cuenta las funciones de la universidad, la investigación académica ha sido fomentada por el gobierno y la industria, lo que impone a que estas IES, creen planes, programas y estructuras curriculares para que los estudiantes desarrollen capacidades

---

<sup>9</sup> Newman, J.H. *The Idea of a University, Defined and Illustrated in nine Discourses Delivered to the Catholics in Dublin in Occasional Lectures and Essays Addressed to the Members of the Catholic University*, Holt, Rinehard and Winston, New York, 1852, Pág.19-21. (Traducción propia)

<sup>10</sup> Cfr. Juan Alfredo y Piquer Marí Obarrio Moreno. *Repensar la Universidad. Reflexión histórica de un problema actual*. Editorial Dykinson, España, 2015. Pág. 166 – S.S. Ver también: Wilhelm von Humboldt, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos superiores en Berlín”, *La idea de la Universidad en Alemania*, pág. 209.

<sup>11</sup> Fallon, D. *The German University: A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World*. Colorado Associated University Press. Estados Unidos, 1980. Pág. 47. (Traducción propia).

<sup>12</sup> Schwarzman, S. La universidad como empresa económica, *Revista de la Educación Superior* (México), vol. XXX (1), n. 117, enero-marzo, pág. 99-104.

científicas para aprender, construir y resolver los problemas de la diversidad del entorno social y natural<sup>13</sup>. Antes de 1980, las universidades se encargaban principalmente de realizar investigaciones básicas. Sobre la base de esa aportación, la investigación y el desarrollo aplicados seguirían y darían lugar a innovaciones de productos y procesos en la industria. Con el tiempo, se pidió que se establecieran vínculos entre las distintas etapas del proceso de innovación y los agentes implicados, es decir, entre la universidad y la industria, implicando que los investigadores académicos y las universidades participaran activamente en el proceso de transferencia de conocimientos<sup>14</sup>. Fue así como los IES pasaron a ser asociados industriales.

Este nuevo concepto de las universidades se vio reflejada en 1980 con la creación de las oficinas de transferencia de conocimientos y tecnologías en las universidades de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para estrechar los vínculos entre la investigación universitaria y la aplicación industrial. Se reconoció un papel más directo de las universidades y de los investigadores académicos en el proceso de innovación<sup>15</sup>. Estados Unidos fue pionero en los procesos de transformación, en 1980 estableció la Ley Bayh-Dole, que autorizó a las universidades a patentar y a expedir licencias para las invenciones desarrolladas con financiación federal. A pesar de que para algunos estudiosos la ley ha tenido poco efecto real en estas actividades, su alto valor simbólico ha conferido, sin duda alguna, legitimidad a la participación directa de las universidades y los investigadores universitarios en la comercialización y el comportamiento similar al mercado en los procesos de innovación<sup>16</sup>.

De esta manera, las universidades obtuvieron un nuevo rol en la sociedad, el rol de la innovación. Es por ello que tomó gran relevancia la transferencia de conocimiento y los derechos de Propiedad Industrial relativos a las invenciones. De conformidad con la OMPI, “las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) que llevan a cabo las universidades y las instituciones públicas de investigación, ya sea dentro de sus programas de investigación básica como aplicada, producen resultados en forma de invenciones”<sup>17</sup>. Algunas de estas invenciones creadas dentro de las universidades serán patentables y otras solo serán pruebas o prototipos de laboratorio.

---

<sup>13</sup> Cfr. Colina, L. La investigación en la educación superior y su aplicabilidad social. *Laurus*, vol. 13, núm. 25, septiembre-diciembre, 2007, Pág. 330-353 Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.

<sup>14</sup> Cfr. Cohen, W. & Levinthal D. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. *Adm Sci Q.* 1990; Vol. 35(1) Pág. 128–152.

<sup>15</sup> Krücken, G. *University Research and Innovation*, International Centre for Higher Education Research (INCHER), University of Kassel, Germany, 2013. Pág. 1870-1874. **Consultar también:** Dill D.D., van Vught F. (2014) *The Contribution of Universities to Innovation: Insights from a Comparative Study of the Leading OECD Nations*. In: Maldonado-Maldonado A., Bassett R. (eds) *The Forefront of International Higher Education*. Higher Education Dynamics, vol 42. Springer, Dordrecht.

<sup>16</sup> Cfr. Mowery DC, Nelson RR, Sampat BN, Ziedonis AA. *Ivory tower and industrial innovation: university-industry technology transfer before and after the Bayh-Dole Act*. Palo Alto: Stanford University Press; 2004.

<sup>17</sup> OMPI. (2019) *Políticas de Propiedad Intelectual para las universidades*. (En línea) [https://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/](https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/) (Consultado el 13 de julio de 2019).

Dentro de las investigaciones realizadas en las universidades, se han identificado varios inventores (como el claustro académico y los estudiantes) que podrían generar derechos de Propiedad Industrial. Regularmente, luego de las cesiones que correspondan, las universidades son titulares de toda la Propiedad Intelectual cuyo personal académico crea en cumplimiento de relación laboral. En cuanto a la relación entre los estudiantes y la universidad, debido a que no existe un contrato en el que se determinen sus derechos y obligaciones, su naturaleza es compleja.

Las relaciones jurídicas entre las partes de una investigación se pueden regir por un contrato, que establezca una asociación, o incluso podría ser un *Joint Venture* (cuando se trata de una entidad comercial), esto se conoce como investigación en colaboración y se puede dar entre personal de la institución, estudiantes, visitantes, empleados de organismos de financiamientos, pequeñas y grandes empresas y gobiernos<sup>18</sup>.

La investigación en colaboración tendrá muchos y variados objetivos y éstos afectarán a la fuente de financiación disponible, así como a la adquisición de derechos sobre cualquier Propiedad Intelectual resultante. A pesar de que no existe una única forma ni un único propósito para que los investigadores puedan colaborar entre sí, se deben considerar los siguientes propósitos:

- a. **Investigación y desarrollo en colaboración (investigación patrocinada):** Son proyectos desarrollados entre la universidad y uno o varios socios financieros, pudiendo ser estas empresas o incluso gobiernos. El propósito de la colaboración suele ser lo que se denomina “investigación precompetitiva”, tiende a ser estratégica o aplicada en un período de tiempo relativamente corto y se orienta hacia el desarrollo de productos o procesos<sup>19</sup>.
- b. **Investigación por contrato:** Esto suele ocurrir cuando las entidades industriales y comerciales o un organismo gubernamental solicitan que se lleve a cabo una investigación definida con fines y objetivos claros. Este tipo de investigación dará lugar a algún producto, informe, material de importancia comercial para el organismo de financiación. Se considera un servicio prestado a la industria conforme a un precio comercial<sup>20</sup>.
- c. **Consultas:** Las consultorías implican que una parte externa contrata la experiencia del personal y el equipo de la universidad para trabajar en un proyecto específico. A menudo están sujetas a acuerdos de confidencialidad e implican asesoramiento y servicios específicos de uno o más empleados. El patrocinador esperaría ser el

---

<sup>18</sup> Monotti, A & Ricketson, S. Cfr. Monotti, A. & Ricketson, S. *Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation*. Oxford University Press, United Kingdom, 2003. Pág. 124. (Traducción propia)

<sup>19</sup> Cfr. *Ibid.* Pág. 129.

<sup>20</sup> Cfr. Business-Higher Education Forum (BHEF) (2001) Working together, creating knowledge: the university industry research collaboration initiative (en línea) <https://acenet.edu/bookstore/index.cfm?pubID=230> (Consultado el 30 de diciembre de 2020) (Traducción propia).



propietario de los resultados derivados de la labor realizada en virtud del acuerdo de consultoría<sup>21</sup>.

Es posible que las actividades docentes en una universidad, tanto del personal académico, como los alumnos y cualquier tercero involucrado pueden generar creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual, principalmente si se tratan de invenciones. Por consiguiente, las universidades y las instituciones públicas de investigación necesitan políticas adecuadas en materia de PI para administrar la titularidad y la gestión de los derechos, el acceso a la información académica y el uso de las invenciones producidas por terceros.

### 3. Desarrollo de políticas sobre Propiedad Industrial en las Universidades

#### 3.1. Necesidad de regular políticas de Propiedad Industrial

¿A qué se refiere una política de Propiedad Industrial? Para los autores Ann Monotti y Sam Ricketson, “una política de Propiedad Intelectual proporciona y describe las intenciones y estrategias para el manejo de los derechos y los recursos en beneficio de los interesados”<sup>22</sup>. Es por ello que estas políticas se enfocan en la titularidad de los derechos de PI y los derechos de explotación, la divulgación, la gestión y comercialización de los activos de PI, los incentivos para los investigadores, registro y contabilidad, y los conflictos de interés.

Una política de Propiedad Intelectual tiene la finalidad de proteger la creatividad, el esfuerzo, la inversión, el reconocimiento, exclusividad, utilidad económica y social, en específico los derechos de Propiedad Industrial ya sea por medio de una patente, un diseño industrial, modelo de utilidad o cualquier figura que brinde dichos derechos al inventor<sup>23</sup>.

En muchas universidades e instituciones públicas de investigación, determinar qué puede convertirse en Propiedad Intelectual, crearla y conseguir que los resultados de las investigaciones lleguen a una fase ulterior de desarrollo se han convertido en objetivos institucionales. En este contexto, contar con una política institucional de PI es requisito obligado para que la colaboración entre el sector académico y empresarial tenga éxito.

---

<sup>21</sup> Cfr. Monotti, A. & Ricketson, S. Op. Cit. Pág. 130.

<sup>22</sup> Cfr. Ibid. Pág. 215.

<sup>23</sup> **Nota del autor:** En el presente trabajo se hace mención específica a la Propiedad Industrial. Sin embargo, las políticas de Propiedad Intelectual se enfocan en resguardar tanto Derechos de Autor y Derechos Conexos, como los Derechos de Propiedad Industrial. Para el artículo, se entiende que, al referirse a una política de Propiedad Industrial, se hace referencia a la parte conducente de Propiedad Industrial (Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales) que se regulan en una política de Propiedad Intelectual.

Es así como se han promulgado políticas institucionales de PI como documentos aprobados oficialmente que:

- a. Aclaran la titularidad de la PI derivada de las actividades de I+D propias de la institución o colaborativas; y el derecho a utilizarla;
- b. Establece las normas de la institución para determinar qué puede convertirse en PI, evaluarla, protegerla y gestionarla de manera rigurosa, con el fin de avanzar en su desarrollo, generalmente bajo alguna forma de comercialización; y
- c. Proporcionar un marco transparente de cooperación con terceros y ofrecer directrices sobre cómo participar en los beneficios económicos derivados de la comercialización de la PI<sup>24</sup>.

Sin un documento oficial que regule la titularidad y la utilización de los derechos de PI, los distintos interesados de la universidad y las instituciones públicas de investigación (profesores, investigadores, estudiantes, investigadores visitantes, etc.) y los socios comerciales (empresas inversoras, consultores, organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas –PYMES- o gobiernos) carecerían de guía para tomar decisiones relativas a la PI.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha trabajado para promocionar la creación de Políticas en materia de Propiedad Intelectual, definiendo que sus principales objetivos son:

- a. Aportar seguridad jurídica
- b. Promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
- c. Alentar a los investigadores para que consideren las posibles ventajas de explotar comercialmente una invención, a fin de incrementar los beneficios que esto supondría para la sociedad.
- d. Propiciar un marco de apoyo y fomento a la innovación y al desarrollo.
- e. Encontrar un equilibrio entre los distintos intereses contrapuestos de las universidades, las empresas y la sociedad.
- f. Garantizar el cumplimiento de las legislaciones nacionales aplicables<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. Loc. Cit.

<sup>25</sup> Cfr. Manderieux, Laurent para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Guía práctica para la creación y la gestión de oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investigación de América Latina. OMPI, Suiza, 2011.

Entre los argumentos más importantes para contar con Políticas de Propiedad Industrial, se encuentran:

- a. Argumentos basados en los derechos de propiedad natural que los creadores poseen por producción de su intelecto. Esto lleva a que la protección esté disponible en los términos más amplios posibles, siguiendo la línea de protección constitucional.
- b. Argumentos basados en las nociones de equidad y justicia.
- c. Argumentos basados en la necesidad de proporcionar incentivos asegurando la producción de un suministro continuo de inventos para el beneficio más amplio de la comunidad. Sin esos incentivos, las personas creativas no participarán en sus actividades inventivas y los empresarios no invertirán en las etapas sucesivas que se requieren para desarrollar y comercializar sus producciones. En ausencia de protección, no se generarán más invenciones.

Como lo resume Gaelle Coullon, "una política de PI proporciona estructura, previsibilidad y un entorno beneficioso en el que las empresas y los investigadores pueden acceder a los conocimientos, la tecnología y la PI y compartirlas"<sup>26</sup>.

### **3.2. Titularidad y utilización de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales**

No existe un enfoque simple para la propiedad y la asignación de derechos entre los inventores en las universidades. La gama va desde la investigación individual de un académico o estudiante, hasta colaboraciones extremadamente complejas que pueden contar con un importante apoyo financiero privado o público. Todos los creadores, empleadores y financistas de proyectos de investigación o enseñanza tendrán algún interés personal, creativo o económico en los resultados del proyecto; pero no todos poseerán necesariamente derechos legales sobre esos resultados. Identificar a los propietarios adecuados, es el siguiente paso para encontrar los medios más eficaces para la explotación de esos derechos.

Es fundamental identificar al inventor de una patente, diseño industrial o modelo de utilidad con certeza por dos razones:

- a. La primera es para establecer la titularidad, ya que todos los derechos en las leyes y convenios de PI derivan del inventor.

---

<sup>26</sup> Coullon, Gaelle. (2019) IP Policy Matters (En línea) [https://www.oxentia.com/blog/2019/06/12/ip-policy-matters/?hide\\_cookie\\_popup=1](https://www.oxentia.com/blog/2019/06/12/ip-policy-matters/?hide_cookie_popup=1) (Consultado el 15 de mayo de 2021) (Traducción Propia).

- b. La segunda razón es establecer las personas que pueden explotar comercialmente la invención.

La Ley de Propiedad Industrial únicamente establece que: *“Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecerá en común. El derecho a la patente es transferible por cualquier título. Si dos o más personas crearen la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho quien primero presente la solicitud de patente o quien invoque la prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada”*<sup>27</sup>.

Esta misma disposición se aplica supletoriamente a los modelos de utilidad (Artículo 142) y los diseños industriales (Artículo 150).

Otra discusión que complica la asignación de derechos es los contratos de investigación de docentes universitarios. La Ley de Propiedad Industrial, establece en el artículo 100 que: *“Cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato cuyo objeto fuere la realización de una actividad de investigación, el derecho a patentarla pertenece a la persona que contrató la realización de la investigación, salvo pacto en contrario. Esta disposición también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realización de una investigación”*<sup>28</sup>.

La ley también contempla la situación que las invenciones sean realizadas por un trabajador no contratado para inventar y determina que el trabajador que realice una invención en el campo de actividades de su patrono o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, deberá comunicar inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y a pedido de éste, le deberá brindar la información necesaria para comprender la invención. Seguidamente, el patrono, dentro del plazo de dos meses, deberá notificar por escrito al trabajador su interés por la invención, para obtener el derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla, y el trabajador deberá recibir una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención o a una participación en la ganancia, regalías o rentas<sup>29</sup>.

Según el Artículo 102, el inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales; salvo que en documento auténtico conste declaración expresa que no desea ser mencionado. Todo acuerdo por el que el invento renuncia a su derecho de forma anticipada será nulo<sup>30</sup>.

A pesar de que la Ley de Propiedad Industrial, no contempla estas situaciones para los modelos de utilidad y diseños industriales como lo hace en el caso de las patentes de

---

<sup>27</sup> Ley de Propiedad Industrial, Op. Cit. Artículo 99.

<sup>28</sup> Ibid. Artículo 100.

<sup>29</sup> Cfr. Ibid. Artículo 101.

<sup>30</sup> Cfr. Ibid. Artículo 102.

invención; se puede entender que estas disposiciones les aplicarán en lo conducente, en cuanto no contravengan sus disposiciones especiales<sup>31</sup>.

De estos artículos, se puede concluir que, a falta de un acuerdo en contrario, los estudiantes, visitantes y colaboradores externos, que no tengan una relación laboral, con una universidad serán propietarios de sus invenciones que creen en el curso de sus investigaciones o estudios en la universidad. Del mismo modo, el empleado que inventa fuera del desempeño de sus funciones de empleo es propietario de esa Propiedad Industrial.

El resultado de lo anterior es que, por lo general, una universidad sólo será propietaria de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales cuando sean generadas en cumplimiento de obligaciones laborales. Los términos y condiciones de cada contrato de trabajo ayudarán a identificar esas obligaciones y la gama de Propiedad Industrial implicada. Sin embargo, es polémico el alcance de esas obligaciones y la determinación de cuándo ciertas creaciones entran en ese ámbito. Como consecuencia, resulta que la naturaleza del empleo académico y las variadas circunstancias de creación pueden hacer que sea difícil de comprender, quién es el propietario en una situación de hecho determinada.

Además, aunque la certeza fuera posible, el resultado de la aplicación de los principios jurídicos esbozados con anterioridad a la propiedad de las creaciones intelectuales dentro de una universidad no refleja necesariamente el equilibrio adecuado de los derechos en este entorno. La naturaleza especial del trabajo académico sugiere que puede ser necesario un equilibrio diferente de los derechos en circunstancias específicas de creación dentro de las IES. Siendo que, en algunos casos, las prácticas fuertemente arraigadas en el entorno académico son contrarias a la aplicación real de los principios jurídicos.

Es por ello, que son necesarias las políticas pues con ellas se intenta lograr un equilibrio adecuado y un mayor grado de certidumbre de la asignación de derechos y términos contractuales. Las cuestiones centrales que rigen estas políticas son la titularidad de la PI, los derechos del no titular, las obligaciones de información y la división de los beneficios derivados de la explotación exitosa de la PI.

---

<sup>31</sup> Ver: **Modelos de utilidad: Artículo 142 LPI:** “Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente, aplicables a las patentes de modelo de utilidad, en tanto no contravengan las disposiciones especiales contenidas en este capítulo.

**Diseños industriales: Artículo 147 LPI:** “Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente, aplicables a los registros de diseños industriales, en tanto no contravengan las disposiciones especiales contenidas en este capítulo”.

### 3.3. Desarrollo de políticas

En la obra *Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University*, Sheila Slaughter y Larry L. Leslie, desarrollan cuatro factores que han contribuido a que las universidades en el mundo sean conscientes tanto del valor de la Propiedad Intelectual en sus funciones, como de la necesidad de protegerla y gestionarla eficazmente.

- a. La financiación gubernamental de la investigación universitaria se ha reducido en un momento en el que los costos de producción aumentan; esto ha obligado a los investigadores a buscar fuentes alternativas de financiamiento para la investigación.
- b. Los gobiernos han animado a las universidades a obtener fondos de fuentes industriales y a participar en una mayor colaboración entre la universidad y la industria.
- c. Los gobiernos esperan que las universidades protejan y exploten los resultados de la investigación universitaria cuando corresponda.
- d. La evolución de la tecnología y biotecnología ha hecho que una mayor proporción de la investigación universitaria tenga un valor comercial<sup>32</sup>.

Como resultado de estos factores, los objetivos generales de las universidades incluyen ahora el fomento de la comercialización de los nuevos conocimientos.

La rápida evolución de la tecnología de la información ha hecho que las universidades sean conscientes de la importancia comercial de formas de Propiedad Industrial. Este tipo de cuestiones será cada vez más relevante para las IES a medida que se involucren más en los sistemas nacionales y mundiales de PI. Para una universidad que desee adoptar un programa de transferencia de tecnología estructurado en torno a la concesión de licencias, una política de PI conceptualmente sólida y pragmática será un componente esencial del programa.

Para los países en desarrollo, establecer una política de PI es un paso especialmente importante para proteger sus intereses. Cuando una universidad de un país en desarrollo comercializa una invención, se puede utilizar una política de Propiedad Intelectual para establecer una base equitativa que busque resolver cuestiones relacionadas con la propiedad, la divulgación y la distribución de los ingresos. De hecho, la OMPI ha documentado que las universidades y las instituciones de I+D de los países desarrollados, y también de algunos países de Asia y América Latina, pueden generar importantes ingresos procedentes de fuentes como:

---

<sup>32</sup> Cfr. Slaughter, Sheila y Leslie, Larry L. *Academic capitalism: politics, policies, and entrepreneurial university*. Johns Hopkins University Press. Estados Unidos, 1997. Pág. 6-ss. (Traducción propia)

- a. Tasas y regalías de patentes licenciadas de innovaciones e invenciones del personal
- b. Consultorías
- c. Contratos de investigación
- d. Investigaciones patrocinadas
- e. Empresas de propiedad universitaria y *joint ventures*<sup>33</sup>.

Es tal su importancia que la OMPI ha creado Herramienta de PI para instituciones académicas y de investigación que buscan vincular la investigación en el ámbito académico con la economía y la sociedad. Entre los recursos que tiene disponibles se encuentran:

- a. Plantilla de política en materia de PI para instituciones académicas y de investigación: una recopilación de los elementos cruciales de una política de PI.
- b. Directrices para la personalización de la Plantilla de la OMPI de política en materia de Propiedad Intelectual para instituciones académicas y de investigación: guía práctica sobre la redacción de la Plantilla de política en materia de PI.
- c. Lista de verificación para los redactores de Políticas en materia de PI: orientación práctica e información paso a paso sobre las distintas etapas que suelen intervenir en el proceso de creación o mejora de una política de PI.
- d. Mapa de los activos de PI correspondientes al sector académico: diseñado para comprender la diversidad de activos que una institución académica tiene o puede tener y la manera de usarlos estratégicamente.
- e. Modelos de acuerdos: recopilación de modelos de acuerdos para la transferencia de conocimientos y tecnología entre instituciones académicas y con asociados comerciales.
- f. Casos prácticos: herramienta de formación para gestores de tecnología, que hace referencia a varios modelos de acuerdos.

Algunos de los aspectos que se deberán incluir de acuerdo con esta plantilla son:

- 1) **Introducción:** Se deberá incluir la misión de la universidad y el compromiso de velar por la PI derivada de sus actividades de investigación. Así también podrá incluir la finalidad de la política, su fomento, gestión y equilibrio de intereses. Deberá establecer los principios básicos de la institución, con el fin de promover la inclusión de empresas locales, regionales o pequeñas en el desarrollo y la comercialización de PI de la institución.

---

<sup>33</sup> Cornell University, INSEAD, WIPO. (2020) Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? (En línea) [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf) (Consultado el 01 de junio de 2021).

- 2) **Definiciones:** Es recomendable que se incluyan ciertas definiciones, sin perjuicio de lo previsto en la ley. Algunas de las definiciones relevantes para una política de Propiedad Industrial son: PI ya existente, comercialización, entidad de comercialización, conflicto de compromisos, conflicto de interés, creador, inventor, facilitador, recursos genéticos, ingresos brutos por PI, directrices, invención, formulario de divulgación de PI, contrato de investigación, proyecto de investigación, estudiante, miembro del personal, entre otros.
- 3) **Ámbito de aplicación de la política:** aplicación de la política con los miembros del personal académico, estudiantes y visitantes y sus efectos vinculantes.
- 4) **Gobernanza y funcionamiento:** creación de un encargado de Propiedad Intelectual en la universidad como un Comité de PI u Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual.
- 5) **Titularidad de la PI y derecho de utilización:** la cual deberá contemplar los supuestos de PI creada por miembros del personal, PI creada por estudiantes, PI creada por visitantes, dominio público.
- 6) **Publicación, no divulgación y secretos comerciales:** derechos de publicación de los creadores sobre sus investigaciones, no divulgación y secretos comerciales.
- 7) **Contratos de investigación:** abarcando la titularidad de la PI y posibles opciones de financiación contractual o mediante patrocinio o donación.
- 8) **Disposiciones de la oficina de gestión de la PI:** responsabilidad respecto de la divulgación de la PI, la paternidad y titularidad, disposiciones relativas a la protección y comercialización de la PI, decisión de no proteger o comercializar, entre otros supuestos.
- 9) **Comercialización de la PI:** asistencia, cooperación, formulación de estrategia, vías de comercialización.
- 10) **Incentivos y reparto de ingresos:** deberá contemplar una estructura de incentivos y la forma general del reparto de ingresos.
- 11) **Mantenimiento de la cartera de PI:** registro y seguimiento de la Propiedad Intelectual propiedad de la universidad.
- 12) **Conocimientos tradicionales y recursos genéticos:** procedimiento y mecanismos de acceso a conocimientos tradicionales y recursos genéticos.
- 13) **Conflicto de interés y compromisos:** Políticas, comunicaciones, interés superior de la institución, entre otros.
- 14) **Controversias:** supuestos en caso de incumplimiento, solución de controversias.



15) **Modificaciones:** método de reforma de las Políticas.

Específicamente en materia de Propiedad Industrial, es importante mencionar la titularidad y derecho de utilización, tal como se cita en las directrices de la OMPI, existen tres sistemas principales de titularidad institucional:

1. **Titularidad automática:** “La institución es titular de los derechos de PI normalmente en virtud de una disposición legislativa nacional. Este enfoque suele estar sujeto a ciertas obligaciones para la institución y derechos para los creadores, como el de participación en los beneficios.
2. **Derechos de preferencia:** “El empleado o investigador es el titular de la PI, pero la institución tiene derecho a reivindicar la invención, normalmente en un plazo específico. En la mayoría de estos sistemas de derechos de preferencia, la institución debe pagar una remuneración al empleado inventor como forma de compensación por transferir a la institución el derecho de solicitar la patente de la invención”.
3. **Modelo de titularidad del inventor:** “concede a los miembros del personal de la institución (los empleados) que son creadores originales plenos derechos sobre su PI”<sup>34</sup>.

A falta de legislación aplicable a este tema, se deberán crear disposiciones apropiadas en la política institucional de Pi, entre las que se contemple:

- a. **Titularidad de la institución:** Se debe determinar si la titularidad de la Propiedad Industrial es concedida a la institución si fue creada por miembros del personal en el ejercicio de sus funciones o haciendo usos sustanciales de los recursos.
- b. **Titularidad del miembro del personal:** si la invención no es producida en el transcurso o en el ejercicio de sus funciones ni mediante el uso sustancial, sino fuera del transcurso de sus funciones y sin hacer uso sustancial de recursos o instalaciones recae en este.
- c. **Propiedad Industrial creada por miembros del personal en el marco de contratos de investigación:** condiciones de los contratos de investigación y contratistas externos.
- d. **Propiedad Industrial creada por estudiantes:** los estudiantes reciben financiación de la industria o trabajan en proyectos de investigación con universidades que tienen capacidad para crear PI.
- e. **Propiedad creada por visitantes:** titularidad que no son miembros del personal ni estudiantes como académicos visitantes.

---

<sup>34</sup> Directrices de la OMPI. Op. Cit. Pág. 38.

También es importante contar con regulación sobre los contratos de investigación. Las instituciones deben designar claramente a los responsables autorizados a celebrar contratos de investigación en su nombre. Algunas de las cláusulas que se pueden incluir en estos contratos según las directrices de la OMPI son:

- a. “La PI que las partes aportan al proyecto (PI ya existente);
- b. La PI producida durante el proyecto y que es propia a la finalidad de este (nueva PI);
- c. La PI producida por casualidad en el transcurso del proyecto (PI fortuita);
- d. La necesidad de poder usar la PI ya existente de la otra parte para comercializar o usar el producto;
- e. El requisito o deseo de la institución de poder usar la PI ya existente en su labor académica;
- f. El deseo de las partes de publicar los resultados del proyecto (así como el derecho de los estudiantes a publicar sus tesis);
- g. El derecho de una parte de comprar la proporción de la otra sobre los derechos de PI;
- h. El requisito o deseo de las partes de patentar la PI ya existente;
- i. Las cláusulas de confidencialidad y publicación para apoyar y reflejar las intenciones respecto de la PI;
- j. Los contratos de la institución con los miembros del personal, estudiantes y visitantes”<sup>35</sup>.

Es de vital importancia incluir regulaciones entre las políticas de las universidades guatemaltecas que contemplen estas circunstancias. Esto permitirá que exista más inversión y financiamiento en los proyectos de investigación y colocará a las universidades guatemaltecas como un potencial actor en el desarrollo tecnológico e inventivo del país.

### **3.4. Políticas de Propiedad Industrial en las universidades guatemaltecas**

Actualmente existen 15 universidades establecidas en Guatemala<sup>36</sup>. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en coordinación con su Dirección General de Investigación (DIGI), publicó en marzo de 2021, su política de PI con el fin de motivar la generación de productos innovadores en las áreas social-humanística, salud y científico-tecnológica. A pesar de que este es un avance para la regulación de políticas de Propiedad Intelectual en Guatemala, no se logra abarcar en ella los objetivos principales. La política no contempla en específico temas sobre la titularidad, transferencia de tecnología, asignación de derechos y regalías. Así tampoco desarrolla más allá que en el

---

<sup>35</sup> Directrices PI OMPI. Op. Cit. Pág. 56.

<sup>36</sup> La Universidad San Carlos de Guatemala, que es pública, y las demás privadas: Universidad del Istmo, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Galileo, Universidad San Pablo de Guatemala, Universidad InterNaciones, Universidad Rural de Guatemala, Universidad Panamericana, Universidad Mesoamericana, Universidad de Occidente, Universidad Da Vinci de Guatemala y Universidad Regional de Guatemala.

glosario de la política el manejo que se deberá tener en cuanto a las invenciones, las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

También la Universidad Galileo cuenta con una política, que cabe destacar, es la única que se encuentra registrada en la “Base de datos de Políticas de PI de universidades e instituciones públicas de investigación” de la OMPI<sup>37</sup>. La política se introduce con una justificación que establece que la Universidad Galileo, participa cada vez más en investigación aplicada enfocada al desarrollo de soluciones industriales o productos que puedan llegar al mercado. Siendo “necesario contar con una política escrita sobre el manejo de la Propiedad Intelectual para la protección de los resultados de la investigación y la innovación que permita favorecer los vínculos con el sector empresarial, centros de investigación y otras Universidades, para asegurar la transferencia de dichos resultados a la sociedad”<sup>38</sup>.

En efecto, con el propósito de proveer una herramienta de estímulo y fomento de la Propiedad Intelectual en Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala estableció un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación del Registro de la Propiedad Intelectual (CATI-RPI), con el objetivo de impulsar la innovación y el desarrollo a nivel local e internacional, que le permita al solicitante realizar y/o desarrollar investigaciones y por consiguiente la creación de nuevos productos comerciales<sup>39</sup>. Tras el establecimiento de CATI-RPI se ha trabajado juntamente con las universidades guatemaltecas para crear CATIs y establecer Oficinas de Transferencia de Tecnología.

### **3.5. Implementación de políticas de Propiedad Industrial dentro de la legislación guatemalteca**

Como se ha mencionado anteriormente, es muy importante que se pueda contar con normas jurídicas dentro del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial que regulen la creación e implementación de Políticas de Propiedad Industrial para universidades guatemaltecas. Las directrices de la OMPI consideran que:

*“No es aconsejable adoptar un modelo de política de PI uniforme para todas las instituciones académicas y de investigación (“instituciones”), ya que en ello influyen muchos factores. En particular, una política de PI no debe vulnerar leyes y reglamentos nacionales e internacionales, por lo que se recomienda encarecidamente analizar con detalle el marco jurídico nacional antes de formular dicha política. También deben considerarse otros factores como las metas*

---

<sup>37</sup> OMPI. (2021) Base de datos de Políticas de P.I. de universidades e instituciones públicas de investigación: Guatemala. (En línea) [https://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/search.jsp?institution\\_id=&focus\\_id=&type\\_id=&territory\\_id=70&language\\_code=](https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/search.jsp?institution_id=&focus_id=&type_id=&territory_id=70&language_code=) (Consultado el 10 de julio de 2021).

<sup>38</sup> Universidad Galileo. Política de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Guatemala, s.f.

<sup>39</sup> Cfr. Registro de la Propiedad Intelectual (2021) CATI-RPI (En línea) <https://rpi.gob.gt/centro-de-apoyo-a-la-tecnologia-e-innovacion-cati-rpi/> (Consultado el 18 de mayo de 2021).

*específicas, las prácticas de mercado, y la cultura emprendedora de la institución, su capacidad de transferencia de conocimiento, y el potencial de la región de absorber esa información”<sup>40</sup>.*

La Ley de Propiedad Industrial no contempla circunstancias relativas a la creación de invenciones en el ámbito universitario, más allá de las expuestas en la sección 3.2 sobre “Titularidad y utilización de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales en las universidades”:

- a. Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato (Art. 100)
- b. Invenciones efectuadas por un trabajador no contratado para inventar (Art. 101)
- c. Mención del inventor (Art. 102).

Nuestra regulación carece de conceptos importantes en cuanto a la titularidad de los Derechos de Propiedad Industrial, por lo que se aconseja que se incluya una reforma aclarando la propiedad que se puede ostentar por invenciones creadas por miembros del personal académico, estudiantes, visitantes que no son titulares.

Al menos se deberán incluir los siguientes supuestos:

- a. Investigaciones con financiación pública;
- b. Propiedad Industrial generada haciendo uso sustancial de los recursos de la universidad o institución de investigación;
- c. Trabajos encargados con fondos privados;
- d. Trabajos privados de empleados;
- e. Trabajos académicos y publicaciones sobre las invenciones.
- f. Propiedad Industrial generada por estudiantes y visitantes;
- g. Propiedad Industrial generada en proyectos colaborativos o de investigación conjunta.

El fin de que sea reformada la ley es que se pueda brindar certeza a las complejas relaciones que surgen dentro la universidad. Tal como se desarrollará en el siguiente capítulo es importante observar otras políticas universitarias para crear la mejor una mejor conclusión sobre las invenciones en ámbito universitario.

#### **4. Análisis Comparativo con diferentes políticas de universidades**

A continuación, se analiza la función que tiene la Propiedad Industrial en las universidades y las políticas que han adoptado universidades de renombre alrededor del mundo profundizando respecto a los proyectos elaborados dentro la universidad que pueden ser susceptibles a la protección de Propiedad Industrial.

---

<sup>40</sup> Directrices de PI de OMPI. Op. Cit. Pág. 3.

<b>Regulación en Estados Unidos de América</b>		
	<b>Universidad de Harvard</b>	<b>Massachusetts Institute of Technology - MIT</b>
<b>Medio de regulación</b>	<i>Statement of Policy regarding Intellectual Property</i>	<i>Guide to the ownership, distribution, and commercial development of MIT Technology</i>
<b>Titularidad y utilización de patentes de invención</b>	Obligaciones de divulgación Determinación de la propiedad Presentación de solicitudes de patentes Comercialización Compartir la regalía Reenvío de Inventiones Derechos de Harvard de invención incidental	Política general de propiedad Patentes e investigación Protección de la Tecnología: Patentes Desarrollo comercial Acuerdo de propiedad en acuerdos patrocinados Distribución de regalías.
<b>Titularidad y utilización de modelos de utilidad</b>	N/A	N/A
<b>Titularidad y utilización de diseños industriales</b>	N/A	N/A
<b>Regulación en Europa</b>		
	<b>Universidad de Oxford, Reino Unido</b>	<b>Universidad de Alicante, España</b>
<b>Medio de regulación</b>	<i>Part B of Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy.</i>	Normativa de Propiedad Intelectual e Industrial de la UA
<b>Titularidad y utilización de patentes de invención</b>	No hace diferencia entre la regulación de Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En El Estatuto B, establece la política general de Propiedad Intelectual y no específica sobre Propiedad Industrial. En el reglamento regula la Titularidad, divulgación y	Contempla a las invenciones en general y no a cada uno de los tipos de Propiedad Industrial, la titularidad de los resultados, el ejercicio de los derechos, el ejercicio de los derechos de la universidad y la explotación de los derechos.
<b>Titularidad y utilización de modelos de utilidad</b>		
<b>Titularidad y utilización de diseños industriales</b>		

	distribución de los Derechos.	
<b>Regulación en América Latina</b>		
	<b>Pontificia Universidad Católica de Chile</b>	<b>Tecnológico de Monterrey, México</b>
<b>Medio de regulación</b>	Reglamento de Propiedad Intelectual	Política para la Administración, gestión y compensación de los desarrollos de Propiedad Intelectual.
<b>Titularidad y utilización de patentes de invención</b>	No hace distinción entre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Contempla disposiciones generales, titularidad, deber de comunicación, distribución de ingresos y obligación de confidencialidad.	Contempla las invenciones como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales (tanto modelos como dibujos industriales), los esquemas de trazado CI y los secretos industriales. Su desarrollo, estrategias de comercialización y protección, transferencia de tecnología, responsabilidad y sanciones.
<b>Titularidad y utilización de modelos de utilidad</b>		
<b>Titularidad y utilización de diseños industriales</b>		

## 5. Conclusión

- 5.1. Los derechos obtenidos por una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial otorgan a sus titulares, entre otros, los derechos exclusivos en la explotación de la invención y el derecho a impedir el uso, sin autorización, por parte de terceros. Por tanto, es fundamental para cualquier sociedad que se creen estos incentivos científicos y que se generen invenciones y modelos de utilidad y diseños que revolucionen la vida en sociedad.
- 5.2. Desde su origen, las universidades han buscado ser centros de aprendizaje y desarrollo mental; conforme al paso del tiempo su función e importancia evolucionó, convirtiéndose en esencial que las Instituciones de Estudios Superiores, pudieran incursionar en el mundo de la investigación y posteriormente de la innovación y emprendimiento. Es así, que ahora las universidades cumplen con un rol científico e investigativo en la sociedad.

- 5.3. Las invenciones creadas dentro de las universidades pueden ser susceptibles a ser patentadas o a ser protegidas a través de los derechos otorgados por registrar un modelo de utilidad o diseño industrial. Debido a que dentro de las universidades existen diferentes actores como son: el personal de la institución, los estudiantes, es importante que se regule y proteja esta clase de investigación en colaboración y se asignen los derechos que tendrá cada uno. Para ello se crean políticas de Propiedad Intelectual, en las cuales es posible asignar derechos, repartir utilidades y fijar los términos de las relaciones.
- 5.4. Las políticas de Propiedad Intelectual proporcionan y describen las intenciones y estrategias para el manejo de los derechos y recursos en beneficio de los creadores, por tanto, cumple con una función de utilidad económica y social. El contar con una política, brinda seguridad y certeza jurídica, promueve incentivos de investigación y desarrollo tecnológico e incrementa beneficios para la sociedad.
- 5.5. Para el desarrollo de las políticas se debe de considerar como mínimo las situaciones y factores de derechos creados en la universidad, la clasificación del inventor, el ámbito de aplicación, la titularidad de los derechos y su utilización, las obligaciones en cuanto a la publicación, no divulgación y confidencialidad, los contratos y comercialización de las invenciones, los incentivos y repartos de ingresos, la resolución de conflictos.
- 5.6. En Guatemala, únicamente dos universidades cuentan con políticas de Propiedad Intelectual: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Galileo. Es importante que se potencien estas clases de disposiciones reglamentarias dentro de las Instituciones de Educación Superior en Guatemala, para poder proteger a los actores e incentivar el desarrollo. Las demás universidades se pueden apoyar del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación del Registro de la Propiedad Intelectual.
- 5.7. La Ley de Propiedad Industrial no contempla los supuestos que se creen o desarrollen inventos en las universidades y, por ende, no regula nada con respecto a la titularidad, regalías, etc. Por ello, es aconsejable que se reforme dicha ley y regule la obligación de parte de las universidades de generar políticas de Propiedad Industrial regulando formas de distribución equitativa tanto para la Universidad, como para los inventores (alumnos y claustro académico).
- 5.8. A nivel mundial, muchas de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica cuentan con políticas de Propiedad Industrial que regulan los derechos, obligaciones, contratos, protección y titularidad de los actores dentro de las universidades. Es importante conocer sus regulaciones con el fin que, en Guatemala, se pueda replicar este sistema de protección.

## Referencia

### Referencias normativas

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estocolmo, 1967.

Congreso de la República, Decreto número 57-2000, *Ley de Propiedad Industrial*, Guatemala, 2000.

### Referencias bibliográficas

Cohen, W. & Levinthal D. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. *Adm Sci Q.* 1990; Vol. 35(1) Pág. 128–152.

Colina, L. La investigación en la educación superior y su aplicabilidad social. *Laurus*, vol. 13, núm. 25, septiembre-diciembre, 2007, Pág. 330-353 Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.

Dill D.D., van Vught F. (2014) The Contribution of Universities to Innovation: Insights from a Comparative Study of the Leading OECD Nations. In: Maldonado-Maldonado A., Bassett R. (eds) *The Forefront of International Higher Education. Higher Education Dynamics*, vol 42. Springer, Dordrecht.

Fallon, D. *The German University: A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World*. Colorado Associated University Press. Estados Unidos, 1980.

Juan Alfredo y Piquer Marí Obarrio Moreno. *Repensar la Universidad. Reflexión histórica de un problema actual*. Editorial Dykinson, España, 2015.

Krücken, G. *University Research and Innovation*, International Centre for Higher Education Research (INCHER), University of Kassel, Germany, 2013.

Manderieux, Laurent para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Guía práctica para la creación y la gestión de oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investigación de América Latina*. OMPI, Suiza, 2011.

Monotti, A & Ricketson, S. Cfr. Monotti, A. & Ricketson, S. *Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation*. Oxford University Press, United Kingdom, 2003.

Mowery DC, Nelson RR, Sampat BN, Ziedonis AA. *Ivory tower and industrial innovation: university-industry technology transfer before and after the Bayh-Dole Act*. Palo Alto: Stanford University Press; 2004.



Newman, J.H. *The Idea of a University, Defined and Illustrated in nine Discourses Delivered to the Catholics in Dublin in Occasional Lectures and Essays Addressed to the Members of the Catholic University*, Holt, Rinehard and Winston, New York, 1852.

OMPI “La Propiedad Intelectual en las empresas: lo atractivo está en la forma”. OMPI No. 498(S) (S.F.) P.

Rashdall, H. *The Universities of Europe in the Middle Ages, Vols. 2*, Oxford University Press, United Kingdom, 1951.

Schwarzman, S. La universidad como empresa económica, *Revista de la Educación Superior* (México), vol. XXX (1), n. 117, enero-marzo, pág. 99-104.

Slaughter, Sheila y Leslie, Larry L. *Academic capitalism: politics, policies, and entrepreneurial university*. Johns Hopkins University Press. Estados Unidos, 1997.

Universidad Galileo. *Política de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología*. Guatemala, s.f.

Wilhelm von Humboldt, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos superiores en Berlín”, *La idea de la Universidad en Alemania*.

### Referencias electrónicas

Business-Higher Education Forum (BHEF) (2001) Working together, creating knowledge: the university industry research collaboration initiative (en línea) <https://acenet.edu/bookstore/index.cfm?pubID=230> (Consultado el 30 de diciembre de 2020)

Cornell University, INSEAD, WIPO. (2020) Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? (En línea) [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf) (Consultado el 01 de junio de 2021).

Coullon, Gaele. (2019) IP Policy Matters (En línea) [https://www.oxentia.com/blog/2019/06/12/ip-policy-matters/?hide\\_cookie\\_popup=1](https://www.oxentia.com/blog/2019/06/12/ip-policy-matters/?hide_cookie_popup=1) (Consultado el 15 de mayo de 2021)

OMPI. (2019) Políticas de Propiedad Intelectual para las universidades. (En línea) [https://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/](https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/) (Consultado el 13 de julio de 2019).

OMPI. (2021) Base de datos de Políticas de P.I. de universidades e instituciones públicas de investigación: Guatemala. (En línea) [https://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/search.jsp?institution\\_id=&focus\\_id=&type\\_id=&territory\\_id=70&language\\_code=](https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/search.jsp?institution_id=&focus_id=&type_id=&territory_id=70&language_code=) (Consultado el 10 de julio de 2021).

Registro de la Propiedad Intelectual (2021) CATI-RPI (En línea) <https://rpi.gob.gt/centro-de-apoyo-a-la-tecnologia-e-innovacion-cati-rpi/> (Consultado el 18 de mayo de 2021).