

SCI-126-2025

Comunicación de acuerdo

Para: Dr. José Luis León Salazar, vicerrector
Vicerrectoría de Investigación y Extensión

MAE. Ana Cristina Rivas Bustos, directora
Centro de Vinculación

M.Eng. Andrés Robles Ramírez, director
Dirección Investigación

Dr. Allan Henderson García, director
Dirección Extensión

Licda. Yessica Mata Alvarado, directora
Oficina de Asesoría Legal

DI. Ivonne Madrigal Gaitán, MBA., directora
Oficina de Comunicación y Mercadeo

De: M.A.E. Maritza Agüero González, directora
Secretaría del Consejo Institucional

Fecha: 19 de febrero de 2025

Asunto: Sesión Ordinaria N.º 3397, Artículo 9, del 19 de febrero de 2025.
**Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del
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. La Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, establece lo siguiente:

Artículo 8

*El Instituto tendrá como rentas los ingresos por derechos de estudio, **patentes, regalías** y papel sellado; además de lo que obtenga por la prestación de sus servicios y explotación de bienes, así como las rentas propias que le otorguen leyes especiales y la subvención que,*

obligatoriamente, deberá concederle el Estado. En las certificaciones que extienda, el papel sellado podrá ser sustituido por un timbre especial.

Artículo 11

Le corresponderán los derechos de patente o propiedad intelectual sobre los inventos, textos y manuales, artículos, ayudas audiovisuales, técnicas de enseñanza o de trabajo, materiales informativos, científicos o divulgativos, desarrollados en la Institución. Autorizado por el Órgano Director Superior, podrá convenir con quien corresponda la realización de proyectos que tiendan a la producción de un invento o cualquier otro hecho que origine derechos de propiedad intelectual, a fin de explotarlos comercialmente, con participación de sus autores en las utilidades.

(El resaltado no es del original)

2. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesan las que se indican a continuación:

1. Docencia. *Se desarrollarán programas académicos en las áreas de Ciencia y Tecnología desde una perspectiva humanística e integral, en concordancia con los fines, principios y ejes de conocimiento estratégicos que aporten al desarrollo sostenible e inclusivo en procura de mejorar la calidad de vida de las personas.*

3. Investigación. *Se desarrollarán programas y proyectos de investigación y desarrollo con un enfoque científico-tecnológico, y de investigación educativa y sociocultural, conforme a los fines, principios, valores y ejes de conocimiento estratégicos, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad del país o la generación de conocimiento.*

4. Extensión y Acción Social. *Se desarrollarán programas, proyectos y actividades de extensión y acción social, conforme a los fines, principios, valores y ejes de conocimiento estratégicos, como una forma de vinculación con los actores del desarrollo, públicos y privados, proyectando la acción institucional en el ámbito sociocultural, educativo, productivo y organizativo, para contribuir en el desarrollo integral del país.*

6. Calidad. *Se fomentará que todo el quehacer de la Institución se desarrolle con criterios de excelencia generando una cultura de mejora continua en todos los procesos institucionales, a través de la autoevaluación, certificación y acreditación, para el cumplimiento de los fines y principios institucionales y la satisfacción de todas las personas vinculadas con el instituto. (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicada en Gaceta N°851 del 21 de noviembre de 2021, modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N°1143 del 03 de octubre de 2023)*

3. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala como funciones y potestades del Consejo Institucional, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 18

Son funciones del Consejo Institucional:

...

- f. *Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional.*

Los reglamentos que regulan la materia electoral deben ser consultados al Tribunal Institucional Electoral antes de su aprobación en firme. El Tribunal Institucional Electoral contará con diez días hábiles para pronunciarse.

...

4. Sobre el trámite de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general, el artículo 12 del Reglamento de Normalización Institucional establece lo siguiente:

Artículo 12 Sobre la creación, modificación o derogatoria de un reglamento general

Cuando se trate de una solicitud de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general, se procederá de la siguiente manera:

- a. *Cualquier miembro u Órgano Colegiado de la Comunidad, podrá proponer al Consejo Institucional la iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general. La iniciativa deberá ser acompañada de un texto base a considerar, así como de su respectiva motivación.*
- b. *El Consejo Institucional designará entre sus comisiones permanentes, el estudio de su procedencia.*
- c. *La Comisión Permanente valorará si considera la propuesta procedente.*
- c.1. *De considerarla procedente:*
- c.1.1 *En el caso de reformas parciales que no impliquen cambios sustanciales en dicha normativa, la Comisión Permanente respectiva podrá dar curso ella misma al trámite de análisis y dictamen.*
- c.1.2 *En cualquier otro caso, la Comisión Permanente conformará una Comisión Ad-hoc y trasladará la propuesta para el análisis y dictamen respectivo.*
- c.2 *De no considerarla procedente, lo comunicará al Consejo Institucional por medio de un oficio, el cual deberá indicar las justificaciones para su decisión.*

- d. *Si la propuesta fue considerada procedente y el análisis lo realizó la misma Comisión Permanente, ésta deberá presentar la propuesta final al pleno del Consejo Institucional para su conocimiento y decisión final.*

...

5. Las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, aprobadas el 24 de agosto del 2006, en la sesión del Consejo Institucional N.º 2475, artículo 11, establecen en sus numerales uno y tres, lo siguiente:

1. *La protección de los derechos de la propiedad intelectual debe responder además de los enunciados en los Fines y Principios del Instituto los siguientes principios:*

- i. *Proteger los derechos que se deriven del ejercicio intelectual.*
- ii. *Regular y proteger la titularidad de los resultados de investigación, extensión o de cualquier otro tipo que califique como propiedad intelectual.*
- iii. *Fomentar la creación y la difusión del conocimiento.*
- iv. *Fomentar una cultura de protección de la propiedad intelectual en el ámbito Institucional.*
- v. *Promover la explotación comercial de los títulos de derechos de propiedad intelectual generados en la Institución.*
- vi. *Incentivar, por medio de la protección de la propiedad intelectual, la generación de resultados de la actividad académica que contribuyan al desarrollo del país.*
- vii. *Contribuir a la proyección de la Institución en el ámbito nacional e internacional.*

...

3. *Corresponde al ITCR la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y al resarcimiento económico por la explotación comercial de esa invención.*

6. 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 N.º 2506, artículo 13, del 29 de marzo del 2007, y publicado en la Gaceta Institucional N.º 221.

7. En la Sesión Ordinaria N.º 3213, artículo 10, inciso c, del 21 de abril de 2021, referido a la 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, el Consejo Institucional acordó:

...

Se acuerda:

...

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.

...

8. Con fecha 24 de setiembre de 2021, la máster Ana Cristina Rivas Bustos, entonces directora a.i. del Centro de Vinculación, remite el oficio VINC-103-2021, al ingeniero Luis Paulino Méndez Badilla, en ese entonces presidente del Consejo Institucional, con copia a la máster Ana Damaris Quesada Murillo, en ese momento directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en respuesta al oficio SCI-396-2021, relativo a la propuesta de modificaciones del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
9. El oficio VINC-103-2021 fue registrado en el informe de correspondencia del Consejo Institucional, correspondiente a la Sesión Ordinaria N.º 3236, artículo 3, del 29 de setiembre de 2021, disponiéndose su traslado a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, mediante el oficio SCI-989-2021.
10. Durante el año 2023 la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles mantuvo en agenda el tema para su respectiva revisión y análisis.
11. Mediante oficio SCI-099-2024 fechado el 09 de febrero de 2024, suscrito por la máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, entonces coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la máster Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración y al licenciado Danilo May Cantillano, entonces director a.i., de la Oficina de Asesoría Legal, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, se remite solicitud de criterio jurídico referente a los porcentajes y distribución que se establecen en la propuesta de reforma al Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
12. El 23 de febrero de 2024 el licenciado Danilo May Cantillano, entonces director a.i., de la Oficina de Asesoría Legal, remite el oficio Asesoría Legal-072-2024, en respuesta al oficio SCI-099-2024, del cual se extrae lo siguiente:

...

Esa Comisión desea conocer si es correcto que en un reglamento se establezca una distribución de ingresos teniendo políticas específicas de ejecución y formulación por parte del Consejo Institucional. Al respecto se debe indicar que la distribución por porcentaje que corresponde al inventor

o autor como regalía por derechos de propiedad intelectual puede definirse expresamente en un Reglamento.

Esa distribución de regalías se reputa de interés público para todo aquel que logre dentro de su actividad resultados susceptibles de ser protegidos intelectualmente.

Señalar el porcentaje que va a percibir aquellos que han colaborado en el desarrollo de actividades generadora de resultados protegibles viene a dotar de seguridad jurídica. No solo debe estar previsto ese beneficio en el Reglamento sino en el mismo contrato de licenciamiento.

El hecho de tener ese porcentaje normado evita que se establezcan montos diferentes para los inventores, toda vez que podría otorgársele una retribución mayor a unos que a otros, lo que podría devenir en una desmotivación para desarrollar este tipo de actividad.

Ese porcentaje que estaría percibiendo el inventor se conoce como regalía, definido este término en el Reglamento de Propiedad Intelectual del TEC como “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”.

...

En otras palabras, las políticas disponen que los recursos presupuestarios se asignaran a una actividad o unidad ejecutora vinculadas a una meta del PAO, y el Reglamento viene a definir de manera particular el tipo de actividad y la unidad o departamento quien se va a beneficiar.

El Reglamento viene a ordenar que esos beneficios económicos derivados de la comercialización se distribuyan en forma justa y equitativa permitiendo además que el inventor de antemano conozca la regalía que percibirá por su participación.

En ese sentido y desde la perspectiva jurídica, la Propuesta de Modificación al Reglamento de Propiedad Intelectual, no roza con las Políticas específicas de ejecución y formulación, sino que viene a detallar de una manera clara su aplicación.

...

13. Mediante oficio SCI-273-2024, fechado el 14 de marzo de 2024, suscrito por la máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, entonces coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al doctor José Luis León Salazar, vicerrector de Investigación y Extensión y al máster Andrés Robles Ramírez, director de la Dirección de Investigación, se solicita el criterio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, correspondiente a la modificación del porcentaje de los ingresos económicos obtenidos por concepto de regalías producto del licenciamiento de activos de propiedad intelectual institucionales.

14. En atención al oficio SCI-273-2024, el doctor José Luis León Salazar, vicerrector de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, remite el oficio VIE-246-2024,

fechado el 09 de abril de 2024, en respuesta a lo consultando y del cual se extrae lo siguiente:

...

Se considera que la reducción propuesta al pasar de un 50% a un 35% para los inventores o autores, no motiva a las personas a considerar oportunidades para explotación potencial de resultados. En ese sentido, la propuesta no contribuye al desarrollo de un ambiente institucional que apoye la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, la VIE es la encargada de promover las políticas de investigación, extensión e innovación en el TEC, por lo que debería administrar el porcentaje respectivo de los beneficios económicos con una visión institucional incluyendo un cargo para cubrir gastos asociados a procesos que se ejecuten en la institución con respecto al tema de propiedad intelectual.

Por tanto, se recomienda no acoger la propuesta para el punto a), mantener los porcentajes vigentes, y considerar el siguiente texto:

- *50% para los inventores o autores según su participación, definida por los propios participantes y avalada por los Consejos de Escuela o Departamento en los cuales laboran dichos inventores o autores.*
- *25% para las Escuelas o Departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra, proporcional al porcentaje de participación de cada una y con el aval de los Consejos respectivos.*
- *25% para la VIE incluyendo el apoyo a los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.*

...

15. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en su reunión N.º 823 del 16 de abril de 2024, sobre la propuesta de reformas al Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dictaminó lo siguiente:

...

Considerando que:

1. *El Centro de Vinculación junto con un equipo de trabajo ha remitido una propuesta con el fin de reformar integralmente el Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del ITCR.*
2. *Se cuenta con todos los insumos necesarios para que se proceda a integrar la Comisión ad hoc que señala el artículo 11 del Reglamento de Normalización Institucional.*
3. *Por la naturaleza que presenta la propuesta Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del ITCR, la instancia que deberá asumir el rol de ente técnico del proceso es el Centro de Vinculación.*

4. *El texto propuesto para este Reglamento debe atender lo referido a:*
 - a. *El acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021, inciso c. del Consejo Institucional (CI), donde se solicita a este Departamento “revisar y hacer llegar al Consejo Institucional, en un plazo no mayor a cuatro meses naturales, 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”.*
 - b. *Las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna, mediante el oficio AUDI-AS-010-2019, referente a incluir la propuesta Reglamento para la creación y uso de las marcas institucionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica” que presentó la Oficina de Comunicación y Mercadeo (OCM), en el Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del ITCR, con la finalidad de no crear confusión y duplicidad de la norma.*
 - c. *El criterio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión emitida en el oficio VIE-246-2024 correspondiente a la modificación del porcentaje de los ingresos económicos obtenidos por concepto de regalías producto del licenciamiento de activos de propiedad intelectual institucionales.*

Se dictamina:

- a. *Declarar procedente la iniciativa de reformar integralmente el Reglamento para la gestión de la propiedad intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.*
- b. *Integrar una Comisión ad hoc, según lo indicado en el artículo 11 del Reglamento de Normalización Institucional, para que dictamine la propuesta de reforma integral Reglamento para la gestión de la propiedad intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este dictamen deberá contener el criterio respecto a la atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021, inciso c, siendo el origen y justificación de la reforma del reglamento.*

...

16. La conformación e instalación de la Comisión *ad hoc* encargada del estudio de la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue comunicada mediante oficio SCI-463-2024 fechado el 08 de mayo de 2024.
17. Mediante oficio VINC-096-2024, firmado el 19 de junio de 2024, suscrito por el máster Carlos Alvarado Ulloa, coordinador de la Comisión *ad hoc* que analizó la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, rindió el respectivo informe.

18. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles en su reunión N.º 880 efectuada el 28 de enero de 2025, sobre la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dictaminó lo siguiente:

Resultando que:

1. *La Comisión ad hoc encargada del estudio de la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, entregó su dictamen mediante oficio VINC-096-2024, fechado el 19 de junio de 2024.*
2. *La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, revisó la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, durante las reuniones que se detallan a continuación:*
 - *Reunión N.º 792 del 27 de enero del 2023*
 - *Reunión N.º 832 del 17 de noviembre del 2023*
 - *Reunión N.º 833 del 24 de noviembre del 2023*
 - *Reunión N.º 837 del 06 de febrero del 2024*
 - *Reunión N.º 842 del 12 de marzo del 2024*
 - *Reunión N.º 846 del 16 de abril del 2024*
 - *Reunión N.º 861 del 13 de agosto de 2024*
 - *Reunión N.º 862 del 20 de agosto de 2024*
 - *Reunión N.º 867 del 24 de setiembre de 2024*
 - *Reunión N.º 868 del 01 de octubre de 2024*
3. *En la reunión N.º 868, efectuada el 01 de octubre de 2024, esta comisión revisó y analizó la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, remitida por la Comisión ad hoc y acordó solicitar mediante el oficio SCI-928-2024 el criterio legal específicamente sobre la redacción propuesta para el artículo 28 relativo a la Distribución de beneficios económicos.*
4. *Mediante oficio AL-012-2025 fechado el 20 de enero de 2025, suscrito por la licenciada Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, entonces coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles en ese momento, remite respuesta al oficio SCI-928-2024, del cual se extrae lo siguiente:*

...

En el sentido indicado, se consulta si la modificación pretendida y relacionada con los porcentajes de distribución de los beneficios económicos por concepto de regalías derivados de propiedad intelectual, podrían entrar en conflicto con los pagos salariales realizados por el reconocimiento en carrera profesional, de las

personas funcionarias investigadoras o autoras. De la misma manera se consulta si en caso de que una persona funcionaria reciba regalías según lo estipulado en el artículo 28 (en caso de aprobación) y el artículo 5 de la Ley Orgánica y también reciba el reconocimiento en carrera profesional, esto podría considerarse como un doble pago.

Al efecto es importante señalar con respecto al tema consultado, lo que establece el actual Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2506, Artículo 13, del 29 de marzo del 2007 (Gaceta No. 221):

“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.

Nota: Mediante Acuerdo del Consejo Institucional tomado en la Sesión Ordinaria Número 3213, Artículo 10 del 21 de abril del 2021. Publicado en fecha 23 de abril del 2021 mediante la Gaceta Número 760-2021 de fecha 22 de abril del 2021, se realizó la siguiente interpretación del presente artículo: 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:

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.

Tal y como se puede apreciar, desde el año 2007, la Institución cuenta con la última versión de la disposición reglamentaria que regula el pago por los derechos de propiedad intelectual, los cuales deben 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. Es decir, no es una disposición nueva, sino que tiene diecisiete años de vigencia en su última adopción.

Ahora bien, según se informa, la propuesta de modificación planteada actualmente a dicho capítulo es redactada de la siguiente manera:

Artículo 28. Distribución de beneficios económicos

Los ingresos económicos obtenidos por concepto de regalías se distribuirán de la siguiente forma:

*a) Cuando el derecho de propiedad intelectual tenga como **único** titular al **ITCR**, el reparto del ingreso será:*

- 50% para las personas inventoras o autoras, **quienes definirán la distribución de este porcentaje, según su participación, mediante declaración jurada.***
- 25% para el o los departamentos generadores del activo de propiedad intelectual, el cual será distribuido de forma proporcional a la participación de las personas inventoras o autoras.*
- 25% para el Centro de Vinculación, con el fin de apoyar económicamente los procesos de protección, inscripción, mantenimiento y renovación de los derechos de propiedad*

intelectual y actividades relacionadas con el área de Propiedad Intelectual.

b) Cuando exista cotitularidad de derechos de propiedad intelectual con participación de personas físicas o jurídicas externas y el ITCR, los ingresos que se obtengan por concepto de regalías, se distribuirán de acuerdo a las condiciones establecidas en el respectivo contrato

Los ingresos económicos por concepto de distribución de regalías, no se considerarán para los efectos de cálculo de prestaciones sociales, cajas de ahorros, jubilaciones u otros beneficios de previsión social.

Según se puede apreciar, tanto en la norma vigente como la propuesta de reforma, se mantienen los mismos los porcentajes de distribución de los beneficios económicos o regalías hacia los autores de las obras. La redacción varía un poco en la propuesta actual, pero en el fondo se mantienen las figuras existentes bajo las mismas condiciones. Es decir, tanto la norma actual como la reforma tramitada, regulan lo mismo.

Se consulta si la propuesta de reforma podría entrar en conflicto con los pagos salariales realizados por el reconocimiento en carrera profesional, de las personas funcionarias investigadoras o autoras. De la misma manera se consulta si en caso de que una persona funcionaria reciba regalías según lo estipulado en el artículo 28 (en caso de aprobación) y el artículo 5 de la Ley Orgánica y también reciba el reconocimiento en carrera profesional, esto podría considerarse como un doble pago.

Al efecto se considera que tanto la norma vigente como la reforma pretendida, no tienen el alcance de generar un conflicto normativo expuesto, dado que estamos ante la presencia de situaciones jurídicas distintas. Así, el Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica regula el otorgamiento de un plus salarial, propio de la relación laboral existente entre la Institución y sus colaboradores. Por su parte, la norma cuestionada regula el derecho al pago por concepto de propiedad intelectual, derecho regulado incluso constitucionalmente en el numeral cuarenta y siete de la carta magna, donde se establece que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Es así como estamos ante la presencia un beneficio económico denominado regalía, el cual consiste en 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. Dicha naturaleza jurídica es distinta a la relación laboral, porque incluso va más allá de la finalización de las labores del funcionario, constituyéndose en un

derecho fuera de la relación laboral, en el tanto beneficia al inventor o creador de la obra.

*En ese mismo sentido, se destaca que el mismo artículo señala que los **ingresos obtenidos por regalías no se consideran para efectos de cálculo de prestaciones sociales por lo que no se deben contabilizar dentro de los conceptos salariales, lo que si ocurre en el reconocimiento de carrera profesional, que si tiene carácter salarial y forma parte de la remuneración del funcionario.***

A mayor abundamiento, podemos señalar otras disposiciones relacionadas con el tema consultado, las cuales se enmarcan fuera del derecho laboral.

La Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, establece lo siguiente:

Artículo 8

El Instituto tendrá como rentas los ingresos por derechos de estudio, patentes, regalías y papel sellado; además de lo que obtenga por la prestación de sus servicios y explotación de bienes, así como las rentas propias que le otorguen leyes especiales y la subvención que, obligatoriamente, deberá concederle el Estado. En las certificaciones que extienda, el papel sellado podrá ser sustituido por un timbre especial.

Artículo 11

Le corresponderán los derechos de patente o propiedad intelectual sobre los inventos, textos y manuales, artículos, ayudas audiovisuales, técnicas de enseñanza o de trabajo, materiales informativos, científicos o divulgativos, desarrollados en la Institución. Autorizado por el Órgano Director Superior, podrá convenir con quien corresponda la realización de proyectos que tiendan a la producción de un invento o cualquier otro hecho que origine derechos de propiedad intelectual, a fin de explotarlos comercialmente, con participación de sus autores en las utilidades.

Por su lado, las Orientaciones Institucionales para la propiedad intelectual, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, aprobadas el 24 de agosto del 2006, en la sesión del Consejo Institucional 2477, establecen en su numeral tres, lo siguiente:

“3.- Corresponde al ITCR la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y al resarcimiento económico por la explotación comercial de esa invención.”

La Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, número 7169 del 13 de junio de 1990, establece en sus numerales 93, 94 y 95,

disposiciones que le otorgan a la institución, facultades para desarrollar actividades de vinculación externa con la coadyuvancia de la Fundatec. Esto ha permitido la utilización de la Fundatec como un mecanismo eficiente de generación de fondos propios orientados al desarrollo institucional y de sus dependencias. Tomado del documento “Remuneración máxima que pueden percibir los funcionarios del ITCR por participar en actividades de vinculación externa con la coadyuvancia de la FUNDATEC”.

Entre otras disposiciones, esta Ley establece que: “... Autoriza expresamente a las universidades a la venta de “servicios técnicos y de transferencia de tecnología a terceros”. (Artículo 93)” (Al efecto ver memorando VINC-036-2024 de fecha 5 de marzo del 2024)

En razón de lo expuesto, considera esta Asesoría Legal que la reforma pretendida del numeral veintiocho de comentario, no establece ninguna disposición nueva a nivel institucional en cuanto al pago por concepto de propiedad intelectual, norma última que se encuentra vigente desde el año dos mil siete, siendo que tampoco se podría considerar un doble pago hacia el funcionario.

...

Considerando que:

1. *La propuesta reglamentaria denominada Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue inicialmente analizada por esta Comisión y posteriormente ajustada en lo necesario por la Comisión ad hoc (dictamen VINC-096-2024).*
2. *Del dictamen de la Comisión ad hoc, es relevante destacar lo siguiente:*
 - a. *La propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con la estructura establecida para la elaboración de un reglamento.*
 - b. *La propuesta cumple con los principios básicos de eficiencia y eficacia, simplicidad y agilidad en la materia que regula.*
 - c. *Se señala la importancia de incorporar el control de versiones y la respectiva revisión, una vez que este reglamento sea aprobado por el Consejo Institucional, el cual deberá ser enviado para su aplicación y publicación por parte de la Oficina de Asesoría Legal.*
 - d. *Para que la propuesta de reglamento cumpla con el bloque de legalidad vigente, la Comisión ad hoc estudió el texto propuesto y realizó ajustes y modificaciones. Los cambios planteados por esta Comisión se realizaron de conformidad con lo que establece la normativa institucional, nacional e internacional vigente que, protege y regula la propiedad intelectual, de manera que este sea claro y se encuentre en armonía con la normativa institucional ya establecida, así como el ordenamiento jurídico nacional.*

3. *Esta Comisión procedió con la revisión de la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, efectuando los siguientes ajustes:*
 - a. *Se separa el artículo 1 propuesto, que se refiere al tipo de reglamento, ya que incluía también el alcance de este, con el fin de alinear los artículos con lo establecido en el Reglamento de Normalización Institucional.*
 - b. *Se comparte la observación de la Comisión ad hoc, respecto a no incluir las leyes específicas y sus reglamentos, así como los tratados internacionales, redactando de manera general el artículo 4 referido al Marco Jurídico.*
 - c. *En el artículo 5 relativo a Definiciones, se ajustó la redacción de algunas definiciones para mejorar la conceptualización, aclarar el texto, incluir acrónimos y añadir nuevas definiciones.*
 - d. *Se reordenaron capítulos y artículos para mayor orden del texto normativo.*
 - e. *Se elimina la figura del Comité Consultivo - según el texto vigente- debido a que se determinó que el Centro de Vinculación es la instancia competente para gestionar la propiedad intelectual en la Institución.*
 - f. *Se mantiene del reglamento vigente el hecho de que la información no susceptible de protección pase a ser pública.*
 - g. *Se mantiene la función de custodia de la información de propiedad intelectual en el Centro de Vinculación.*
 - h. *Se propone un solo artículo referido a las funciones del Centro de Vinculación, actualizado a partir de las funciones que actualmente realiza en la práctica.*
 - i. *En el artículo 17 relativo a la Titularidad de derechos en actividades fuera del ámbito institucional, se mejora la redacción al eliminar el término "innovador" e incluir el término "actividades académicas", por ser un concepto más amplio.*
 - j. *Se fusionan diversos artículos de la propuesta planteada para mayor claridad del texto normativo.*
 - k. *Se propone un nuevo artículo denominado "Licenciamiento y cesión de secretos industriales" referido a secretos, licenciamiento y cesión, debido a que el texto normativo del reglamento vigente es confuso.*
4. *Sobre la propuesta de redacción del artículo 28 relativo a la Distribución de beneficios económicos, se razona que es factible mantener los porcentajes de distribución de los ingresos económicos por concepto de regalías, conforme a lo señalado por la Oficina de Asesoría Legal en el oficio AL-012-2025, en que se indica que la norma regula el derecho al pago por concepto de propiedad intelectual, un derecho protegido constitucionalmente. Este derecho se manifiesta como regalías, que son pagos por la explotación comercial de una obra, invención, marca o nombre comercial. Las regalías se pagan al titular de los derechos durante el tiempo de explotación y no se consideran parte de la relación laboral ni se incluyen en el cálculo de prestaciones sociales. En contraste, el*

reconocimiento de carrera profesional sí tiene carácter salarial y forma parte de la remuneración del funcionario.

En relación con este artículo, es importante señalar que se acoge la propuesta presentada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (oficio VIE-246-2024), relativa a mantener los porcentajes de distribución vigentes, debido a la argumentación expresada.

Asimismo, es importante señalar que el objetivo de mantener los porcentajes de distribución de los beneficios económicos según el reglamento actual es incentivar a las personas a obtener un rédito económico adicional, además de su crecimiento profesional.

- 5. La presente propuesta de normativa ha superado todas las fases previstas en el Reglamento de Normalización Institucional para el trámite de creación de reglamentos generales.*
- 6. La propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica daría por atendidos a cabalidad, lo referido a:*
 - a. El acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3213, Artículo 10, del 21 de abril de 2021, inciso c. del Consejo Institucional (CI), donde se solicita “revisar y hacer llegar al Consejo Institucional, en un plazo no mayor a cuatro meses naturales, 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”.*
 - b. Las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna, mediante el oficio AUDI-AS-010-2019, referente a incluir la propuesta Reglamento para la creación y uso de las marcas institucionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica” que presentó la Oficina de Comunicación y Mercadeo (OCM), en el Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del ITCR, con la finalidad de no crear confusión y duplicidad de la norma.*
 - c. El criterio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión emitida en el oficio VIE-246-2024 correspondiente a la modificación del porcentaje de los ingresos económicos obtenidos por concepto de regalías producto del licenciamiento de activos de propiedad intelectual institucionales.*

Se dictamina:

- a. Emitir dictamen positivo sobre la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, debido a que se ha seguido el proceso establecido institucionalmente para la creación de normativa con alcance general, recibiendo dictamen también favorable desde la Comisión ad hoc sobre aspectos técnicos y legales, y, además, se ajustaron elementos*

relevantes en el seno de la Comisión de Asuntos Académicos y estudiantiles.

- b. Recomendar al pleno del Consejo del Consejo Institucional que apruebe el Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el articulado propuesto, considerando que será de acatamiento obligatorio para las personas funcionarias, estudiantes e instancias institucionales, debido a que regula los derechos y deberes en materia de propiedad intelectual.*

CONSIDERANDO QUE:

1. Se ha recibido la propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dictaminada positivamente por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, quien además deja indicación en su dictamen que el documento ha seguido el proceso establecido institucionalmente para la creación de normativa con alcance general, recibiendo dictamen también favorable desde la Comisión *ad hoc* sobre aspectos técnicos y legales.
2. La propuesta de Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene como objetivo regular, en concordancia con las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual, los derechos y deberes de las personas funcionarias y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el uso de los activos de propiedad intelectual institucionales.

SE ACUERDA:

- a. Aprobar el Reglamento para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, bajo el contenido que se señala a continuación:

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Tipo de reglamento

Este es un reglamento de tipo general y es de acatamiento obligatorio para las personas funcionarias, estudiantes y dependencias institucionales, con el fin de regular los derechos y deberes en materia de propiedad intelectual y el uso, con o sin fines de lucro, de los activos de propiedad intelectual institucionales para actividades, proyectos, procesos y productos.

Artículo 2. Objetivo general

Regular, en concordancia con las Orientaciones Institucionales para la Propiedad Intelectual, los derechos y deberes de las personas funcionarias y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el uso de los activos de propiedad intelectual institucionales.

Artículo 3. Objetivos específicos

- a. Definir los deberes, derechos y obligaciones en el ámbito de la propiedad intelectual de las personas funcionarias y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- b. Definir las dependencias institucionales a cargo de la gestión de la propiedad intelectual institucional.
- c. Delimitar los deberes, derechos, obligaciones, funciones y competencias de las dependencias institucionales encargadas de la gestión de la propiedad intelectual.

Artículo 4. Marco Jurídico

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

CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL

Artículo 5. Definiciones y acrónimos

Acuerdo o contrato de confidencialidad: Manifestación de voluntad cuyo objetivo principal es el de preservar el carácter secreto o la confidencialidad de la información que se da a conocer.

Contrato de cesión: Manifestación de voluntad en el que una persona física o jurídica transfiere o traslada un derecho, onerosa o gratuitamente, a favor de otra.

Contrato de licencia: Concesión de uso y explotación 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.

Creación: Toda producción del intelecto humano que puede ser objeto de materialización por cualquier medio conocido o por conocer. Para efectos de este reglamento aplica tanto para el campo del Derecho de Autor y Derechos Conexos, como para el de la Propiedad Industrial.

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.

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, irrenunciable y perpetuo que tiene un autor o inventor sobre su creación.

Derecho patrimonial: Es el derecho que permite al titular del derecho de propiedad intelectual, obtener una retribución económica por la explotación comercial de sus creaciones intelectuales.

Dibujo industrial: Toda reunión de líneas o de colores bidimensional, que se aplica en el aspecto ornamental y estético de artículos de utilidad, y que puede ser reproducido por medios industriales

Elementos distintivos: Signos o símbolos gráficos de identificación que se utilizan sobre material académico, publicitario o promocional.

FUNDATEC: Fundación Tecnológica de Costa Rica

Imagotipo: Combinación de un ícono (símbolo) y un texto, pueden estar juntos o separados. El signo identifica a la marca sin necesidad de nombrarla.

Indicaciones geográficas: Signo 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.

Información no divulgada: Información considerada confidencial, legalmente bajo el control de una persona física o jurídica.

Invencción patentable: Producto, máquina, herramienta o procedimiento de fabricación que reúne los tres requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Isologo: Formado por un texto más un ícono, pero ambos se encuentran fundidos en un solo elemento. Son indivisibles y solo funcionan juntos.

Isotipo: Identificador compuesto por uno o más elementos distintivos.

ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Licencia: Permiso o autorización contractual que confiere el titular de derechos de autor y de propiedad industrial para su uso y explotación por terceros.

Licenciante: persona física o jurídica titular de un derecho de propiedad intelectual que autoriza la explotación de éste a un licenciario, a cambio del pago de una contraprestación y bajo unas condiciones determinadas, en particular con relación a las facultades, a la duración y al territorio de aplicación.

Licenciario: persona física o jurídica que adquiere la autorización de explotación de un derecho de propiedad intelectual por parte del licenciante, a cambio del pago de una contraprestación y bajo unas condiciones determinadas, en particular con relación a las facultades, a la duración y al territorio de aplicación.

Logotipo: Identificador compuesto por texto.

Marca: Cualquier palabra, nombre, signo, símbolo o denominación, o cualquier combinación de estas, que se usa para identificar y distinguir productos o servicios de una persona física o jurídica, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Marca institucional: Marca cuyo titular sea el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Modelo industrial: Toda forma plástica, asociada o no, a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma tridimensional, dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y que pueda servir de tipo para su producción.

Modelo de utilidad: Toda nueva disposición o forma obtenida, introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Obtención vegetal: Nueva variedad vegetal desarrollada o descubierta y puesta a punto por obtentores o fitomejoradores y sujetas al otorgamiento de un derecho de obtentor.

Patente de invención: Derecho que confiere el Estado mediante el cual se adquiere la potestad de explotar, en forma exclusiva y temporal la invención y de conceder licencias a terceros para su explotación.

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, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas, la información no divulgada (los secretos industriales y comerciales), las obtenciones vegetales, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y los sistemas de trazado de circuitos integrados.

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: la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos conexos.

Procedimiento: Serie ordenada de acciones que deben cumplirse de acuerdo con un patrón o estándar preestablecido, con el fin de dar validez y formalidad a una gestión o actividad determinada.

Regalía o “royalty”: Es el ingreso económico que el titular de derechos de Propiedad Intelectual recibe a cambio de otorgar a otra persona física o jurídica un permiso de uso o explotación comercial de los activos intelectuales de su propiedad.

Secreto industrial y comercial: Es información no divulgada que se refiere a un producto, proceso, método, fórmula, entre otros, relacionada con la industria y el comercio. Es información no revelada que proporciona a su propietario ventaja sobre terceros en el mercado. No es susceptible de registro.

Sistema 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.

Titular de derecho: Persona física o jurídica que ostenta un derecho de propiedad intelectual.

Variedad vegetal: Representa a un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, que presentan una serie de características comunes.

CAPÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS INVOLUCRADOS

Artículo 6. De la gestión de la propiedad intelectual

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 7. De los procesos de protección, negociación y licenciamiento

Los procesos de protección, negociación, licenciamiento y cesión de derechos de propiedad intelectual deben 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 8. Del deber de informar

Toda persona funcionaria y estudiante que identifique que hay resultados derivados de cualquier tipo de actividad académica, susceptibles de ser protegidos, mediante alguna modalidad de propiedad intelectual, independientemente de la fuente de financiamiento, deberá informar formalmente al Centro de Vinculación para que se defina la estrategia a seguir y se tomen las medidas necesarias para garantizar sus derechos y los de la Institución.

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 9. Resguardo y la confidencialidad de la información

El Centro de Vinculación mantendrá el resguardo y la confidencialidad de la información recibida en materia de propiedad intelectual, cuando así se requiera, así como la custodia de los títulos de propiedad intelectual concedidos al ITCR y contratos asociados.

Artículo 10. De la publicación de los resultados

La Institución valorará el derecho de publicación de los resultados de las actividades académicas susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual, efectuadas por las personas funcionarias y estudiantes, según lo establecido en el presente reglamento y definirá la estrategia de propiedad intelectual respectiva acordada con el Centro de Vinculación.

CAPÍTULO IV. FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 11. Funciones del Centro de Vinculación

En materia de propiedad intelectual, al Centro de Vinculación le corresponderán lo siguiente:

- a. Asesorar a las autoridades institucionales en materia de propiedad intelectual.
- b. Asesorar y capacitar en temas de propiedad intelectual a la comunidad institucional.
- c. Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal los procesos de inscripción de activos de propiedad intelectual institucional.
- d. Promocionar junto con la Oficina de Comunicación y Mercadeo los activos de propiedad intelectual de la institución.
- e. Negociar, conjuntamente con las partes, los términos de los contratos de licencia, contratos de cesión y otros contratos relativos a los activos de propiedad intelectual institucionales.
- f. Proponer, junto con la Oficina de Asesoría Legal, procesos atinentes a este reglamento.
- g. Atendiendo razones de pertinencia y conveniencia institucional, podrá realizar por iniciativa propia el registro de activos de propiedad intelectual.
- h. Colaborar con los procesos de transferencia de tecnología institucionales.
- i. Velar por el pago de tasas, impuestos y timbres, asociados a los de derechos de propiedad intelectual, cuando corresponda.

- j. Realizar los procesos de vigilancia tecnológica en materia de propiedad intelectual.
- k. Colaborar con las diferentes dependencias institucionales en el establecimiento de estrategias de propiedad intelectual.
- l. Coordinar con las direcciones de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y el Consejo de Investigación y Extensión para que, en los formularios atinentes a proyectos de investigación y proyectos de extensión, se contemplen aspectos de propiedad intelectual.
- m. Colaborar con las diferentes dependencias académicas para la revisión de cláusulas contractuales relacionadas con propiedad intelectual.

Artículo 12. Funciones de las Direcciones de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión

En materia de propiedad intelectual, a las Direcciones de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, les corresponderá:

- a. Identificar y comunicar al Centro de Vinculación los resultados de proyectos de investigación y extensión, inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con potencial de protección y transferencia.
- b. Promover, en conjunto con el Centro de Vinculación, actividades de capacitación de las personas coordinadoras de proyectos de investigación y extensión, así como de investigadores y extensionistas, vinculados a propuestas que involucren propiedad intelectual.
- c. Cuando se considere oportuno, coordinar con el Centro de Vinculación y otras dependencias pertinentes, la estrategia de propiedad intelectual asociada a resultados de la actividad académica.

Artículo 13. Funciones de la Oficina de Asesoría Legal

En materia de propiedad intelectual, a la Oficina de Asesoría Legal le corresponderá:

- a. Ejecutar, supervisar y velar por la legalidad de los procesos de inscripción de activos de propiedad intelectual institucional.
- b. Defender los intereses institucionales en materia de propiedad intelectual.
- c. Implementar los procesos administrativos o judiciales para hacer valer los derechos del ITCR en casos de infracción por el uso indebido o malicioso de los activos de propiedad intelectual institucional. Esta Oficina operará por iniciativa propia o por

solicitud de cualquier persona o dependencia institucional que presuma una eventual infracción.

- d. Informar al Centro de Vinculación sobre los procesos y resultados de los trámites registrales, cuando corresponda.
- e. Remitir los títulos de propiedad intelectual al Centro de Vinculación para su custodia.
- f. Asesorar al Centro de Vinculación en material de propiedad intelectual, cuando así se requiera.

Artículo 14. Funciones de Oficina de Comunicación y Mercadeo

En materia de propiedad intelectual, a la Oficina de Comunicación y Mercadeo, le corresponderá:

- a. Gestionar el presupuesto para las publicaciones en los procesos de propiedad intelectual, cuando sea pertinente y necesario.
- b. Promocionar junto con el Centro de Vinculación los activos de propiedad intelectual de la institución.
- c. Planificar, desarrollar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos de comunicación y mercadeo en los temas de propiedad intelectual.
- d. Asesorar en materia de marcas institucionales, aspectos de estrategia y pertinencia.
- e. Establecer los lineamientos técnicos sobre el uso correcto de las marcas y los elementos distintivos institucionales.
- f. Aprobar el diseño de marca y elementos distintivos, los cuales deben estar debidamente justificados, de acuerdo con los lineamientos técnicos sobre el uso correcto de los mismos.
- g. Atendiendo razones de pertinencia y conveniencia institucional, podrá realizar por iniciativa propia el registro de marcas, en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal.

CAPÍTULO V. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 15. Titularidad de los derechos patrimoniales

Salvo pacto en contrario, el ITCR será el titular de los derechos patrimoniales de las creaciones derivadas de la actividad académica de las personas funcionarias y estudiantes cuando corresponda, quienes mantendrán el derecho moral sobre las mismas.

El ITCR se reserva la potestad de ejercer su derecho patrimonial sobre las creaciones cuando lo considere pertinente para el cumplimiento de sus fines y principios.

Artículo 16. Titularidad de las marcas Institucionales

Las marcas institucionales, así como sus elementos distintivos, son propiedad del ITCR.

Artículo 17. Titularidad de derechos en actividades fuera del ámbito institucional

La titularidad sobre los derechos que puedan generar las creaciones realizadas por las personas funcionarias o estudiantes del ITCR, 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 o autor, si no están directa o indirectamente relacionados con las actividades académicas que realicen en la institución. En caso de duda, la carga de la prueba corresponderá a la persona funcionaria o estudiante.

CAPÍTULO VI. FINANCIAMIENTO DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 18. Del financiamiento

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.

De acuerdo con el marco de acción definido por las Orientaciones Institucionales en Propiedad Intelectual, las inversiones para los procesos de asesoría, protección, inscripción y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual podrán ser financiados con recursos propios de la institución, que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión destinará para tal efecto, o bien, con financiamiento externo o de la FUNDATEC, atendiendo razones de pertinencia y oportunidad.

Artículo 19. Financiamiento en actividades con contraparte externa o con financiamiento externo

En caso de desarrollo de actividades académicas 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 en conjunto con los interesados, la posibilidad de apoyo económico para cubrir los procesos de protección.

Artículo 20. Interrupción del mantenimiento de títulos de propiedad intelectual

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 cualquier título de propiedad intelectual, después de un análisis que indique que las perspectivas de explotación no son favorables.

CAPÍTULO VII. USOS DE MARCAS Y ELEMENTOS DISTINTIVOS INSTITUCIONALES

Artículo 21. Elementos distintivos

Todos los elementos distintivos que use la Institución en el desarrollo de sus actividades administrativas, de docencia, investigación y extensión, se considerarán de uso exclusivo de ésta y su gestión deberá regirse por lo establecido en este reglamento, así como en el Manual de Identidad Institucional.

Las personas funcionarias y estudiantes, en el ejercicio de sus labores o en representación oficial del ITCR, tendrán el derecho de uso de los elementos distintivos institucionales, siempre que sea para fines no comerciales.

Artículo 22. Licenciamiento de marcas institucionales

La Institución podrá otorgar contratos de licencia no exclusiva, a título gratuito u oneroso, para acordar la difusión, uso o explotación comercial de una o más de sus marcas y otros elementos distintivos por el tiempo que se especifique en el contrato respectivo.

Artículo 23. Restricción del uso de los elementos distintivos institucionales

Queda prohibido el uso de los elementos distintivos institucionales en los siguientes casos:

- a. En actividades de comunicación y promoción:
 - i. Que no tengan relación directa con la Institución, sus valores y su quehacer.
 - ii. Que tengan fines de lucro y donde no medie un contrato de licencia que regule el uso de las marcas institucionales.

- b. En productos o servicios que no estén avalados por una instancia institucional.
- c. En comunicaciones político-electorales ajenas a los procesos de elección institucionales.
- d. A título personal.
- e. Cuando sean utilizados con cambios en su forma gráfica y asociados a otras formas gráficas que no se encuentren estipuladas en el Manual de Identidad Institucional.

CAPÍTULO VIII. LICENCIAMIENTO, CESIÓN DE DERECHOS Y REGALÍAS

Artículo 24. Licenciamiento de derechos de propiedad intelectual

Una vez otorgado el licenciamiento para la explotación comercial de algún derecho de propiedad intelectual, la parte licenciataria, será responsable de manejar dicha información de manera confidencial cuando corresponda y acatar los deberes y responsabilidades estipuladas en el contrato de licencia firmado.

Artículo 25. Licenciamiento y cesión de secretos industriales

En caso de creaciones cuya estrategia de protección sea el secreto industrial, el Centro de Vinculación será el responsable de avalar la conformación de dicho secreto y custodiarlo, para lo cual se solicitará una declaración jurada a las personas funcionarias y estudiantes, consideradas como autoras o inventoras, que garantice que la información no es de dominio público.

Si dicha creación protegida mediante secreto tuviera posibilidades de explotación comercial, la Institución podrá licenciarlo o cederlo, bajo la firma del contrato que corresponda y resguardando el carácter de confidencialidad durante todo el proceso y según las cláusulas contractuales estipuladas.

CAPÍTULO IX. REGALÍAS

Artículo 26. De las regalías

Los ingresos económicos correspondientes a las regalías, producto del licenciamiento o cesión de derechos de los activos de propiedad intelectual institucionales, serán gestionados en su totalidad por la Institución, a través del Centro de Vinculación.

Artículo 27. Del derecho a recibir regalías

Toda actividad relacionada con la obtención de regalías producto de la comercialización de derechos de propiedad intelectual, debe beneficiar a la Institución, a la dependencia o dependencias gestoras de las tecnologías comercializadas, a las personas funcionarias y estudiantes titulares de derechos morales, incluso cuando estas hayan dejado de pertenecer a la Institución.

La explotación comercial de las marcas y otros elementos distintivos institucionales generará beneficios económicos únicamente para la Institución.

Artículo 28. Distribución de beneficios económicos

Los ingresos económicos obtenidos por concepto de regalías 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:
 - i. 50% para los inventores o autores según su participación, definida por los propios participantes avalada por los Consejos de Escuela o Departamento en los cuales laboran dichos inventores o autores, quedando estipulado mediante declaración jurada.
 - ii. 25% para las Escuelas o Departamentos generadores del desarrollo tecnológico u obra, proporcional al porcentaje de participación de cada una y con el aval de los Consejos respectivos.
 - iii. 25% para la VIE que se destinará prioritariamente para apoyar los procesos de protección y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.
- b. Cuando exista cotitularidad de derechos de propiedad intelectual con participación de personas físicas o jurídicas externas y el ITCR, los ingresos que se obtengan por concepto de regalías se distribuirán de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo contrato

Los ingresos económicos por concepto de distribución de regalías, no se considerarán para los efectos de cálculo de prestaciones sociales, cajas de ahorros, jubilaciones u otros beneficios de previsión social.

Artículo 29. De las deducciones

Los ingresos económicos por concepto de regalías estarán afectados por los impuestos y tasas que la legislación nacional disponga.

Los ingresos económicos por regalías estarán exentos de las deducciones aplicables que disponga la normativa institucional cuando se administren en coadyuvancia con la FUNDATEC.

CAPÍTULO X. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SANCIONES

Artículo 30. Resolución de conflictos

Toda resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual será atendida en primera instancia, por el Centro de Vinculación y cuando se requiera, se incorporará a la Oficina de Asesoría Legal.

Artículo 31. Sanciones

Las personas que infrinjan este reglamento podrán ser sometidas a sanción según lo siguiente:

- a. En el caso de personas funcionarias o estudiantes será aplicable lo dispuesto en la normativa institucional, nacional e internacional vigente.
- b. En el caso de personas físicas o jurídicas externas al ITCR se aplicará lo establecido en los contratos respectivos, en concordancia con la normativa nacional e internacional vigente.

CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32. De la responsabilidad del mantenimiento de la confidencialidad

Es responsabilidad de todas las personas funcionarias 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, incluida la firma de acuerdos de confidencialidad, a efecto de que no se utilice la información en beneficio de terceros que pongan en riesgo dicha condición.

Artículo 33. Procesos administrativos con la coadyuvancia de la FUNDATEC

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 FUNDATEC.

Artículo 34. Referencia a las dependencias previstas en este Reglamento

En caso de que cualquiera de las dependencias referidas en el presente Reglamento deje de ostentar cualquiera de las responsabilidades o atribuciones previstas en el mismo, su posición dentro del presente Reglamento será asumida por la dependencia que sea designada para la realización de estas responsabilidades o atribuciones.

Artículo 35. Excepción

Debido a su naturaleza, objetivos, reglamentos e instrumentos contractuales propios de su ámbito de acción, se exceptúa a la Editorial Tecnológica de Costa Rica de cumplir con lo establecido por el presente reglamento en el Capítulo IX (Regalías).

Artículo 36. De lo no dispuesto en este reglamento

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.

Artículo 37. De la revisión de este reglamento

El Centro de Vinculación y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, son responsables de la revisión del presente reglamento en la fecha de calendarización definidas institucionalmente para este efecto o cuando lo estime necesario.

Artículo 38. Vigencia

Este reglamento rige a partir de la aprobación por parte del Consejo Institucional y deroga el aprobado en la Sesión Ordinaria N.º 2506, Artículo 13, del 29 de marzo del 2007 (Gaceta N.º 221) y sus reformas (Consejo Institucional, Sesión Ordinaria N.º 3175, Artículo 16, del 10 de junio del 2020 Gaceta N.º 649-2020) y su publicación en la Gaceta.

CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 39. Transitorio I

El Centro de Vinculación y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, junto con las dependencias institucionales mencionadas en este reglamento, deberán establecer las disposiciones y procedimientos necesarios para cumplir con lo establecido en este reglamento al 30 de junio de 2025.

- b.** Derogar el Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los términos que se dispone en el artículo 38 del cuerpo normativo aprobado en este acto.
- c.** Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles, ambos 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.

ACUERDO FIRME

MAG/kmm

Copia: Auditoría Interna (Notificado a la Secretaría vía correo electrónico)
Oficina de Asesoría Legal (publicación en Gaceta)
MBA. Evelyn Hernández Solís, directora, Oficina de Planificación Institucional