

EULAFF-REDBIO 2007

VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agropecuaria



Gestión de la propiedad intelectual
y alimentos funcionales

José Luis Solleiro
CCADET-UNAM
México

"it is estimated that the purchasing decisions of at least eighty percent of primary shoppers in America are influenced by the desire to manage and/or prevent a specific disease or condition, or to follow a doctors' advice."

Sarah E. Taylor & Harold J. Feld, "Promoting Functional Foods and Nutraceuticals on the Internet" (1999) 54 Food & Drug L.J. 423 at 423

"In general we consider a food to be functional when it provides some health benefits beyond normal nutrition,"

François Leprêtre, examiner in food science at the
European Patent
Office in The Hague

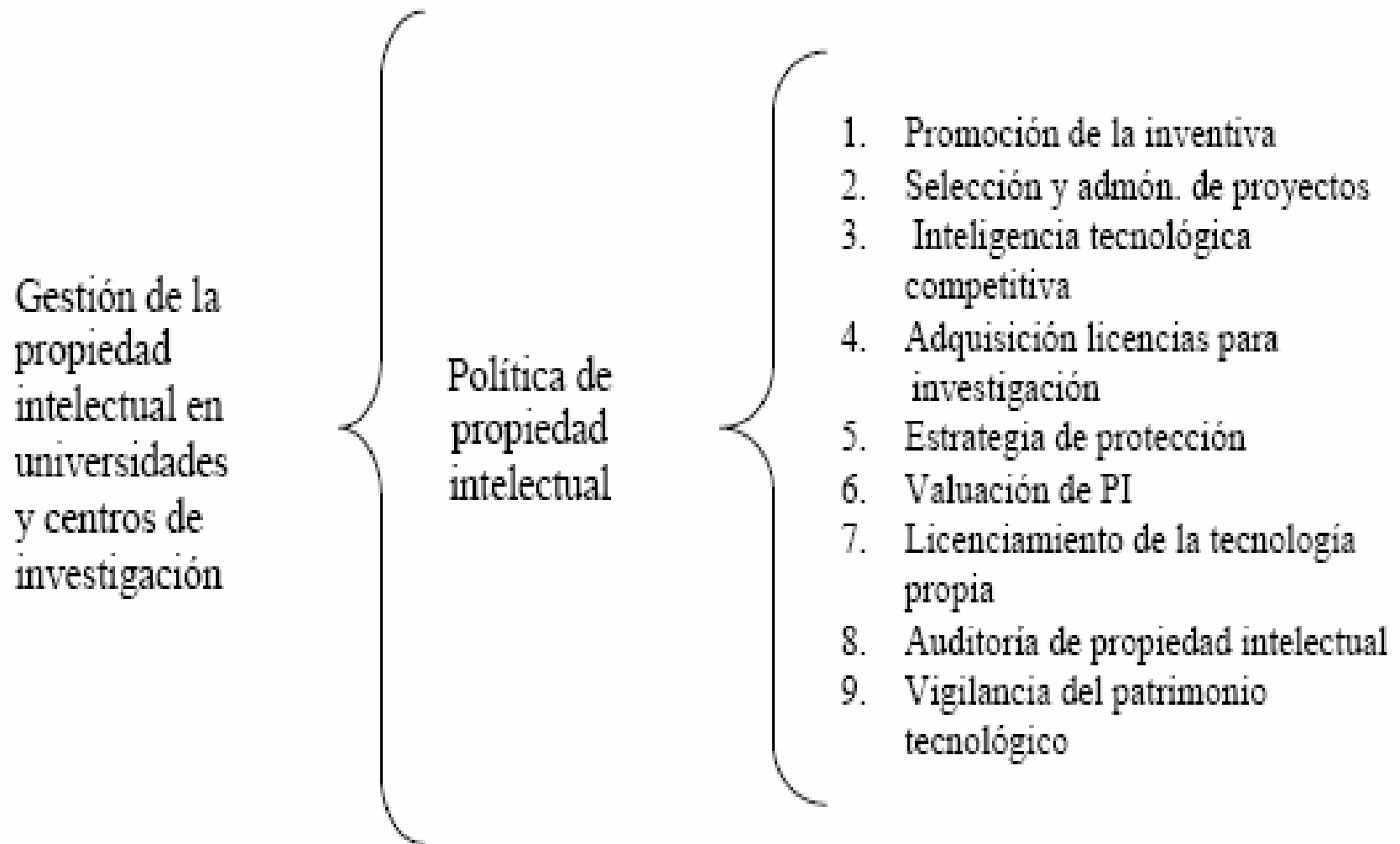
Gestión de la PI

- Complejidad creciente
 - Tema global: comercio y TRIPs
 - Nuevas formas de protección para conocimiento codificado y tácito
 - Importancia creciente por modelos cooperativos de I&D
- De los resultados de investigación como “bien público” al control privado sobre las innovaciones
- Transferencia de tecnología para mantener la tasa de cambio técnico y responder a necesidades locales heterogéneas

Gestión de la PI

Un conjunto de actividades planificadas y estratégicas que permite a una institución:
incidir deliberadamente en acciones generadoras de valor, tanto a partir de tecnologías existentes como de desarrollos propios
asegurar la traducción de sus derechos de propiedad intelectual en activos intelectuales que pasarán a formar parte de su patrimonio tecnológico.

Figura 1 Elementos que conforman la gestión de la PI



Fuente: Elaborada a partir de Solleiro (2003).

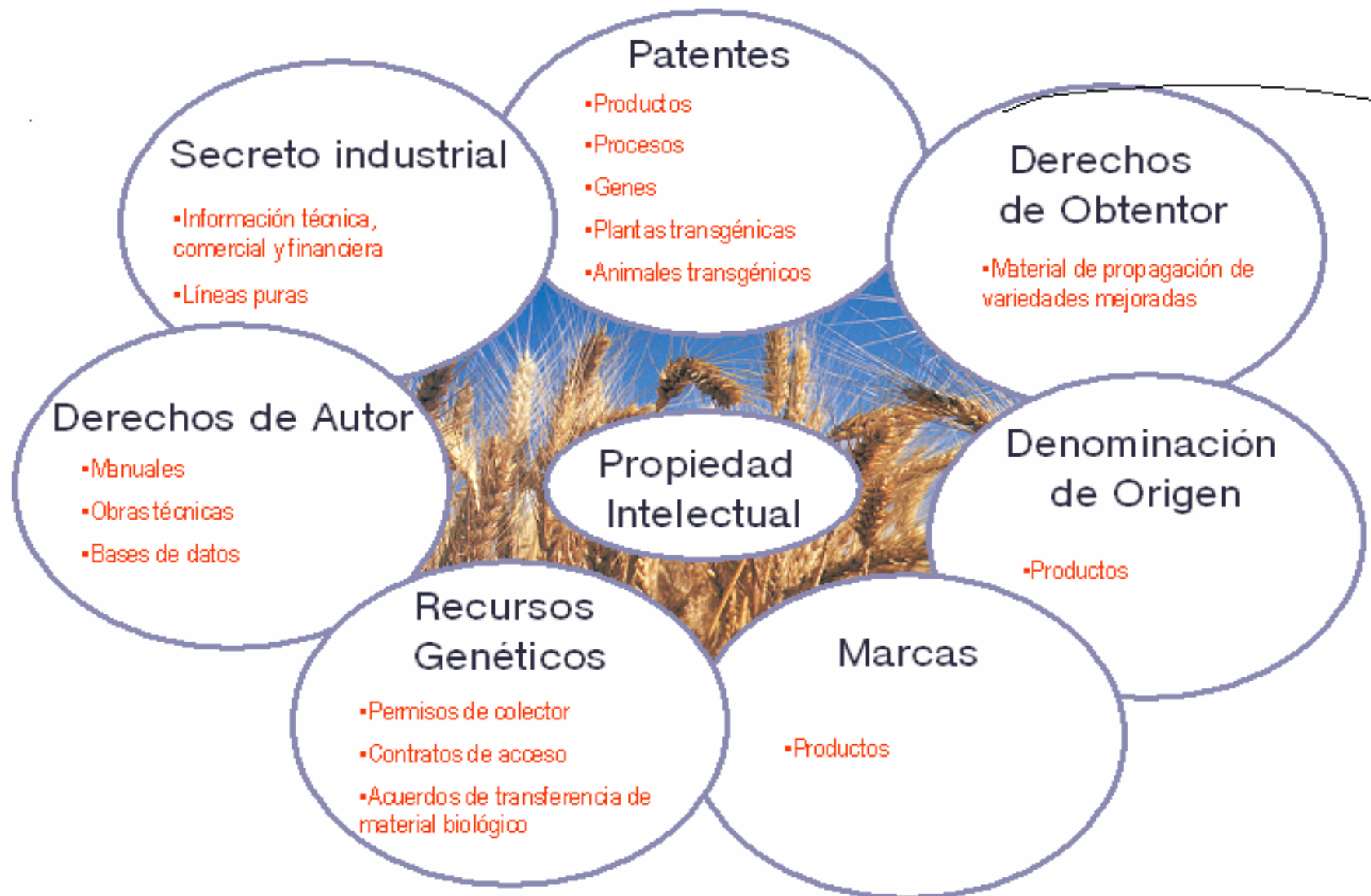


Fig. 4. El sistema de propiedad intelectual en el sector agropecuario

Gestión de la PI

- Inteligencia competitiva
- Promoción de la creatividad y la inventiva
- Protección de invenciones
- Uso de información de dominio público
- Valuación de activos intangibles
- Licenciamiento hacia dentro y hacia fuera
- Vigilancia de su patrimonio intelectual
- Litigios

Inteligencia competitiva

- Monitoreo de información relevante: científica, técnica y del entorno
- Colecta y organización de datos
- Análisis para toma de decisiones en investigación y transferencia de tecnología
- Benchmarking: posición relativa, oportunidades y amenazas
- Saber qué, cómo y con quién

Inventiva

- Ambiente positivo: recursos, capacitación y liderazgo
- Burocracia mínima
- Remuneración y recompensa
- Participación en el ingreso potencial
- Exposición a situaciones reales
- Tecnología convencional y de punta

Protección de innovaciones

● Patentamiento: alcance, relevancia y costos

- Propiedad, revelación de información y documentación
- En los productos tradicionales, se puede obtener patente cuando se identifica y aísla el agente activo.
- También se puede patentar el proceso que permite fabricar industrialmente el alimento
- Se puede reivindicar beneficios a la salud, pero los solicitantes tienen que probarlos y dar evidencias
- Reivindicaciones terapéuticas vs. No terapéuticas

Categorías de alimentos funcionales para propósitos de patentamiento

- Suplementos nutricionales como vitaminas y extractos de plantas
- Alimentos especiales completos (por ejemplo comida para bebés, pacientes diabéticos o gente sujeta a dietas específicas)
- Alimentos que contienen ingredientes activos como suplemento, para conferirles ciertos beneficios para la salud.

A level of human intervention will need to be proven to be part of either the creation of the food product, or the process of creating the functional food.

Moreover, patents for plant-based functional foods will not be able to claim the plant itself, although other elements of the innovation may be patentable, such as cells or genes

Durell, Karen L. (2006), Functional foods and intellectual property rights: the importance of an integrated approach.(Canada), Health Law Review Publication Date: 09/22/2006

Protección de innovaciones

- Denominaciones de origen
- Marcas registradas como apoyo útil
- Derechos de autor
- Derechos de obtentor
- Contratos de acceso a recursos biológicos y genéticos

Certification marks are presently widely utilized in the organic and kosher food sectors and show promise for functional foods as well. The addition of a certification mark to a product's label indicates that the product has achieved a particular standard of quality. This can induce certain consumers to purchase the product and therefore, be an important factor for sales. Moreover, certification marks may help to abate the general public mistrust of some scientific functional food endeavours, such as genetic modification.

Secretos industriales

- Clasificación de la información
- Acuerdos de confidencialidad, intercambio de información y transferencia de material
- Empleados, colegas académicos, proveedores, consultores, clientes y estudiantes!!!
- Barreras físicas
- Administración estratégica

Información de dominio público

- Sistema de información de patentes
- Diseño de proyectos y los puntos críticos para la investigación
- Conciencia sobre la estructura de la protección y posibilidades de uso (libertad para operar)
- Ingeniería en reversa y sus posibilidades
- Identificación de colaboraciones potenciales

Valuación de activos intangibles

- Difícil, pero urgente
- El valor depende del potencial de mercado
- Se necesita una evaluación del mercado
- Básica para cualquier negociación
- Fase de desarrollo, grado de integración del paquete tecnológico y tasa de innovación como factores críticos
- Desarrollo de marca, imagen y publicidad: el prestigio aumenta el valor

Licenciamiento hacia dentro

- Conciencia sobre el uso de herramientas protegidas
- Alcance de licencias
- Licencias de uso o de no interferencia
- Proceso activo de búsqueda y selección
- Evolución hacia modelos de colaboración y alianzas

Licenciamiento hacia fuera

- Concepción de proyectos de transferencia de tecnología
- Búsqueda de socios, clientes o usuarios
- Lo más pronto posible
- Desarrollo de propuestas ganadoras
- Habilidades de negociación
- Contratos bien diseñados
- Alianzas
- Seguimiento

Litigios

- Supervisión de posible infringingimiento
- Estructura legal para llevar procesos
- Voluntad política para involucrarse
- Presupuesto (por si acaso)
- Negociación de rescisiones
- Aprendizaje institucional

¿Qué se necesita?

- Decisiones estratégicas: ¿lo queremos hacer?
- Estructura organizacional
- Capacidades medulares: internas y subcontratadas
- Capacitación en materias prácticas, no limitadas al ABC
- Estabilidad y apoyo político institucional
- Presupuesto
- Documentación de casos y procedimientos
- Desarrollo de mejores prácticas

¿Por dónde empezar?

Entender que esto es negocio y que requiere atención profesional

Plan de mercadotecnia

- ¿Dónde radica el valor?
- Unidad de negocios: la oficina responsable
- Posicionamiento en el mercado
- Valuar y proteger los conocimientos
- Contactos y creatividad: palabras clave
- Propuestas ganadoras y buenos contratos

Capacitación y documentación con un enfoque realista, adaptado a nuestra realidad

¡Salir a hacerlo!



¡Gracias!

solleiro@servidor.unam.mx